

Grosses délivrées  
aux parties le :

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

**COUR D'APPEL DE PARIS**

**Pôle 5 - Chambre 1**

**ARRÊT DU 18 JUIN 2014**

(n° 14/143, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/00459**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/03547

**APPELANTES**

**Société ROBERT BOSCH GMBH**  
**prise en la personne de son représentant légal**  
Postfach 106050 - D-70049  
STUTTGARD ALLEMAGNE

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Stéphane COLOMBET, (société d'avocats VIVIEN & associés) avocats au barreau de PARIS, toque : R210

**SAS ROBERT BOSCH (FRANCE) SAS**  
**prise en la personne de son représentant légal**  
32, avenue Michelet  
93400 SAINT OUEN

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Stéphane COLOMBET, (société d'avocats VIVIEN & associés) avocat au barreau de PARIS, toque : R210

**INTIMÉE**

**SA OSCARO**  
34, Avenue des Champs-Élysées  
75008 Paris

Représentée et assistée de Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0070

**COMPOSITION DE LA COUR**

L'affaire a été débattue le 7 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre  
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère  
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

**Greffier**, lors des débats : Karine ABELKALON

**ARRÊT** :

- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

\*\*\*

Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2013 par les sociétés ROBERT BOSCH GMBH et ROBERT BOSCH FRANCE (SAS), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 décembre 2012 (n° RG: 11/ 03547) ;

Vu les dernières conclusions des sociétés appelantes ROBERT BOSCH, signifiées le 13 Mars 2014 ;

Vu les dernières conclusions de la société intimée OSCARO. COM (SA), signifiées le 27 mars 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 avril 2014 ;

**SUR CE, LA COUR :**

Considérant que la société ROBERT BOSCH GMBH (de droit allemand), exerçant son activité dans la fabrication et la commercialisation d'équipements et de pièces destinées à l'industrie automobile est titulaire, pour désigner ces produits, des marques suivantes :

- internationale verbale couvrant la France "BOSCH" n° 675 705, enregistrée le 14 décembre 1996 et renouvelée le 14 décembre 2006,
- internationale verbale couvrant la France "BOSCH" n° 265 711, enregistrée le 14 février 1963 et renouvelée en dernier lieu le 14 février 2003,
- communautaire verbale "BOSCH" n° 67744, enregistrée le 26 juin 2000 et renouvelée le 2 avril 2006,
- internationale figurative couvrant la France n° 675 706, enregistrée le 14 décembre 1996 et renouvelée le 14 décembre 2006 ;

Que la société ROBERT BOSCH FRANCE, chargée de la distribution en France des produits des marques "BOSCH", apprenait courant décembre 2010 que la société OSCARO.COM, spécialisée dans la vente en ligne de pièces et accessoires automobiles à prix discount, se livrait à une campagne publicitaire dans le cadre de laquelle était diffusée plusieurs fois par jour, sur les ondes radiophoniques, l'accroche "*en ce moment sur Oscaro.com, tout Bosch est en promo*" et faisait par ailleurs un usage massif et selon elle abusif des marques "BOSCH" sur son site Internet ;

Que dans ces circonstances, après avoir mis en demeure la société OSCARO.COM, les 14 et 21 décembre 2010, de cesser ces agissements, et fait établir des constats d'huissier de justice sur Internet les 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, les sociétés ROBERT BOSCH GMBH et ROBERT BOSCH FRANCE ont fait assigner, suivant acte du 23 février 2011, la société OSCARO.COM devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ;

Que les premiers juges, aux termes de la décision entreprise, ont essentiellement :

- débouté la société défenderesse en sa demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux des deux marques internationales verbales "BOSCH" et de la marque internationale figurative,
- débouté la société ROBERT BOSCH GMBH de sa demande en contrefaçon de marques, déclaré la société ROBERT BOSCH FRANCE recevable en sa demande en concurrence déloyale mais l'en a déboutée comme mal fondée,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné les sociétés ROBERT BOSCH à payer ensemble à la société OSCARO.COM une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que les sociétés ROBERT BOSCH réitèrent en cause d'appel leurs prétentions telles que précédemment soutenues en première instance, prient la cour de bien vouloir ordonner une mesure d'expertise aux fins d'estimation des préjudices subis et, à défaut de leur allouer, respectivement, 1 euro au titre de la contrefaçon et 1 euro au titre de la concurrence déloyale outre d'enjoindre à la société OSCARO.COM de n'utiliser le signe "BOSCH" "*qu'à des fins de commercialisation des produits désignés par les marques et sans reproduction répétée*" ;

