

■ Cour d'appel de Paris

■ Contrefaçon de marque – Usage – Usage à titre d'information – Risque de confusion – Réseau de distribution exclusive ou sélective

— Procédure – Action en concurrence déloyale – Titulaire du titre – Recevabilité – Intérêt à agir – Réseau de distribution exclusive ou sélective – Situation de concurrence – Préjudice – Réseau de distribution exclusive ou sélective – Banalisation – Dévalorisation – Cessation des actes incriminés

■ Le besoin légitime, revendiqué par le mécanicien réparateur, de promouvoir auprès de la clientèle son expérience et son savoir-faire dans la maintenance des véhicules Porsche, n'autorise l'usage de cette marque qu'à des fins strictement descriptives des produits et services offerts. À cet égard, la mention « spécialiste Porsche » associée à l'enseigne commerciale de l'établissement suffit à répondre à l'exigence d'une bonne information du public et à garantir les conditions d'un déploiement satisfaisant de l'activité en question.

En revanche, constituent des actes de contrefaçon l'exposition des blasons de la marque PORSCHE, en grand format, tant sur les devantures du magasin que dans les ateliers intérieurs, ainsi que l'emploi de la marque PORSCHE en attaque de l'adresse électronique mentionnée sur les factures de l'entreprise. Ces actes excèdent les limites d'une utilisation légitime de la marque au regard des nécessités invoquées car ils sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public en lui faisant croire à l'appartenance au réseau des concessionnaires de la marque.

PORSCHE FRANCE SA c. Joao José DE LIMA

Cour d'appel de Paris, 4^e ch., sect. A, 12 décembre 2007 (RG 2006/15857)

(Confirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 31 mai 2006, RG 2004/05842)

N° 179928

8 octobre 1954

D^e Ing. h. c. F. PORSCHE KOMMANDITGESELLSCHAFT,
fabrication et commerce
25, Moritz-Horkheimer-Strasse,
STUTTGART-ZUFFENHAUSEN (Allemagne)

PORSCHE

Automobiles et leurs parties; accessoires d'automobiles, à savoir boutons de trompes, tabliers des instruments, boutons pour leviers de changement de vitesse, crics, portes, essuie-glaces, pompes à huile.

Enregistrement au pays d'origine (Allemagne):
3 octobre 1952/26 août 1953, N° 643 195.

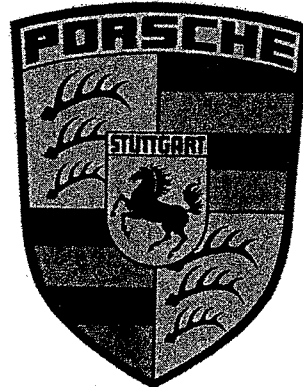
Emolument payé pour 20 ans.

24 février 1981

20 ans

459 707

Dr.-Ing h. c. F. PORSCHE AG
42, Porschestrasse, D-7000 STUTTGART 40
(République fédérale d'Allemagne)



Couleurs revendiquées: noir, rouge et jaune.

Cl. 36: Leasing d'automobiles * Cl. 37: Réparation et entretien d'automobiles; équipement (tuning) de voitures de série en voitures de course * Cl. 39: Location d'automobiles * Cl. 42: Recherches en mécanique, développement et consultations techniques surtout en matière de construction de voitures et de moteurs.

Origine: République fédérale d'Allemagne, 2 avril 1979/
14 mai 1980, N° 1 001 976.

Pays intéressés: Autriche; Benelux; Espagne; France; Italie; Liechtenstein; Monaco; Portugal; Suisse.

Faits et procédure :

La société de droit allemand Porsche AG est le constructeur des véhicules de sport haut de gamme qu'elle commercialise sous la marque PORSCHE. La société Porsche France, sa filiale française, a l'exclusivité de l'importation en France des véhicules de la marque ainsi que des accessoires et pièces détachées, et bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation des marques PORSCHE.

Joao José De Lima exploite depuis 1995 à Balma, dans l'agglomération de Toulouse, sous l'enseigne « De Lima », un garage spécialisé dans la vente et le dépôt-vente de véhicules Porsche d'occasion, l'entretien et la réparation des véhicules Porsche.

