

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE LYON

Dixième Chambre

R.G N° : 11/05514

Jugement du 30 Juillet 2013

EXTRAIT DES MINUTES  
du GREFFE du TRIBUNAL  
de GRANDE INSTANCE  
de LYON  
DÉPARTEMENT du RHÔNE

REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Juillet 2013 devant la Dixième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l'instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2012, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2013 devant :

Mireille DE GROMARD, Vice-Président,  
Viviane LE GALL, Juge,  
Cécile WOESSNER, Juge,  
Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Notifié le : 30/07/13

À l'audience Madame Viviane LE GALL a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

Grosse et copie à :

Et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

L'Association  
[REDACTED], dont le siège social est sis [REDACTED]

représentée par Mes [REDACTED], avocat au barreau de [REDACTED]  
et par maître [REDACTED] avocat plaçant au barreau de [REDACTED]

DEFENDEUR

Le Fonds de dotation [REDACTED]  
[REDACTED] (S.A.), dont le siège social est sis [REDACTED]  
[REDACTED]

représenté par Me

EXPOSE DU LITIGE

L'association [redacted] est une association de bénévoles ayant pour objet de soutenir par l'attribution de bourses, des causes d'intérêt public à caractère médical ou social, comme par exemple l'aide à la création de jardins thérapeutiques en structures hospitalières.

Elle est titulaire de la marque française [redacted], enregistrée le 6 avril 2006 en classes 16, 36, et 41.

Deux des membres de l'association [redacted] ont créé le 11 septembre 2010, un fonds de dotation dénommé [redacted], et deux associations régionales [redacted].

L'activité du fonds de dotation est identique à celle de l'association [redacted].

Ce fonds de dotation a déposé deux marques à l'INPI le 6 octobre 2010, d'une part la marque [redacted] et d'autre part la marque "[redacted]".

L'association [redacted] a formé opposition à l'enregistrement de ces marques et le 18 février 2011, le fonds de dotation [redacted] a procédé au retrait partiel de ces deux marques pour les services de la classe 41.

Par acte d'huissier en date du 28 mars 2011, l'association [redacted] a fait assigner le fonds de dotation [redacted] devant le Tribunal de céans, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.

\*

Dans le dernier état de ses écritures en date du 27 avril 2012, l'association [redacted] sollicite au visa des articles L.713-1 et suivants, L.716-1, L.716-6, L.716-9 et L.716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que de l'article 1382 du Code civil :

- qu'il soit jugé que le fonds de dotation [redacted], devenu [redacted], s'est rendu coupable de contrefaçon de la marque française [redacted];
- qu'il soit jugé que le fonds de dotation [redacted] s'est rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire.

Elle demande en conséquence :

- qu'il soit fait interdiction au fonds de dotation [redacted], de poursuivre ses agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour d'infraction constatée ;
- que soit ordonnée la radiation du nom de domaine "www.[redacted].fr" dans les huit jours du prononcé de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- qu'il soit ordonné à l'unité d'enregistrement du nom de domaine "[redacted].fr" de procéder à la radiation du nom de domaine litigieux ;
- que soit autorisée la publication du dispositif de la décision dans cinq journaux nationaux au choix de la demanderesse et aux frais du fonds de dotation [redacted], dans la limite de 5.000 euros par insertion, ainsi que sur la page d'accueil du site internet de l'association [redacted].

Elle demande en outre la condamnation du fonds de dotation [redacted]

- la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
- la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,

la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Elle réclame enfin le prononcé de l'exécution provisoire.

Au titre de la contrefaçon, elle expose que les marques [REDACTED] et "JA [REDACTED]" imitent sa marque et porte sur des produits et services similaires ; qu'en effet, ces marques présentent le même ordre des termes et la même construction, le mot "[REDACTED]" remplace le mot "ET" mais ce terme a un caractère faiblement distinctif, et enfin le mot "[REDACTED]" est au pluriel et le mot "[REDACTED]" au singulier, comme pour sa marque. Elle indique que cette similitude génère un risque de confusion pour une personne d'attention moyenne.

Elle précise que la marque litigieuse continue d'être utilisée par le défendeur et qu'elle rapporte la preuve de l'utilisation de cette marque pendant au moins six mois. Elle souligne que le retrait de la marque du défendeur pour les services de la classe 41 est postérieur à l'introduction de la présente instance.

