

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
11/01001

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Janvier 2011

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2013

DEMANDERESSE

Société FLEX-ELEKTROWERKZEUGE GMBH
Bahnhofstrasse 15 D-71711
STEINHEIM/MURR
ALLEMAGNE

représentée par Me Bruno WEIL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R002

DÉFENDERESSES

Société LEROY MERLIN FRANCE, SA
Chanzy
59260 LEZENNES

Société GROUPE ADEO
Rue de Chanzy
59260 LEZENNES

représentée par Me Arnaud CASALONGA de la SELAS
CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, *signataire de la décision*
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly CHRETIENNOT, Juge

assistée de Marie-Aline Pignolet, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 12 Novembre 2012
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit allemand FLEX ELEKTROWERKZEUGE -ci-après FLEX- a pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils et d'outillage électroportatifs et particulièrement de meuleuses. Sa documentation commerciale indique qu'elle a conçu en 1997 la première meuleuse à long cou Giraffe qui serait celle la plus vendue à l'échelle mondiale et permet de poncer jusqu'à 3 mètres de haut et en 2009, la Vario-Giraffe WST 700 VV, une ponceuse qui avec ses fonctions télescopiques peut atteindre facilement les plafonds.

Elle est titulaire de la marque verbale communautaire GIRAFFE n° 4539128 déposée le 13 juillet 2005 et enregistrée le 20 octobre 2006 en classe 7 pour les *"moteurs électriques; machines-outils électriques et leurs pièces; machines-outils électriques à main et leurs pièces; machines électriques pour fraiser, polir, abraser, scier, découper, visser et percer et leurs pièces; accessoires de machines-outils électriques, en particulier supports et dispositifs de tenue, dispositifs d'aspiration de la saleté et de la poussière, dispositifs de préparation d'abrasifs, de lubrifiants et de produits de rinçage; outils de machines-outils pour fraiser, polir, abraser, scier, découper, visser, percer et remuer; aspirateurs"* et en classe 8 pour les *"outils pour fraiser, polir, abraser, scier, visser, percer et remuer"*.

Elle est également titulaire depuis le 5 mars 2007 de la marque française verbale GIRAFE n° 06 3 410 650 déposée le 16 février 2006 et publiée le 21 juillet 2006 qui désigne en classes 7 et 8 les *« ponceuses, ponceuses à manche, outils à main pour poncer »*. Elle a acquis cette marque de la société française MBH DÉVELOPPEMENT, le déposant d'origine, et la cession a été inscrite au registre national des marques le 5 mai 2007.

La société LEROY MERLIN est spécialisée dans la vente de matériel de bricolage et a commercialisé sous la marque REDSTONE, propriété de la société GROUPE ADEO, sa maison-mère, une ponceuse équipée d'un long manche articulé et mobile dont l'emballage mentionne "PONCEUSE GIRAFE REDSTONE" ainsi que cela résulte du procès verbal de constat établi sur le site <leroymerlin.fr> le 18 novembre 2010. Le produit, vendu au prix de 238 euros, est présenté sous l'intitulé "PONCEUSE A BANDE GIRAFE REDSTONE".

Par courrier en date du 7 octobre 2010, le conseil de la société FLEX a mis en demeure la société LEROY MERLIN de cesser d'utiliser le signe "GIRAFE" pour désigner des ponceuses, de procéder au retrait des produits sur lesquels le signe est apposé et de s'engager par écrit à cesser une telle utilisation à l'avenir.

Elle a aussi mis en demeure la société GROUPE ADEO au titre de son enseigne LEROY MERLIN, en relevant que son autre enseigne BRICOMAN s'était engagée à cesser d'utiliser ce signe.

Par courrier du 27 octobre 2010, les sociétés LEROY MERLIN et GROUPE ADEO se sont opposées à ces demandes au motif que les marques dont est titulaire la société FLEX sont usuelles et non distinctives, le terme Girafe étant utilisé dans le langage professionnel du bricolage pour désigner les produits qui permettent d'atteindre des endroits difficilement accessibles, dont les ponceuses munies de long manche.