La société AAS, concessionnaire exclusif de la société Porsche France dans la région, lui a fait le reproche d'introduire la confusion dans l'esprit du public en laissant supposer une appartenance au réseau des concessionnaires Porsche et de lui faire une concurrence déloyale en exposant les marques et blasons PORSCHE sur ses totems publicitaires et ses vitrines et en apposant sous l'enseigne « De Lima », la mention « spécialiste exclusif » à côté de la photographie d'un véhicule Porsche. Elle s'est plainte de ces agissements auprès de la société Porsche France qui les a fait constater par un huissier de justice. La société Porsche France a découvert, dans le même temps, l'utilisation des marques PORSCHE sur le site internet et l'adresse électronique de Joao José De Lima et fait dresser un second procès-verbal. Elle a constaté enfin, en en-tête des factures émises par le garage De Lima, la reproduction du blason Porsche ainsi que l'apposition de la mention « spécialiste Porsche ».

Jurisprudence – Marques

C'est dans ces circonstances que la société Porsche France a introduit à l'encontre de Joao José De Lima la présente instance en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, à laquelle la société AAS est intervenue volontairement devant le Tribunal.

Par un jugement rendu le 31 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que Joao José De Lima a porté atteinte :

– aux marques internationales 459 706 et 179 928 ainsi qu'à la marque communautaire n° 73 098 en utilisant le terme Porsche sur ses totems publicitaires et en vendant deux véhicules neufs de marque Porsche,

– aux marques internationales n° 459 707 et 181 932 en utilisant une imitation du blason sur son site internet.

Le Tribunal a condamné en conséquence ce dernier à payer à la société Porsche la somme de 10 000 € en réparation des actes de contrefaçon, a prononcé une mesure d'interdiction, a dit que Joao José De Lima a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société AAS Porsche en vendant deux véhicules neufs de marque Porsche, a condamné ce dernier à payer à la société AAS Porsche la somme de 6 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Npcp, et, à la société Porsche France, celle de 2 000 € sur le même fondement, a ordonné l'exécution provisoire des indemnités allouées et des mesures d'interdiction.

La société Porsche France a interjeté appel.

Discussion :

[...]

– Sur la contrefaçon :

« Considérant, en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant, en l'espèce, que la société appelante fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater la contrefaçon de ses marques par l'exposition de celles-ci sur les vitrines du garage et dans l'atelier ainsi que par l'utilisation qui en est faite dans l'adresse électronique du garage De Lima ;

Que Joao José De Lima estime pour sa part qu'il ne fait des signes en cause que l'usage nécessaire au déploiement de son activité de mécanicien spécialiste des véhicules de la marque PORSCHE et fait observer que cette compétence, admise par le Tribunal, n'est désormais plus contestée par la société Porsche France ;

Considérant en effet qu'aux termes de ses écritures, la société Porsche ayant constaté avec satisfaction qu'à la date du 7 janvier 2005 Joao José De Lima avait remplacé la mention contestée "spécialiste exclusif Porsche" apposée sous l'enseigne de son établissement par la mention "spécialiste Porsche", reconnaît l'expérience acquise par ce dernier en matière de véhicules de cette marque et estime légitime son souhait d'en informer la clientèle ;

Qu'elle fait valoir toutefois que les agissements dont elle fait reproche à Joao José De Lima sont constitutifs de contrefaçon dès lors qu'ils excèdent la nécessité

de renseigner la clientèle sur ses compétences pour lui faire croire faussement à son appartenance au réseau des concessionnaires de la société titulaire de la marque ;

Considérant qu'il est constant et en tout état de cause établi par les productions que Joao José de Lima a apposé sur les vitrines et à l'intérieur du garage le blason Porsche objet de l'enregistrement international numéro 459 707 ; qu'il a en outre indiqué sur ses factures son adresse électronique comme étant porsche@de-lima.com et fait ainsi usage des marques visées aux enregistrements internationaux 459 706 et 179 928 et communautaire 73 098 ;

Considérant que le besoin légitime, revendiqué par Joao José de Lima, de promouvoir auprès de la clientèle son expérience et son savoir-faire dans la maintenance des véhicules Porsche, n'autorise l'usage de cette marque qu'à des fins strictement descriptives des produits et services offerts ; qu'à cet égard, la mention, non critiquée, "spécialiste Porsche"¹ associée à l'enseigne commerciale de l'établissement De Lima suffit à répondre à l'exigence d'une bonne information du public et à garantir les conditions d'un déploiement satisfaisant de l'activité en question ;

Considérant par contre que l'exposition par Joao José De Lima des blasons de la marque PORSCHE, en grand format, tant sur les devantures du magasin que dans les ateliers intérieurs excède les limites d'une utilisation légitime de la marque au regard des nécessités invoquées car de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public en lui faisant croire à l'appartenance au réseau des concessionnaires de la marque PORSCHE ;

