

**TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE**



PÔLE CIVIL

1ère Chambre

**JUGEMENT RENDU
LE
04 Février 2021**

**N° RG 19/08823 - N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7D-VFQ6**

N° Minute : 2152

DEMANDERESSE

S.A.S. MAZARINE
2 Square Villaret de Joyeuse
75017 PARIS

représentée par Maître Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY
DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0070

DEFENDEUR

Monsieur Yves Ben Lepyra BEN SOY
2 rue du Général Mangin
92600 ASNIERES SUR SEINE

non constitué

AFFAIRE

S.A.S. MAZARINE

C/

**Yves Ben Lepyra BEN
SOY**

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique devant
le tribunal composé de :

Daniel BARLOW, Premier vice-président
Sophie MARMANDE, Vice-Présidente
Julien RICHAUD, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : **Christine DEGNY, Greffier.**

JUGEMENT

Copies délivrées le :

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise
à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue
des débats.

*Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la
circonscription Judiciaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine).
République Française
Au nom du Peuple Français*

L

FAITS ET PROCÉDURE

La société Mazarine est une société française spécialisée dans le conseil et la communication publicitaire. Elle fait partie du groupe Mazarine Group qui existe depuis 1993.

Elle est titulaire de plusieurs marques contenant le terme Mazarine et notamment de la marque verbale française Mazarine, déposée le 26 avril 2016 et enregistrée sous le numéro 4267772 en classes 16, 25, 35, 38, 41, 42 et 43.

M. Yves Ben Lepyra Ben Soy a déposé, le 8 septembre 2018, la marque verbale française Mazarine Avenue n° 4481233, en classes 3, 16, 18, 25 et 41.

Le 20 février 2019, la société Mazarine a mis en demeure M. Lepyra Ben Soy de procéder à la radiation de sa marque pour les classes 16, 25 et 41 au motif que cette marque présentait un risque de confusion avec sa marque antérieure Mazarine n° 4267772.

Le 26 mars 2019, elle a itéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par acte introductif d'instance du 13 septembre 2019, la société Mazarine a fait assigner M. Yves Ben Lepyra Ben Soy devant le tribunal de céans pour obtenir l'interdiction de la marque française Mazarine Avenue n° 4481233 et sa nullité pour les classes 16, 18, 25 et 41.

Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Mazarine demande au tribunal, au visa des articles L. 713-3 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, de :

- dire et juger la société Mazarine recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, y faisant droit ;
- dire et juger qu'en déposant la marque Mazarine Avenue n° 4481233 dans les conditions ci-dessus rappelées. M. Ben Lepyra Ben Soy s'est rendu coupable, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle de contrefaçon de la marque Mazarine n°4267772,

En conséquence :

- faire interdiction à M. Ben Lepyra Ben Soy de reproduire/ utiliser et/ou apposer la dénomination Mazarine, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1 000 euros par infraction commise dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir ;
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- prononcer la nullité de la marque Mazarine Avenue n° 4481233 en ce qu'elle porte atteinte aux droits antérieurs sur la marque Mazarine n° 4267772, la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine Mazarine, en classes 16, 18, 25 et 41 ;
- ordonner la transmission de jugement à l'INPI, une fois celui-ci définitif, aux fins de transcription de la nullité de la marque à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- condamner M. Ben Lepyra Ben Soy à payer à la société Mazarine la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts résultant des atteintes portées à la marque Mazarine n°4267772, la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine Mazarine sauf à parfaire ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et au moins par extraits, dans cinq journaux, français ou étrangers, au choix de la société Mazarine et aux frais de M. Ben Lepyra Ben Soy dans la limite de la somme de 8 000 euros hors taxe par insertion ;
- condamner M. Ben Lepyra Ben Soy à payer à la société Mazarine la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Ben Lepyra Ben Soy aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet Clery Devernay, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2020.

M. Ben Lepyra Ben Soy, régulièrement assigné dans les conditions prévues par les articles 656 à 658 du code de procédure civile aux termes du procès-verbal de signification relatant les diligences de l'huissier, n'a pas constitué avocat dans le délai imparti ; le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'action en contrefaçon de la marque numéro 4267772

Moyens des parties

La société Mazarine estime que le dépôt de la marque Mazarine Avenue n° 4481233 caractérise des actes de contrefaçon de sa marque pour les produits des classes 16, 18, 25 et 41, dès lors que les produits et services visés par la marque litigieuse sont identiques ou très similaires à ceux visés par sa marque, que les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, et, enfin, qu'il existe un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, qui attribuera une origine commune aux produits et services commercialisés sous les marques Mazarine et Mazarine Avenue, ce risque étant accru eu égard à la distinctivité intrinsèque et à la notoriété de la marque Mazarine.