C'est dans ces conditions que par actes d'huissier du 13 janvier 2011, la société FLEX a assigné les sociétés LEROY MERLIN et GROUPE ADEO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.

Dans ses dernières écritures signifiées le 2 juillet 2012, la société FLEX demande au tribunal de :

- DIRE ET JUGER que la société FLEX-ELEKTROWERKZEUGE est propriétaire de la marque française GIRAFE n° 06 3 410 650, pour désigner les "*Ponceuses, ponceuses à manche et outils à main pour poncer*", ainsi que de la marque communautaire GIRAFFE n° 004 539 128 visant notamment "*les machines électriques pour abraser et leurs accessoires, et les outils de machines-outils pour abraser*".

- DIRE ET JUGER que la société FLEX-ELEKTROWERKZEUGE bénéficie, sur les termes « GIRAFE » et « GIRAFFE », de la protection à titre de marque pour désigner les ponceuses et plus particulièrement les ponceuses à manche

- DIRE ET JUGER que l'utilisation par les sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO des marques "GIRAFE" et "GIRAFFE" pour commercialiser des ponceuses à manche constitue une atteinte aux droits conférés par ces marques au bénéfice de la société FLEX-ELEKTROWERKZEUGE, ainsi que la contrefaçon de ces dernières.

En conséquence,

- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires des sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO.

- INTERDIRE aux sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO l'usage du terme "GIRAFE" pour désigner des produits dans toutes les catégories qui bénéficient à la protection des marques française GIRAFE n° 06 3 410 650 et communautaire GIRAFFE n° 004 539 128, et notamment l'usage consistant à désigner les ponceuses, ponceuses à manche et outils à main pour poncer, les machines électriques pour abraser et leurs accessoires, et les outils de machines-outils pour abraser, et ce sous astreinte de 1000,00 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

- DIRE que les sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO devront justifier du retrait de la dénomination "GIRAFE" sur tout support dans le délai de huit jours du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard.

- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte

- CONDAMNER solidairement les sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO, de verser à la société FLEX-ELEKTROWERKZEUGE la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon.

- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais des défenderesses sur les pages d'accueil respectives des sites internet des sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement,

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER solidairement les sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FLEX s'oppose à la mise hors de cause de la société GROUPE ADEO aux motifs qu'elle a répondu conjointement avec l'autre défenderesse à la mise en demeure sans discuter son rôle dans les faits incriminés et que les deux sociétés ont exprimé leur position commune sur le litige. Elle fait valoir qu'en sa qualité de titulaire de la marque REDSTONE, apposée sur les produits litigieux, la défenderesse est susceptible de répondre de la contrefaçon et qu'elle joue un rôle décisif dans la fabrication des ponceuses alors qu'elle a reconnu dans de précédentes écritures avoir dû déployer des moyens pour modifier ses produits suite à la procédure.

Elle soutient que la marque française GIRAFE a un caractère distinctif et n'est ni descriptive, ni générique. Elle prétend que si elle évoque la qualité d'un produit, elle ne revêt pas de caractère descriptif des ponceuses à manche et rappelle que le caractère distinctif doit s'apprécier au regard de l'ensemble des consommateurs potentiels de produit de bricolage, et non des seuls professionnels du bâtiment, qui ne sont pas le public du dictionnaire DICOBAT et en ignorent l'existence.

Elle ajoute que le terme Girafe ne représente pas un terme exclusivement nécessaire, voire générique, du langage professionnel du bricolage pour désigner les ponceuses à manche puisqu'elle justifie avoir mis en demeure l'ensemble des sociétés qui l'ont utilisé et qu'il existe donc des alternatives pour désigner les ponceuses à manche.

S'agissant de la marque communautaire, elle soutient que les deux ff, inhabituels en langue française, lui donnent un caractère distinctif, que le signe n'est jamais utilisé seul pour désigner une ponceuse et que s'il est évocateur d'une qualité, il n'est pas à lui seul purement descriptif.

Elle fait valoir que les marques ont été déposées de bonne foi et non pour priver autrui d'un signe nécessaire à son activité dès lors que la preuve du caractère usuel du signe au moment du dépôt n'est pas rapportée.