Elle fait également valoir que sa marque est contrefaite par les dénominations "[REDACTED]". Elle indique que le fonds de dotation a changé de dénomination en avril 2011 pour utiliser celle de "[REDACTED]" dont l'acronyme reste "JAS" comme pour la précédente dénomination ; que cet acronyme crée une confusion avec sa marque "[REDACTED]" dont l'acronyme est "J&S".

Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, elle fait valoir que le fonds de dotation [REDACTED], s'est livré à une campagne de déstabilisation et de dénigrement particulièrement agressive, qui a eu pour effet que de nombreux propriétaires de jardins se sont retirés de l'association. Elle ajoute que les propos tenus à son égard par le défendeur constituent une atteinte à sa réputation irrémédiablement préjudiciable.

\*

En défense, le fonds de dotation [REDACTED], venant aux droits de [REDACTED], conclut dans ses dernières écritures en date du 13 septembre 2012, au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance.

Il fait valoir que les termes "[REDACTED]" et "[REDACTED]" sont banals et génériques et que la demanderesse ne peut s'arroger un monopole dessus ; que ces mots sont nécessaires, génériques, usuels et descriptifs, même combinés entre eux. Il indique que pour mettre un terme au débat et dans un esprit d'apaisement, il a adopté une nouvelle dénomination et une nouvelle marque, [REDACTED] laquelle est plus éloignée de la marque de la demanderesse et de présente pas de risque de confusion. Il ajoute que l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée.

Quant à l'action en concurrence déloyale, il fait valoir qu'aucune faute n'est commise, et qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre la prétendue faute et l'indemnisation réclamée. Il précise que lorsque Messieurs [REDACTED] et [REDACTED], fondateurs du fonds de dotation, se sont exprimés au nom de l'association [REDACTED], ils en étaient toujours membres puisqu'ils n'ont démissionné que le 24 juin 2011 ; que c'est donc bien en tant que membres de l'association J [REDACTED] TÉ qu'ils se sont exprimés sur les dysfonctionnements de la demanderesse, mais qu'il ne s'agit nullement de dénigrement de la part du fonds de dotation J [REDACTED].

Quant au retard de versement de certains dons collectés en mai et juin 2010, il soutient que celui-ci n'est imputable qu'à l'association [REDACTED]. Il ajoute enfin, qu'aucun préjudice n'est établi.

\*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2012. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2013.

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 30 juillet 2013 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

**MOTIFS DE LA DECISION**

1 - Sur la contrefaçon de marque

1.1 - Sur le caractère distinctif de la marque

Selon l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

En l'espèce, la marque n° 3351037 est une marque complexe avec deux "J" dessinés en symétrie, et l'élément verbal suivant : [REDACTED] positionné sur les deux "J". En-dessous est mentionnée l'inscription sur deux lignes et entre les deux "J" : [REDACTED]

Le caractère distinctif de la marque doit s'apprécier de façon globale et non pas au regard d'un seul des éléments. Or si les deux mots "[REDACTED]" et "[REDACTED]" peuvent à eux seuls constituer une désignation générique des produits et services visés au dépôt, il s'avère que la combinaison des éléments sus-décrits est distinctive.

1.2 - Sur la contrefaçon par les deux marques "[REDACTED]"

Selon l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du titulaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

La marque de l'association "[REDACTED]" est en noir et blanc, composée de trois mots "[REDACTED]" apposés sur deux dessins symétriques représentant la lettre "J" à l'anglaise, et également de la phrase "[REDACTED]" positionnée en-dessous, au milieu et en caractères plus petits dans une police plutôt ronde, explicitant les termes "[REDACTED]"

Cette marque est déposée pour les produits et services suivants : "collecte de fonds pour financer la recherche thérapeutique et clinique des pathologies cérébrales, l'octroi de subventions et aides financières à la prévention de ces affections et au suivi des malades et des familles, la collecte de fonds pour aider à la création de jardins thérapeutiques et pour le bien-être dans les hôpitaux (...) ; guides, albums, imprimés, affiches, brochures, prospectus, calendriers ; organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences, expositions à but culturel et éducatif, publication électronique de livres et de périodiques en ligne."

a) S'agissant en premier lieu de la marque n° 3772306 "JA [REDACTED]" déposée par le défendeur le 6 octobre 2010, il s'agit d'une marque semi-figurative en couleur, dont l'élément verbal est en lettres droites de couleur vert foncé, les trois mots sont positionnés les uns au-dessus des autres et non pas sur une ligne horizontale. Ces trois mots sont placés au-dessous de l'élément figuratif composé des deux lettres "JA" stylisées, de couleur bleu foncé, avec un "S" de couleur verte ressemblant à une tige avec une feuille à une extrémité, ou encore évoquant le serpent symbole de la pharmacie. L'ensemble, élément verbal et élément figuratif, est encadré d'un trait vert.