Appréciation du tribunal

Conformément à l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle devenu L. 716-4 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L. 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du même code.

En vertu de l'article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle devenu L. 713-2 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 seul visé par la requérante sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) 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.

Sur la réalité des actes de contrefaçon

En demande, la société Mazarine considère que porte atteinte à sa marque antérieure le dépôt, selon extrait de la base de données de l'INPI versé aux débats (pièce n°5), par M. Yves Ben Lepyra Ben Soy le 8 septembre 2018, de la marque verbale française Mazarine Avenue n° 4481233, pour les produits et services suivants :

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

Classe 18 Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;

Classe 25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;

Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

A l'exception des produits de la classe 3 (Lessives et produits cosmétiques) dans laquelle est également déposée la marque seconde.

Non comparant, mais ayant été touché par la mise en demeure préalable évoquant le risque de confusion et sollicitant un règlement amiable du litige (pièce 6), M. Yves Ben Lepyra Ben Soy n'a pas donné suite aux tentatives amiables.

- Sur l'appréciation de la contrefaçon

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été enregistrés dans le cadre d'une action en nullité ainsi que l'a rappelé le TUE dans sa décision Cabel Hall Citrus Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010, elle doit se faire entre la marque antérieure telle qu'elle est enregistrée et la marque postérieure ou le signe non enregistré tel qu'il est utilisé dans celui d'une action en contrefaçon, celle-ci sanctionnant un acte d'exploitation et ainsi un usage contextualisé : la contrefaçon s'appréciant par référence à l'enregistrement de la marque, les conditions d'exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes ; seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l'égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.

Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements et les usages en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le territoire à prendre en compte étant celui de la France, Etat membre dans lequel la marque antérieure est protégée car elle est nationale (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc).

Et, le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l'a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.

Sur le public pertinent

Ce dernier n'est pas précisément défini par la partie demanderesse qui évoque dans ses développements consacré au risque de confusion un public « d'attention moyenne ».

Les produits et services opposés sont tous destinés à une consommation courante et disponibles dans les circuits de distribution destinés aux particuliers.

De ce fait, le public pertinent, français, des produits d'imprimerie, vêtements, maroquinerie et des services d'éducation et de loisirs est ainsi doté de l'attention normale d'un consommateur moyen raisonnablement avisé.

Sur la comparaison des signes

La marque verbale française « MAZARINE » n° 4267772 dont est titulaire la société Mazarine aux termes du certificat délivré par l'INPI (pièce 4) n'est pas strictement identique à la marque « Mazarine Avenue » n° 4481233 elle-même composée de deux termes, l'élément commun aux signes étant le mot « Mazarine ».

Placé en attaque de la marque opposée, ce terme commun « Mazarine » constitué de quatre syllabes identiques et placées dans le même ordre, se prononcera et sera visuellement perçu comme identique dans les deux signes, tandis qu'il ne renverra, intellectuellement, qu'au prénom féminin, dès lors que les autres significations possibles du terme, utilisé comme adjectif renvoyant au personnage historique, ou comme substantif féminin désignant des assiettes, n'ont aucun usage courant.

Et, si la présence du terme « avenue » en deuxième position dans la marque seconde induit nécessairement une différence phonétique et visuelle entre les deux signes, liée notamment au nombre total de syllabes prononcées, celle-ci sera cependant amoindrie, phonétiquement, par les sonorités prépondérantes du mot mazarine.

Conceptuellement, le terme avenue, qui correspond à un nom commun désignant une allée ou une large voie urbaine, généralement complété par un nom commun ou propre permettant d'individualiser ladite voie, sera perçu, s'agissant d'une marque, comme accessoire au terme « Mazarine », singulier et lui-même totalement arbitraire par rapport aux produits et services enregistrés, et, ainsi, fortement distinctif.

Par conséquent, compte tenu du caractère dominant du terme mazarine dans le signe, un public d'attention moyenne pourra facilement percevoir la marque seconde, comme une simple déclinaison de la marque première.

En conséquence, les deux marques en débat sont fortement similaires.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer) ou encore les canaux de distribution des produits concernés (TPI, 10 septembre 2008, Astex Therapeutics c. OHMI - Protec Health International) mais non les conditions de commercialisation des produits ou services, l'activité effective de M. Yves Ben Lepyra Ben Soy qui a déposé la seconde marque étant ainsi à ce stade indifférente. Dans ce cadre, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque postérieure, ces produits sont considérés comme étant identiques (TPI, 21 octobre 2008, Aventis Pharma c. OHIM - Nycomed GmbH).