Elle soutient que la demande en déchéance est irrecevable car elle a été formée moins de cinq ans avant l'enregistrement.

Elle indique que la contrefaçon est constituée par l'utilisation du mot Girafe sur le site internet et le produit lui-même à titre de marque dès lors que ce terme ne revêt pas l'acceptation courante et usuelle de ponceuse à bras.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2012, les sociétés LEROY-MERLIN et GROUPE ADEO sollicitent de :

- Déclarer la société FLEX ELECTROWERKZEUGE tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- Mettre hors de cause la société Groupe ADEO ;
- Prononcer la nullité de la marque française GIRAFE n°063410650 pour désigner en classes 7 et 8 les « *Ponceuses, ponceuses à manche,*

outils à main pour poncer » ;

- Prononcer la déchéance de la marque française GIRAFE n° 063410650 à compter de la date de sa publication le 21 juillet 2006 ;
- Prononcer la nullité de la marque communautaire GIRAFFE n°004539128 pour désigner en classes 7 et 8 les « *les machines électriques pour abraser et leurs accessoires et les outils de machines-outils pour abraser* » ;
- Dire et juger que la décision à intervenir sera transmise à l'INPI et à l'OHMI aux fins d'inscription sur les registres ;
- Dire et juger, en tout état de cause, la société FLEX ELECTROWERKZEUGE mal fondée en ses demandes en contrefaçon ;
- Condamner la société FLEX ELECTROWERKZEUGE à verser à la société LEROY MERLIN France la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts;
- Condamner la société FLEX ELECTROWERKZEUGE à verser à chacune des sociétés LEROY MERLIN France et GROUPE ADEO la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de ces deux chefs.
- Condamner la société FLEX ELECTROWERKZEUGE en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société GROUPE ADEO demande sa mise hors de cause en raison du fait que c'est sa filiale seule qui commercialise les produits et qu'aucun fait matériel de contrefaçon n'est prouvé, ni même allégué à son encontre, peu importe que la marque REDSTONE désigne les produits litigieux ou qu'elle ait opposé une fin de non recevoir avant le procès dont il ne peut être déduit une reconnaissance de participation aux faits reprochés.

Les défenderesses font valoir qu'au jour du dépôt de la marque GIRAFE, ce terme constituait la désignation générique et usuelle des ponceuses à long cou dans le langage courant des professionnels du bâtiment et du secteur bricolage et désignait aussi une caractéristique des ponceuses s'agissant de leur fonction télescopique. Elles ajoutent que si le public concerné n'est pas exclusivement constitué de professionnels du bâtiment, il comprend des bricoleurs avertis et non de simples amateurs occasionnels, la manipulation d'une ponceuse électrique à manche nécessitant un certain savoir-faire, et que ce public connaît le dictionnaire DICOBAT.

Elles soutiennent aussi que la marque française est nulle, en application du principe *Fraus omnia corrumpit* car en tant que professionnelle du secteur, la société MBH DÉVELOPPEMENT, déposante de la marque, ne pouvait ignorer que la dénomination « girafe » pour désigner les ponceuses en question était générique, l'ayant mentionné dans le brevet dont elle est titulaire.

Elles ajoutent que l'acte de cession de la marque GIRAFE au bénéfice de la société FLEX indique d'ailleurs que son dépôt a été effectué « à titre conservatoire sur le marché français pour prendre date vis-à-vis de la concurrence », ce qui établit la volonté de priver la concurrence et les professionnels du secteur de l'usage du signe.

A titre subsidiaire, elles soulèvent la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque française, la recevabilité de la demande s'appréciant le jour de ses dernières écritures.

Elles sollicitent le prononcé de la nullité de la marque communautaire pour défaut de caractère distinctif, la seule adjonction d'un f ne suffisant pas à lui conférer cette qualité. A titre subsidiaire, elles sollicitent la nullité pour dépôt de mauvaise foi.