L'élément figuratif est dominant du fait de sa taille, les mots "J [REDACTED]", "A [REDACTED] N" et "E [REDACTED]" apparaissant plus secondaires du fait de leur taille et de leur position dans le cadre.

L'impression visuelle d'ensemble qui s'en dégage est ainsi très différente de celle de la marque [REDACTED] de la demanderesse, étant rappelé que la marque de la demanderesse est distinctive au regard de l'ensemble de ses éléments et non pas des deux seuls mots "J [REDACTED]" et "E [REDACTED]" pris isolément.

Il en résulte que la marque n° 3772306 dont est titulaire le fonds de dotation ne contrefait pas la marque n° 3351037 de l'association J [REDACTED]

b) S'agissant en revanche de la marque n° 3772307 déposée le 6 octobre 2010 par le fonds de dotation [REDACTED] il s'agit d'une marque verbale composée strictement des trois mots " [REDACTED] S", " [REDACTED] E" et " [REDACTED] S".

Elle présente ainsi deux mots sur les trois, qui sont identiques à ceux de la marque " [REDACTED]" et qui sont positionnés dans le même ordre. Or ces deux mots " [REDACTED] S" et " [REDACTED] E" sont les éléments forts de la marque de la demanderesse.

Le mot "ACTION" de la marque de la défenderesse apparaît comme un mot neutre ou de liaison, au même titre que le mot "ET". Il n'apporte pas un aspect conceptuel supplémentaire ou différent de celui de la marque " [REDACTED]".

Cette marque verbale présente donc une identité phonétique et intellectuelle avec la marque de la demanderesse.

En outre, le fonds de dotation [REDACTED] devenu [REDACTED] a notamment pour objet le développement de jardins dans les établissements hospitaliers pour un but thérapeutique au bénéfice de patients souffrant de maladies neurologiques, le soutien financier pour l'achat d'équipements et matériels, le soutien de programmes de recherche clinique.

La marque "J [REDACTED]" est donc utilisée par le défendeur pour des produits et services similaires à ceux visés au dépôt de la marque de la demanderesse.

S'agissant du risque de confusion, il s'avère que les deux parties interviennent exactement dans le même domaine des jardins thérapeutiques et visent les mêmes publics. La grande similitude phonétique et intellectuelle entraîne ainsi pour le public concerné, un risque de confusion.

La contrefaçon de la marque est donc établie.

1.2 - Sur la contrefaçon par les dénominations [REDACTED]

Le fonds de dotation a changé sa dénomination "J [REDACTED]" en " [REDACTED]".

Seul le mot "J [REDACTED] S" reste commun avec la marque de la demanderesse, or ce terme n'est pas suffisant pour établir une similitude avec la marque en cause qui est composée d'autres éléments et en particulier qui associe le mot " [REDACTED] S" au mot " [REDACTED] E", ni pour générer un risque de confusion, étant rappelé que la demanderesse ne peut revendiquer un monopole sur ce seul terme.

En outre, l'aspect conceptuel de la dénomination est différent en ce qu'il vise l'art, notion qui n'est aucunement évoquée par la marque de la demanderesse. Il n'existe donc pas de similitude visuelle, phonétique ou encore intellectuelle entre la nouvelle dénomination du fonds de dotation et la marque de la demanderesse.

Quant à l'acronyme "JAS", il s'avère sans lien avec les éléments constitutifs de la marque [redacted] la demanderesse ne pouvant aucunement revendiquer un monopole sur les lettres "J" et "S".

La contrefaçon de la marque par la nouvelle dénomination du fonds de dotation et par l'acronyme "JAS" est donc écartée.

### 2 - Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [redacted] et Monsieur [redacted] initialement membres de l'association J. [redacted] E, ont rédigé plusieurs courriers annonçant l'échec de l'association et son évolution vers un nouveau projet, "[redacted]"

Ces courriers et e-mails sont rédigés sous l'en-tête de l'association [redacted] pour certains et sous l'en-tête "[redacted]" pour d'autres. Ainsi par des courriers adressés aux propriétaires de jardins membres de l'association [redacted] Messieurs [redacted] et [redacted] font la promotion du nouvel organisme qu'ils créent, le fonds de dotation [redacted]

La confusion entre les deux organismes est entretenue, dans la mesure où le fonds de dotation est présenté comme étant l'évolution de l'association [redacted] E alors qu'il s'agit d'un organisme distinct.