Que de même, l'emploi de la marque PORSCHE en attaque de l'adresse électronique mentionnée sur les factures de l'entreprise De Lima, lesquelles font état par ailleurs de la qualité de "spécialiste Porsche" contribue à entretenir le trouble du public quant à la nature des relations de l'entreprise en question avec la société titulaire de la marque ;

Considérant que ces agissements caractérisent à la charge de Joao José De Lima un usage illicite de la marque PORSCHE, constitutif de contrefaçon ;

Que le jugement du Tribunal qui les a estimés exempts de contrefaçon doit être infirmé. »

– Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

« Considérant que la société Porsche France est à la tête d'un réseau de concessionnaires sur l'ensemble du territoire national, chacun de ces concessionnaires bénéficiant de l'exclusivité de la distribution des véhicules, pièces détachées et accessoires de la marque PORSCHE ;

Considérant qu'il est constant que le concessionnaire Porsche dans l'agglomération toulousaine est la société AAS, laquelle était partie au litige en première instance mais n'intervient pas à la procédure d'appel ;

Considérant que cette société seule, est en situation de concurrence avec l'entreprise de Joao José De Lima qui exerce une activité similaire sur le même marché, à l'exclusion de la société Porsche France qui, dès lors, ne justifiant pas d'un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale et parasitaire est irrecevable en ses demandes formées sur ce fondement. »

¹ Voir aussi : Cour de cassation, ch. com., 13 janvier 1998, Sonauto SA et Porsche AG SA (Allemagne) c. Sport Autogalerie SARL et Établissement Mourier SA (PIBD 1998, 653, III-249)

– Sur les mesures réparatrices :

« Considérant que la société Porsche France demande une réévaluation du préjudice en conséquence des actes de contrefaçon nouvellement retenus à la charge de Joao José De Lima ;

Considérant que la société Porsche France, bénéficiaire en France de la licence exclusive d'exploitation de la marque PORSCHE veille à lui conserver le prestige qui lui est attaché notamment par une distribution des produits et services qu'elle désigne au sein d'un réseau sélectionné et contrôlé par ses soins ;

Considérant que l'utilisation contrefaisante de cette marque par Joao José De Lima contribue à la banaliser et à la déprécier au préjudice des intérêts légitimes que la société Porsche France tient de ses droits d'exploitation ;

Considérant qu'au regard de ces éléments d'appréciation mais compte en outre tenu des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour adopte, tirés de l'observation que les blasons litigieux ont été retirés de la vue du public en janvier 2005 et que l'adresse électronique critiquée figure sur deux factures émises par De Lima en date de juillet et août 2003 mais n'a pu être vérifiée par les constats d'huissier de justice de Maître S. établis en mars et novembre 2003, l'estimation par le Tribunal du préjudice subi des suites de la contrefaçon à la somme de 10 000 euros demeure pertinente de sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

Considérant que les mesures d'interdiction retenues par le Tribunal suffisent à mettre un terme aux agissements illicites ;

Considérant qu'au regard des circonstances de la cause la mesure de publication demandée ne s'impose pas de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. »

– Sur les autres demandes :

« Considérant que la société Porsche France ne justifie pas de la mauvaise foi de Joao José De Lima dans la défense opposée en justice de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée ;

Considérant que l'équité et le sens de l'arrêt commandent de débouter Joao José De Lima de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner sur ce même fondement, faisant droit à la demande de la société Porsche France, à payer à cette dernière une indemnité complémentaire de 15 000 euros et à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront recouverts comme énoncé au dispositif ci-après ;

Par ces motifs

La Cour

Confirme le jugement en ce qu'il a estimé à 10 000 euros le préjudice de la société Porsche France des suites des actes de contrefaçon de marque commis par Joao José De Lima et pris des mesures d'interdiction,

L'infirmité pour le surplus de ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,

Dit que Joao José De Lima a commis des actes de contrefaçon des marques PORSCHE en exposant à la vue du public le blason protégé de cette marque et en utilisant

la marque en apposant sur deux factures une adresse électronique portant mention de cette marque,

Déclare la société Porsche France irrecevable à agir en concurrence déloyale,

Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt,

Déboute la société Porsche France de sa demande au titre de la résistance abusive,

Déboute Joao José De Lima de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le condamne, sur ce même fondement, à payer à la société Porsche France une indemnité complémentaire de 15 000 euros et à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. »

(M. Carre-Pierrat, prés. ; M^{es} Le Goff et Debuissou, av.)