Elles estiment que la contrefaçon n'est pas constituée en raison de l'absence de reproduction à l'identique de la marque communautaire et de preuve d'un risque de confusion. Elles indiquent que le terme « Girafe » a été utilisé dans son sens courant et son acception usuelle pour désigner ce type de ponceuse et non à titre de marque, cette fonction étant assumée par la marque REDSTONE.

Elles forment une demande reconventionnelle pour procédure abusive et prétendent que la société FLEX n'a pu se méprendre de bonne foi sur l'inanité de ses droits et a voulu s'arroger une marque de barrage. Elles indiquent que l'action ne vise qu'à tenter de s'octroyer un monopole au détriment de la concurrence, sur un terme qui est la désignation usuelle et générique des ponceuses à long cou depuis plus de vingt ans et constitue un détournement du droit des marques ainsi qu'une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La société LEROY MERLIN expose avoir subi un trouble commercial en procédant à titre conservatoire à la modification des produits de marque REDSTONE en supprimant le terme « girafe ».

La clôture a été prononcée le 30 octobre 2012.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPE ADEO

Il résulte de l'extrait Kbis de la société GROUPE ADEO que celle-ci a une activité d'exploitation de menuiserie, ameublement, articles d'occasion, construction d'habitation démontable et matériaux de construction. Il est constant que cette société est titulaire de la marque semi-figurative REDSTONE sous laquelle les produits litigieux ont été commercialisés, si bien qu'ils sont présumés avoir pour origine la société GROUPE ADEO, étant relevé par ailleurs que les mêmes produits ont été commercialisés dans une autre de ses filiales, la société BRICOMAN.

En s'abstenant de produire les factures établissant l'origine des produits litigieux ou de justifier que la société GROUPE ADEO aurait concédé des licences sur sa marque, les défenderesses ne renversent pas cette présomption et il y a lieu de considérer que les produits ont été fournis à la société LEROY MERLIN par sa société mère.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société GROUPE ADEO.

Sur la demande de nullité de la marque GIRAFE n° 06 3 410 650 pour défaut de caractère distinctif

L'article L.711-2 dispose que « le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés » et sont dépourvus de caractère distinctif, notamment les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou ceux pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou service.

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie le jour de son dépôt, en l'espèce en 2007, et il convient de l'apprécier au regard du public visé qui se définit par rapport aux produits visés dans le dépôt, en l'espèce les ponceuses, ponceuses à manche, outils à main pour poncer.

Ces outils sont tous utilisés pour le ponçage qui constitue une opération relativement technique, nécessitant des connaissances et un savoir-faire. Il est ainsi souvent réservé à des professionnels ou à des bricoleurs expérimentés.

A cet égard, le catalogue 2010/2011 de la société FLEX indique, s'agissant de sa meuleuse Giraffe que grâce à elle, "les phases de travail des peintres, des entrepreneurs de construction, des plâtriers et de nombreuses autres professions ont été révolutionnées".

De plus, le site internet de la société Leroy Merlin présente le produit litigieux comme idéal pour les "plaquistes et décorateurs pour poncer les surfaces sèches et plâtres".

En conséquence, le public visé est constitué de professionnels des travaux du bâtiment et de particuliers ayant une expérience soutenue en bricolage.

D'après le dictionnaire Petit Robert, le mot girafe est utilisé depuis 1931 dans le domaine de la radio, pour une "longue perche ou poteau articulé qui supporte un microphone et que l'on déplace pour suivre une source sonore mobile". Ainsi, 65 ans avant le dépôt de la marque, ce mot désignait un bras allongé, même s'il s'agissait d'un domaine différent de celui en cause.

Il résulte de la première édition en 1991 de l'ouvrage DICOBAT, le dictionnaire général du bâtiment qui regroupe 15.000 mots, que le terme "girafe" est défini comme une "ponceuse mécanique à bras articulé montée sur chariot mobile". Par ailleurs, au verbe "poncer", il cite la "ponceuse girafe, à long bras articulé, pour ponçage des plafonds".

Cette définition est reprise dans le "Petit Dicobat", qui depuis 1994 s'adresse à un public plus large et notamment aux étudiants et "aux particuliers qui veulent comprendre les professionnels". Cet ouvrage s'adresse donc au public visé qui, pour maîtriser les opérations techniques dans le domaine du bâtiment y aura recours.

