

COPIE NON SIGNÉE - art 792 C.J.
Exemption ou dérogation à l'art. 259,
2° du Code des droits d'enregistrement

TRIBUNAL DE COMMERCE
francophone de BRUXELLES

Chambre des actions en cessation – Salle E

R.G. : A/16/07271

EN CAUSE DE:

1. SAS de droit français OPTICAL FINANCE, dont le siège social est établi à F 75019 Paris, 42 rue Curial (France),

2. SPRL OPTICAL FINANCE Belgique, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 51, BCE 0651.851.480 ;

Demanderesse comparaisant par Me R. Dupont, en nom personnel et loco Me M. Canivet et Me F. Van Damme, avocats, Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles.

CONTRE :

SPRL RGO, dont le siège social est établi à 7350 Hensies, avenue du Saint Homme 1, BCE 0819.275.658 ;

Défenderesse comparaisant par son gérant Monsieur N. Ragno, assisté de Me J. Materne et Me Goffinet, avocats, rue de la Station 52, 7060 Soignies.

Vu les pièces de la procédure et notamment la citation enregistrée du 2-12-2016 et les conclusions des parties ;

La demande, telle que précisée en conclusions, tend à entendre constater que la défenderesse, en utilisant le signe OPTICA DISCOUNT en tant qu'enseigne et nom commercial, porte atteinte aux droits :

°de la première demanderesse au sens de l'article 9.2.b) du règlement 207/2009 sur la marque européenne et de l'article 2.20.1,d) de la CBPI ;

°des demanderesse au sens des articles VI.94, VI.97, VI.98 et VI.104 CDE ;

Elle tend à entendre ordonner à la défenderesse la cessation immédiate des dites pratiques et, en particulier, la cessation de l'usage de l'enseigne et du nom commercial OPTICA DISCOUNT en lien avec des produits et services d'opticiens, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 € par atteinte et par jour à compter de la signification du jugement ;

Contexte du litige.

La 1^{ère} demanderesse est une société française fondée en 1995 et rachetée par le groupe Alain Afflelou en 2015 ; elle est à la tête d'un réseau d'opticiens en France et en Belgique ;

Elle est titulaire de la marque UE complexe 'OPTICAL DISCOUNT', reproduite ci-après, enregistrée le 11-8-2016 sous le n° 15276793 pour les produits et services des classes 3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 40 et 44 (classification de Nice) ;

Cette marque est utilisée dans le cadre de ses activités commerciales ;

La seconde demanderesse est une société belge qui fait partie du groupe et qui développe le réseau belge d'opticiens ;



Optical
Discount[®]

Les demanderesse ont constaté que la défenderesse avait apposé sur son point de vente situé à Ath, rue de France n°1, l'enseigne 'OPTICA DISCOUNT', reproduite ci-après ;



Ce point de vente était auparavant exploité par la défenderesse sous l'enseigne Alain Afflelou selon les termes d'un contrat de franchise auquel le franchiseur a mis fin le 19-5-2016, ce qui a donné lieu à un litige pendant devant le tribunal de 1^{ère} Instance du Hainaut, division Mons ;

Les demanderesse estiment que l'utilisation du signe OPTICA DISCOUNT en tant qu'enseigne et nom commercial porte atteinte aux droits de la 1^{ère} demanderesse sur sa marque ;

Discussion.

Les demanderesse soutiennent que l'usage par la défenderesse du signe 'OPTICA DISCOUNT' constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle en vertu des dispositions de l'article 9.2.b) du RMUE et de l'article 2.20.1 d) de la CBPI ;

-Article 9.2.b) RMUE.

En application de cette disposition réglementaire, le titulaire d'une marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe lorsqu'il est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;

Les demanderesse estiment que les signes sont quasiment identiques, ce que conteste la défenderesse ;

Rappel de quelques principes.

La marque à prendre en considération est celle telle qu'elle est déposée ;

Le juge doit fonder sa décision sur l'impression d'ensemble produite par les signes au plan visuel, auditif et conceptuel, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Pour l'appréciation de l'impression globale, les signes ne doivent pas être décomposés en leurs éléments constitutifs et comparés élément par élément, car cela ne correspond pas à la manière dont ils sont perçus ou mémorisés par le public concerné ;

Ainsi, la ressemblance doit s'apprécier de manière synthétique en ce sens que le juge ne peut pas comparer séparément les divers éléments des signes ;
 Cette règle est justifiée par le fait que le consommateur perçoit les marques ou les signes de manière globale sans s'attacher à leurs détails ;

Le risque de confusion inclut le risque de confusion 'directe' lorsque le public confond le signe et la marque en cause, et le risque de confusion 'indirecte' lorsque le public fait un lien entre les titulaires des marques ou signes respectifs, en ce sens que le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Pour apprécier le risque de confusion, il faut avoir égard à la classe de gens à laquelle les produits sont destinés et prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause ;

Une partie non négligeable du public concerné doit être susceptible d'être induite en erreur ;

En l'espèce, les demanderesses plaident que les signes présentent une similarité tant au plan visuel, qu'auditif et conceptuel ;

Au plan visuel, le signe 'OPTICA DISCOUNT' est similaire à la marque 'OPTICAL DISCOUNT', les mots qui composent les signes sont identiques à une lettre près et les polices sont similaires ; le second mot 'DISCOUNT' est placé en dessous du premier mot ;

