

L'usage nécessaire des marques d'une société d'assurance par son courtier

[MARQUES]

TGI Paris, Ordonnance de référé, 14 janvier 2013

Dans cette affaire, une société d'assurance avait confié à une société une mission de courtage de ses produits et services. Le contrat de courtage stipulait que le courtier n'était pas autorisé à reproduire sur son site internet les marques de la société d'assurance. Ayant constaté que ses marques étaient utilisées sur deux sites internet de courtage, supposés être édités par son cocontractant, la société d'assurance a saisi le Juge des Référé sur le fondement de la contrefaçon et de la responsabilité contractuelle.

S'agissant de l'action en contrefaçon, le juge des référés va en premier lieu constater que la société demanderesse n'est pas titulaire des marques reproduites sur le site du courtier. En effet, le titulaire des marques est une société distincte appartenant au même groupe. Ainsi le titulaire des marques n'est ni le demandeur à l'action, ni le cocontractant du courtier.

Or, le contrat de licence entre les deux sociétés du même groupe n'avait fait l'objet d'aucune inscription auprès de l'office en charge des marques (INPI pour les marques française et OHMI pour les marques communautaires) et n'était donc pas opposable aux tiers. La société d'assurance est ainsi déclarée irrecevable à agir en contrefaçon, seul le titulaire des marques, intervenant volontaire à l'action, étant fondé à agir sur ce fondement en l'absence de toute inscription de la licence consentie.

S'agissant des sites, le tribunal constate que le titulaire des marques ne fait aucune analyse de l'usage des signes litigieux, et relève que ceux-ci ne sont pas utilisés pour désigner des produits et qu'ils se réfèrent à une dénomination sociale afin de permettre aux internautes d'identifier les sociétés d'assurance dont le défendeur est le courtier. Celui-ci a fait usage des marques et de la dénomination de la société d'assurance afin d'annoncer aux internautes qu'il vend des produits de cette société. Il s'agit d'un usage nécessaire pour informer les internautes qui ne peut être considéré comme un acte de contrefaçon.

Le demandeur fonde également son action sur les manquements contractuels du courtier, invoquant l'utilisation de ses marques en violation des dispositions contractuelles.

Le juge retient que rien ne permet d'attester que le défendeur soit effectivement responsable de l'un des deux sites sur lequel l'usage des signes litigieux a été constaté et précise qu'en tout état de cause, l'adresse URL du site incluant le mot « courtage », le consommateur sait qu'il n'est pas en contact avec la société d'assurance elle-même mais avec un courtier.

L'on relèvera néanmoins que l'ordonnance ne se prononce pas expressément sur le second site, dont l'URL ne mentionne pas le terme de « courtage », et ne détaille pas en quoi l'absence de risque de confusion pour le consommateur entre la société d'assurance titulaire des droits et le courtier serait exclusive de la responsabilité contractuelle de ce dernier.

Enfin, le demandeur alléguait également au titre des manquements contractuels du défendeur que ce dernier aurait dénigré ses produits, et produisait un témoignage de l'une de ses salariés en ce sens. Le Tribunal retient néanmoins que la seule attestation d'une personne en lien de subordination avec le demandeur ne peut suffire à démontrer le dénigrement. Par ailleurs, le juge rappelle que ce grief doit être fondé sur l'article 1382 du Code civil et non sur la responsabilité contractuelle du défendeur.