La société Mazarine procède, dans ses écritures, à la comparaison des produits et services enregistrés pour les deux marques, qu'elle considère comme identiques ou très similaires.

La marque n° 4267772 dont elle est titulaire est enregistrée en classe 16 pour ces produits : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; albums, livres, périodiques ; almanachs, brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; lithographies, gravures ; peintures (tableaux) ; affiches, journaux ; publications imprimées ; enseignes en papier ou en carton ; cartes de vœux ; cartes postales ».

Sont ainsi identiques les produits suivants également visés par le dépôt effectué par M. Yves Ben Lepyra Ben Soy : *Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non.*

Doivent être également considérés comme identiques car inclus dans les catégories générales de la « papeterie » ou des « articles de bureau », les « *articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton et cartes* » et les « *instruments d'écriture* » également visés par la marque seconde.

En outre, les « *articles pour reliure* » et les « *caractères d'imprimerie* » peuvent être considérés comme complémentaires aux produits de l'imprimerie et de la papeterie, tandis que les « *prospectus* » sont des publications imprimées.

Et, les « *instruments de dessin* » sont similaires au « matériel pour les artistes », et les « *dessins* » sont complémentaires des « lithographies et gravures » étant notamment distribués dans les mêmes circuits et intéressant le même public.

Enfin, bien que que la catégorie de la papeterie et des articles de bureau enregistrés par la demanderesse puisse inclure une grande partie des produits fabriqués à base de papier, ne peuvent être considérés comme leur étant similaires les « *mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique* », jetables et n'ayant pas le même usage et pas davantage les « *sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques* », qui, outre le fait que la matière plastique implique des circuits de fabrication différents, seront distribués dans des circuits de distribution bien plus nombreux et intéresseront une clientèle plus variée.

A l'exception des « *mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique* » et des « *sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques* », les services visés en classe 16 par les deux enregistrements sont ainsi identiques ou similaires.

Par ailleurs, les « *Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements* » qui sont les produits de la classe 25 visés par la marque seconde sont la désignation générique des produits visés à l'enregistrement de la marque n° 4267772 à savoir les « *Vêtements ; tricots (habillement) ; pyjamas ; chandails ; tee-shirts ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; voiles (vêtements) ; châles ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bretelles ; chapeaux, casquettes ; bandeaux pour la tête (habillement) ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; caleçons et costumes de bain ; bonnets de bain, maillots de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes ; costumes de mascarade* ».

La marque n° 4267772 dont la société Mazarine est titulaire est également enregistrée en classe 41 pour les produits et services d' « Education ; formation ; divertissement ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; activités culturelles ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; production de films ; location ou mise à disposition de films »

cinématographiques, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes de radio, de disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo, de lecteurs de disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD), de caméras vidéo, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils et d'accessoires cinématographiques, de décors de théâtre et de spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière d'éducation ou de divertissement ; divertissements radiophonique et télévisé ; montage de programmes radiophonique et de télévision ; photographie ; reportages photographiques ; services de reporters ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; microfilmage ; services de traduction ».

Leur sont ainsi identiques les services suivant visés par l'enregistrement de M. Yves Ben Lepyra Ben Soy : « *Education ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne* ».

La généralité des services liés au divertissement ne peut conduire à leur assimiler ceux d'« *activités sportives* », pratiqués par un public ciblé et dans des lieux spécifiques ; en revanche, les « *services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique et les services de jeux d'argent* », peuvent également être visés par la catégorie des services d'organisation de concours en matière de divertissement. De même, le « *recyclage professionnel* » compris comme l'accompagnement vers un changement de profession ou d'activité est un service lié à l'éducation et à la formation.

Par ailleurs, la « *réservation de places de spectacles* » ne peut être considérée comme un service lié à l'organisation et à la conduite de colloques ou d'exposition à but culturels ou éducatifs, tandis que la « *mise à disposition d'installations de loisirs* » qui peut concerner des particuliers comme des professionnels, sera disponible selon des modalités très variées, ce qui exclut toute similarité.

Enfin, la « *publication de livres* » qui consiste en l'impression, la parution ou la mise en vente d'un ouvrage, ne peut être assimilée au prêt de ceux-ci, qui est une activité distincte généralement exercée exclusivement dans des lieux dédiés.

A l'exception de ces quatre dernières catégorie, les services visés en classe 41 par les deux enregistrements sont ainsi identiques ou similaires.