Par ailleurs, le brevet européen ayant comme date de priorité celle du brevet français, le 2 février 2006, portant sur un équipement transportable destiné à meuler, poncer, surfacer, incorporant un dispositif de fonctionnement par dépression, déposé par la société M.B.H. DÉVELOPPEMENT qui a cédé la marque française à la société demanderesse, définit l'art antérieur en citant l'exemple des "ponceuses girafe".

Il résulte enfin des discussions sur le blog <leplaco.blogspot> animé par Jorge Valenzuela, jointeur et peintre, du 14 octobre 2006 que "la ponceuse pour le placo avec un manche long pour faire les plafonds" est appelée "girafe". Si cette discussion est postérieure au dépôt de la marque, dans la mesure où elle fait référence à des loueurs de cette machine et à sa commercialisation, elle justifie que le mot "Girafe" était employé avant le dépôt de la marque pour désigner ce produit.

Ces éléments établissent qu'au jour du dépôt de la marque, le terme Girafe, associé aux ponceuses, décrivait une de leur caractéristique, à savoir un long bras.

Il y a donc lieu de prononcer en vertu de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle la nullité de la marque française GIRAFE pour l'ensemble des produits visés à son dépôt en raison de son absence de caractère distinctif.

Il n'y a lieu en conséquence de statuer sur la demande en nullité pour fraude, ni en déchéance, ces demandes étant formées à titre subsidiaire.

Sur la demande de nullité de la marque communautaire GIRAFFE n° 4539128

- Au titre du défaut de caractère distinctif pour les *machines électriques pour abraser et leurs accessoires et les outils de machines-outils pour abraser*

L'article 7 § 1 du règlement sur la marque communautaire dispose que sont refusées à l'enregistrement :

« b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ».

Le même raisonnement que pour la marque française ne peut être tenu dès lors que le signe enregistré n'est pas le même. Il doit être pris en compte le fait qu'en raison du public visé et du prix du produit, qui n'est pas un produit de destination courante mais constitue un investissement destiné à durer plusieurs années, l'attention de ces consommateurs sera soutenue.

Du point de vue linguistique du public germanophone, la marque enregistrée signifie, ainsi qu'il résulte des pièces de la société FLEX, girafe au sens de l'animal ou la constellation stellaire, ainsi que des monocycles surélevés et un appareil radar de reconnaissance aérienne.

Aucun rapport direct et concret ne sera donc établi entre la ponceuse à long bras et le signe GIRAFFE.

S'agissant du public francophone, le signe GIRAFFE, s'il va être associé au mot GIRAFE, s'en distingue par l'ajout d'un f. Il en résulte que pour le public visé, le signe évoquera le manche des ponceuses mais s'en distinguera compte tenu de son orthographe particulière, les mots terminant par la syllabe "ff" étant très rares en langue française.

Ainsi, du fait de l'ajout de ce f, le signe acquiert un caractère arbitraire qui exclut son absence de caractère distinctif.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité.

- Au titre du dépôt de mauvaise foi

L'article 52 du règlement prévoit que la marque peut être déclarée nulle dans le cadre d'une action en contrefaçon si le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque et il appartient aux demanderesses à la nullité de démontrer cette mauvaise foi le 13 juillet 2005.

Il importe peu que le dictionnaire français DICOBAT fasse usage du terme Girafe depuis 1991, dès lors qu'il ne s'agit pas du signe visé dans le dépôt.

Il convient de prendre en compte le fait que la société demanderesse est de droit allemand et que les seules pièces versées au débat portent sur l'utilisation du mot Girafe en français associé aux ponceuses pour désigner son manche.

En tout état de cause, la société FLEX justifie qu'en langue allemande, le terme Giraffe a une signification différente.

Par ailleurs, il n'est pas allégué qu'un autre acteur du marché utilisait à titre de marque le signe GIRAFFE pour désigner une ponceuse à long bras alors que la société FLEX commercialisait une meuleuse avec un long bras sous ce signe depuis 1997.