Ainsi dans un courrier en date du 1<sup>er</sup> janvier 2011 rédigé à l'en-tête de [redacted] Messieurs [redacted] R et [redacted] demandent aux propriétaires et donateurs de les rejoindre dans cette nouvelle structure, dénigrant par ailleurs le mode de gestion financière de l'association [redacted] E. Ce dénigrement résulte en outre de divers e-mails produites aux débats.

De plus, l'association [redacted] produit des courriers aux termes desquels il s'avère qu'un certain nombre de propriétaires de jardins ont souhaité ne plus ouvrir leurs jardins au public en raison de rumeurs affectant l'association [redacted]

Dès lors, ce comportement du fonds de dotation tendant à attirer les membres de l'association [redacted] E tout en dénigrant cette dernière est constitutif d'une faute. Les faits de concurrence déloyale et parasitaire sont ainsi établis.

### 3 - Sur les mesures de réparation

S'agissant du préjudice de l'association [redacted] aucun élément n'est produit aux débats pour permettre au Tribunal de l'apprécier. En effet, aucune pièce ne tend à établir notamment la notoriété de l'association, son nombre d'adhérents, ou encore l'importance des dons collectés auprès des donateurs.

Ainsi au titre de la contrefaçon, et compte-tenu néanmoins de l'atteinte au titre qui est établie *supra*, il sera alloué à l'association [redacted] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation.

Quant à la concurrence déloyale et parasitaire, l'atteinte à l'image découle nécessairement des faits caractérisés *supra*, compte-tenu des courriers adressés aux propriétaires de jardins et donateurs. Sur la base de cet élément, il sera alloué la somme de 3.000 euros à l'association [redacted] à titre d'indemnisation.

S'agissant des autres mesures réparatoires, il convient de faire droit à la demande tendant à interdire au fonds de dotation de poursuivre les agissements contrefaisants, selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Il sera également fait droit à la demande de radiation du nom de domaine [redacted].

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de la décision dans des revues et sur le site internet de la demanderesse, son préjudice étant suffisamment réparé par ailleurs.

4 - Sur les demandes annexes

L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire, il convient de l'ordonner afin de faire cesser l'atteinte à la marque ainsi que les actes de concurrence déloyale.

Le fonds de dotation JA [redacted] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Etant tenu aux dépens, le fonds de dotation [redacted] supportera pour partie la charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. A ce titre, il sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros.

**PAR CES MOTIFS**

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Dit que le fonds de dotation [redacted] anciennement dénommé [redacted] a commis des actes de contrefaçon de la marque française n° 3351037 dont est titulaire l'association [redacted].

Dit que le fonds de dotation J. [redacted] anciennement dénommé [redacted] a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de l'association [redacted].

Fait interdiction au fonds de dotation [redacted] de poursuivre ses agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, sous astreinte provisoire de mille euros (1.000 euros) par infraction constatée.

Ordonne au fonds de dotation J. [redacted] anciennement dénommé [redacted] de procéder à la radiation du nom de domaine "www.jardinsactionsante.fr" dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte provisoire de deux cents (200 euros) par jour de retard.

Condamne le fonds de dotation J. [redacted] anciennement dénommé JA [redacted] à payer à l'association [redacted], les sommes suivantes :

- trois mille euros (3.000 euros) en indemnisation de la contrefaçon de marque,
- trois mille euros (3.000 euros) en indemnisation de la concurrence déloyale et parasitaire.

Déboute l'association J. [redacted] - Jardins ouverts au service de la Santé de sa demande de publication de la décision, dans des journaux et sur son site internet.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne le fonds de dotation [redacted] anciennement dénommé [redacted] à payer à l'association J [redacted] - Jardins ouverts au service de la Santé la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le fonds de dotation [redacted] anciennement dénommé [redacted] ON SANTE, aux dépens de l'instance.

Remis au greffe en vu de sa mise à disposition des parties par Madame Mireille QUENTIN de GROMARD Présidente qui a signé le présent jugement avec Madame Sylvie ANTHOUARD Greffier.

Le Greffier

Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne, à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.  
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de grande instance d'y tenir la main.  
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.  
En foi de quoi les présentes ont été signées par le greffier.