Enfin, la société Mazarine soutient que les services qu'elle a enregistrés en classe 25 sont similaires à ceux visés en classe 18 par la marque seconde et ainsi libellés : « *Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie* ».

A cet égard, il convient immédiatement d'écarter les « *cuir* » et « *peaux d'animaux* », qui, s'ils sont utilisés dans la fabrication des chaussures, vêtements et ceintures visés par l'enregistrement initial, sont ici désignés en tant que matière première, laquelle n'a pas vocation à être traitée et commercialisée dans les mêmes circuits, et à destination de simples particuliers.

C'est également le cas des « *parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie* », qui ne sont pas distribués dans les mêmes commerces et ne peuvent être assimilés aux divers vêtements et chaussures destinés aux êtres humains visés par la marque de la société Mazarine.

A l'inverse, ainsi que le soutient la société Mazarine, les « *portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases* », qui sont des objets utilitaires autant que des articles de mode à l'instar des vêtements destinés à couvrir le corps humain et seront envisagés par les consommateurs comme des accessoires complémentaires qui, en outre, s'agissant de produits de maroquinerie, sont très souvent distribués dans les mêmes enseignes que celles commercialisant les articles chaussants. Dans ces conditions, ces derniers produits doivent également être considérés comme similaires à ceux visés par la marque Mazarine.

Sur le risque de confusion apprécié globalement

Le risque de confusion doit être apprécié globalement au regard des critères pertinents évoqués et indépendamment de sa concrétisation effective.

La grande similarité relevée entre les deux marques, qui conduira le consommateur d'attention moyenne à percevoir la marque seconde comme une simple déclinaison de la marque première, éventuellement réservée à une catégorie de produits, et, par ailleurs, l'identité entre de très nombreux produits et services enregistrés, ou, à défaut, leur forte similarité, induit nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, qui caractérise la contrefaçon par imitation de la marque Mazarine dont est titulaire la demanderesse pour les produits visés en classe 16, 18, 25 et 41 au dépôt de la marque Mazarine Avenue à l'exception des « *mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique* » et des « *sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques* », des « *activités sportives* », de la « *réservation de places de spectacles* » et de la « *mise à disposition d'installations de loisirs* », de la « *publication de livres* » et des « *Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases* » ; *colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie* ».

Sur la nullité de la marque verbale française Mazarine Avenue

La société Mazarine sollicite la nullité du dépôt de la marque verbale française « Mazarine Avenue » n°4481233 pour atteinte au droit de propriété de sa marque antérieure en classes 16, 18, 25 et 41, ainsi qu'à ses droits antérieurs sur le signe Mazarine tels la dénomination Mazarine, le nom commercial Mazarine et le nom de domaine Mazarine et en application des dispositions de l'article L. 714-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169, aux termes duquel est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.

Au titre du droit antérieur invoqué, elle vise les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

- d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
- e) Aux droits d'auteur ;
- f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
- h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

Il résulte de l'analyse précédente que les signes sont très similaires, que les produits visés par l'enregistrement de la marque seconde sont identiques ou fortement similaire à ceux visés par la marque dont est titulaire la société Mazarine, et qu'il en résulte, au surplus, un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, à l'exception des « *mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique* » et des « *sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques* » visés en classe 16, des services de « *publication de livres* », « *activités sportives* », de la « *réservation de places de spectacles* » et de « *mise à disposition d'installations de loisirs* » visés en classe 41 et des « *Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuelles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie* » visés par la marque seconde en classe 18.

A l'exception de ces derniers produits services, et en présence de produits et de signes fortement similaires ou identiques, l'atteinte à la marque antérieure est donc caractérisée pour tous les autres produits visés en classes 16, 18, 25 et 41 au dépôt de la marque « Mazarine Avenue » n°4481233.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu, en outre, de caractériser l'atteinte aux autres droits antérieurs, étant souligné que la société Mazarine, qui exerce une activité d'agence conseil et de communication publicitaire, s'abstient de démontrer le risque de confusion relatif à l'usage de sa dénomination sociale et de son nom commercial, et, par ailleurs, ses droits sur le nom de domaine invoqué, doit être prononcée la nullité de l'enregistrement de la marque pour la totalité des produits visés au dépôt de la marque « Mazarine Avenue » n° 4481233 en classe 25, pour ceux de la classe 16 à l'exception des « *mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique* » et des « *sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques* », ainsi que pour ceux de la classe 41 à l'exception de la « *publication de livres* », des « *activités sportives* », de la « *réservation de places de spectacles* » et de la « *mise à disposition d'installations de loisirs* », et de la classe 18 à l'exception des « *Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie* ».