Ainsi, elle avait bien un intérêt légitime à enregistrer à titre de marque communautaire ce signe et aucun élément n'établit qu'elle avait, ce faisant, l'intention d'interdire à un tiers d'utiliser le signe GIRAFFE.

En l'absence de preuve de la mauvaise foi de la demanderesse, la demande de nullité de la marque communautaire GIRAFFE sera rejetée.

Sur la contrefaçon

Compte tenu de la nullité de la marque française, la demande en contrefaçon fondée sur ce titre est irrecevable.

S'agissant des actes de contrefaçon au titre de la marque communautaire, il convient de relever que la société FLEX ne vise dans ses écritures que les articles L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et s'abstient de caractériser tout risque de confusion alors

que les signes ne sont pas identiques.

En tout état de cause, le droit exclusif conféré au propriétaire de la marque a pour but de protéger ses intérêts spécifiques, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. En conséquence, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre origine.

En l'espèce, le mot GIRAFE, qui désigne dans le langage usuel des professionnels et bricoleurs expérimentés une ponceuse à long bras n'est pas utilisé à titre de marque sur les produits incriminés mais à titre descriptif. En effet, sur l'emballage dans l'expression "PONCEUSE GIRAFE REDSTONE", le terme girafe indique que la ponceuse a un bras articulé d'autant qu'elle figure en bas de l'emballage, qui reproduit en gros plan la photographie du produit et la marque REDSTONE. Le mot girafe n'est pas plus utilisé à titre de marque sur la facture et le site qui mentionnent "PONCEUSE A BANDE GIRAFE REDSTONE".

Il en résulte que le consommateur spécialisé ne percevra pas le terme GIRAFE comme désignant l'origine du produit, garantie par la marque REDSTONE, mais décrivant la caractéristique de la ponceuse.

Dès lors, compte tenu des conditions de l'utilisation du signe litigieux, aucune atteinte à la marque communautaire n'est constituée et la société FLEX sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Or, la société FLEX a pu se méprendre légitimement sur l'étendue de ses droits de propriété industrielle et aucune intention de nuire ou légèreté blâmable de sa part n'est caractérisée.

Par ailleurs, la seule pièce constituée d'une photographie de l'outil avec l'indication "Ponceuse à bras télescopique" n'est pas de nature à établir que les emballages ont été modifiés, ni à rapporter la preuve d'un quelconque coût. Dès lors, le préjudice ne peut être constitué que des frais irrépétibles que les défenderesses ont engagé et qui seront indemnisés.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société FLEX sera condamnée aux dépens et devra indemniser chacune des défenderesses à hauteur de 3.000 euros des frais qu'elles ont dû engager dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir leur défense.

La seule condamnation au titre des frais irrépétibles ne justifie pas, au vu des situations respectives des parties, de prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société GROUPE ADEO de sa demande de mise hors de cause,

Prononce la nullité de la marque française GIRAFE n° 06 3 410 650 déposée le 16 février 2006 dont est titulaire la société FLEX ELEKTROWERKZEUGE pour l'ensemble des produits désignés à son dépôt, à savoir les « *ponceuses, ponceuses à manche, outils à main pour poncer* »,

Déboute les sociétés LEROY MERLIN et GROUPE ADEO de leurs demandes de nullité de la marque communautaire GIRAFFE n° 4539128,

Déclare irrecevable la demande en contrefaçon fondée sur la marque française GIRAFE n° 06 3 410 650,

Déboute la société FLEX ELEKTROWERKZEUGE de ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire GIRAFFE n° 4539128 ,

Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'INPI aux fins de son inscription au registre national des marques,

Déboute les sociétés LEROY MERLIN et GROUPE ADEO de leur demande reconventionnelle,

Condamne la société FLEX ELEKTROWERKZEUGE aux dépens de l'instance,

Audience 25 Janvier 2013
3ème Chambre 3ème Section
RG 11/01001

Condamne la société FLEX ELEKTROWERKZEUGE à payer à chacune des sociétés GROUPE ADEO et LEROY MERLIN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2013

Le Greffier

Le Président