Il y a certes l'ajout du dessin d'une paire de lunettes dans la première lettre du mot 'OPTICA' qui est un élément différent mais non dominant ;

Lorsque, comme en l'espèce, des signes sont composés d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers devront être, en principe, considérés comme ayant un impact plus important que les seconds, car le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits en question par leur nom qu'en donnant une description des éléments figuratifs du signe ;

Au plan auditif, les signes sont quasiment identiques car lors de la prononciation, la lettre 'L' qui est la dernière lettre du mot 'OPTICAL' ne constitue pas un son dominant ;

Au plan conceptuel, il y a identité entre les signes, les deux termes indiquant des produits et services d'optique commercialisés à des prix 'discount', c'est-à-dire à bas prix ;

Le public concerné par les signes respectifs des parties est typiquement le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif ;

Etant donné les ressemblances visuelle, auditive et conceptuelle, le signe litigieux doit être considéré comme globalement similaire à la marque de la demanderesse ;

Il n'est guère contestable que les produits et services sont identiques ;

Les demanderesses font valoir à bon droit que le public concerné confronté au signe de la défenderesse peut être amené à penser que les produits et services couverts par ce signe proviennent du titulaire de la marque antérieure ou d'une entreprise liée à celle-ci ; le risque de confusion qui comprend le risque d'association est dès lors établi ;

La 1^{ère} demanderesse est dès lors fondée à poursuivre l'interdiction par la défenderesse de faire usage dans la vie des affaires du signe 'OPTICA DISCOUNT' en application de l'article 9.2.b) du RMUE ;

Cette demande étant déclarée fondée sur la seule application de l'article 9.2.b) du RMUE, l'examen de l'autre moyen fondé sur l'article 2.20.1,d) de la CBPI manque d'intérêt ;

La défenderesse soutient en conclusions que la marque de la 1^{ère} demanderesse n'est pas distinctive et qu'elle n'est que descriptive puisqu'il s'agit de la juxtaposition de deux termes génériques ;

La 1^{ère} demanderesse le conteste en faisant valoir que la juxtaposition des termes et l'ajout d'éléments figuratifs sont de nature à conférer un caractère distinctif certain à la marque concernée qui doit être considérée dans son ensemble ;

En toute hypothèse, il faut constater que la défenderesse ne poursuit pas la nullité de la marque de la 1^{ère} demanderesse si bien que ce moyen manque de pertinence ;

-Les demanderesse font valoir que l'utilisation du signe 'OPTICA DISCOUNT' par la défenderesse est également constitutive de pratiques commerciales déloyales telles que visées aux articles VI.94, VI.97 et VI.98 CDE ;

Dès lors que le signe utilisé par la défenderesse est fortement similaire à la marque de la demanderesse, un risque de confusion existe dans le chef du consommateur moyen qui peut être induit en erreur sur l'origine commerciale des produits et être amené à prendre une décision commerciale, définie à l'article 1.8,28° CDE, qu'il n'aurait pas prise autrement ;

Les articles VI.94, VI.97,2° et VI.98,1° CDE reçoivent dès lors application ;

La violation d'une disposition légale ou réglementaire peut être considérée comme un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché qui méconnaît l'article VI.104 CDE ;

-Les demanderesse estiment que la défenderesse se rend coupable de parasitisme en imitant la marque de la 1^{ère} demanderesse pour en tirer des avantages ;

La demande étant fondée sur les moyens développés ci-avant, l'examen de ce dernier moyen manque d'intérêt ;

-Il y a lieu d'accorder à la défenderesse un délai raisonnable pour se conformer à l'interdiction prononcée ci-après ;

PAR CES MOTIFS, Nous, G. VAN VYVE, vice-Président du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, en remplacement du Président, assisté de S. TEHEUX, Greffière.

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15-6-1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclarons la demande recevable et fondée ;

Constatons que la défenderesse, en utilisant le signe OPTICA DISCOUNT, illustré en page 2 ci-avant, en tant qu'enseigne et nom commercial, porte atteinte aux droits :

°de la première demanderesse au sens de l'article 9.2.b) du règlement 207/2009 sur la marque européenne ;

°des demandereses au sens des articles VI.94, VI.97, VI.98 et VI.104 CDE ;

Ordonnons à la défenderesse de cesser l'usage de l'enseigne et du nom commercial OPTICA DISCOUNT en lien avec des produits et services d'opticiens, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 € par atteinte et par jour de retard ;

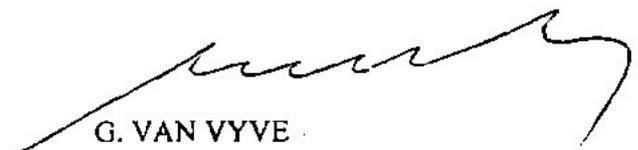
Condamnons la défenderesse aux dépens, liquidés pour les demandereses à 1.827,26 € et pour elle-même à 1.440,00 €.

Ce jugement a été rendu par la Chambre des actions en cessation du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70, Salle E, et prononcé en audience publique et extraordinaire

le 21 AVR. 2017



S. TEHEUX



G. VAN VYVE