Sur les mesures réparatrices

Au titre de son préjudice la société Mazarine fait valoir que le seul dépôt de marque est fautif, même en l'absence d'exploitation de cette dernière, et que cette faute lui a causé un préjudice moral en affaiblissant le caractère distinctif de sa marque, de sa dénomination sociale et de son nom commercial.

En application de l'article L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Et, en vertu de l'article L. 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

Bien qu'aucun usage de la marque contrefaisante ne soit invoqué, il sera fait droit à titre préventif à la mesure d'interdiction sollicitée, sans qu'il y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans les termes du dispositif. L'interdiction ne pouvant être aussi générale que celle sollicitée, elle sera limitée à un usage du signe « Mazarine avenue » à titre de marque pour les produits et services identiques ou similaires à ceux enregistrés par la société Mazarine.

S'agissant du préjudice financier, si le seul dépôt de la marque par le défendeur est contrefaisant, il n'est établi aucun usage de la marque Mazarine avenue dans la vie des affaires ni mise en contact avec le public de nature à caractériser le préjudice de dilution lié à la banalisation de la marque dont la société Mazarine est titulaire, qui, n'est, à ce stade, qu'un risque n'ayant pas affecté la valeur patrimoniale du titre.

Eu égard en outre à l'annulation prononcée du dépôt contrefaisant, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, de même que la demande de publication judiciaire.

Sur les demandes accessoires

M. Yves Ben Lepyra Ben Soy, qui perd le procès, sera condamné à payer à la société Mazarine la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Compatible avec la solution du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, l'exécution provisoire du jugement sera, conformément à l'article 515 du code de procédure civile, ordonnée en toutes ses dispositions à l'exception de celles touchant à la nullité de la marque n° 4481233.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Dit qu'en déposant la marque verbale « Mazarine Avenue » le 8 septembre 2018 enregistrée sous le numéro 4481233 pour commercialiser des services et produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque antérieure, dans des conditions générant un risque de confusion, M. Yves Ben Lepyra Ben Soy a commis au préjudice de la société Mazarine des actes de contrefaçon de la marque verbale française « Mazarine » déposée le 26 avril 2016 et enregistrée sous le numéro



4267772 pour tous les produits et services visés à l'enregistrement en classes 25 et 16 à l'exception des « mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique » et des « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » visés en classe 16, pour ceux de la classe 41 à l'exception de la « publication de livres », des « activités sportives », de la « réservation de places de spectacles » et de la « mise à disposition d'installations de loisirs », et ceux de la classe 18 à l'exception des « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ;

Prononce la nullité pour atteinte à sa marque antérieure « Mazarine » déposée le 26 avril 2016 et enregistrée sous le numéro 4267772 du dépôt de la marque verbale « Mazarine Avenue » déposée à l'INPI le 8 septembre 2018 et enregistrée sous le numéro 4481233 le 28 décembre 2018, pour la totalité des produits et services visés au dépôt en classe 25, pour tous ceux de la classe 16 à l'exception des « mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique » et des « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques », ainsi que pour ceux de la classe 41 à l'exception de la « publication de livres », des « activités sportives », de la « réservation de places de spectacles » et de la « mise à disposition d'installations de loisirs », et de la classe 18 à l'exception des « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ;

Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

Interdit en outre à M. Yves Ben Lepyra Ben Soy, d'utiliser, directement ou indirectement et sur quelque support que ce soit, le signe « Mazarine » constituant la marque n° 4267772 de la société Mazarine à titre de marque pour promouvoir et commercialiser les produits visés au dépôt en classes 25 et 16 à l'exception des « mouchoirs de poche et serviettes en papier ; papier hygiénique » et des « sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques », ainsi que pour ceux de la classe 41 à l'exception de la « publication de livres », des « activités sportives », de la « réservation de places de spectacles » et de la « mise à disposition d'installations de loisirs », ainsi que pour tous ceux de la classe 18 à l'exception des « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ;

Rejette la demande indemnitaire de la société Mazarine au titre de l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne M. Yves Ben Lepyra Ben Soy à payer à la société Mazarine la somme de **CINQ MILLE EUROS (5 000 €)** en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mazarine à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouverts directement par le cabinet Clery Devernay conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la nullité du dépôt de marque de M. Yves Ben Lepyra Ben Soy.

signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé .

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 judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.



Nanterre, le
Le Greffier

08 FEV. 2021