Que la société OSCARO.COM abandonne ses demandes en déchéance pour défaut d'exploitation mais maintient sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive réduite toutefois à 1 euro à l'encontre de chacune des sociétés appelantes ;

#### **Sur la demande de la société ROBERT BOSCH GMBH en contrefaçon de ses marques,**

Considérant que si la société ROBERT BOSCH GMBH ne conteste pas que la société OSCARO.COM propose à la vente sous la marque "BOSCH" des produits authentiques acquis licitement de sorte que celle-ci est fondée à opposer l'épuisement des droits sur la marque, elle persiste à invoquer au soutien de sa demande en contrefaçon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles "*la faculté reste ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits*" ;

Qu'elle soutient à cet égard que la reproduction massive de ses marques dès la page d'accueil et sur l'ensemble des pages du site Internet de la société OSCARO.COM, ajoutée à l'utilisation répétée et démultipliée de la référence "BOSCH" dans les slogans publicitaires diffusés sur les ondes radiophoniques, excède les limites d'un usage nécessaire et légitime de la marque par le revendeur pour les besoins de la promotion de ses produits et tend à faire croire à tort au consommateur à l'existence d'un lien commercial entre la société OSCARO.COM et la société ROBERT BOSCH GMBH titulaire de la marque ;

Qu'elle prétend exciper ainsi de motifs légitimes pour s'opposer à l'usage de ses marques par la société OSCARO.COM et souligne que les dispositions légales précitées ne sont pas exhaustives et admettent à titre de motif légitime des motifs autres que ceux tenant à la modification ou à l'altération de l'état des produits ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "*notamment*" ;

Considérant qu'il ressort des constatations auxquelles la cour s'est livrée au vu des procès-verbaux établis par huissier de justice les 21 décembre 2010 et 5 janvier 2011, que si le site marchand de la société OSCARO.COM fait un usage répété du signe "BOSCH", aucun risque de confusion n'est pour autant avéré de nature, en particulier, à laisser croire à l'utilisateur qu'un partenariat économique serait institué entre les sociétés OSCARO.COM et ROBERT BOSCH ;

Que force est en effet de relever, à l'instar des premiers juges, que la société OSCARO.COM se présente clairement et sans la moindre équivoque comme le revendeur, pour son propre compte, de pièces automobiles de toutes marques (79 marques au total) et qu'elle indique systématiquement la provenance des produits qu'elle distribue en mettant en évidence l'identité de ses fournisseurs qui peuvent être les fabricants ou des grossistes ;

Considérant que l'utilisateur du site Internet peut ainsi lire que la société OSCARO.COM "*se fournit directement auprès des plus gros équipementiers ou des principaux grossistes en pièces détachées*" et encore, que ses produits "*sont en provenance des plus grands équipementiers qui fournissent en pièces d'origine les constructeurs eux-mêmes : BENDIX, BOSCH, CHAMPION, FERODO, HELLA, KNECHT, LUCAS, MAGNETTI-MARELLI, MONROE, NGK, SACHS, VALEO*" ;

Considérant que si la page d'écran produite en pièce 17 par les sociétés appelantes reproduit, certes, à de nombreuses reprises la marque "BOSCH", celle-ci est toujours accompagnée de la désignation générique d'une pièce automobile (balai essuie-glaces, feu arrière, démarreur, alternateur, bougie d'allumage ...) et du pourcentage de réduction appliqué à cette pièce ;

Qu'une telle circonstance, mise en regard du bandeau d'annonce "BOSCH en promotion", indique à l'évidence au consommateur qu'il est en présence d'offres commerciales en cours pour des produits de cette marque sans pour autant lui faire croire à l'établissement d'un partenariat économique entre la société OSCARO.COM et la société titulaire de la marque ;

Considérant qu'il doit être en effet souligné que la page incriminée est divisée en deux parties, de couleurs différentes, une partie inférieure dédiée aux produits "BOSCH" en promotion et une partie supérieure indiquant sans ambiguïté que l'exploitant du site marchand est la société OSCARO-COM spécialisée dans les "*Pièces auto d'origine et accessoires à pris discount*" ainsi qu'il est énoncé en bande-annonce centrale ;

Considérant que l'utilisateur du site procède aisément à une distinction entre les sociétés ROBERT BOSCH et OSCARO.COM et comprend d'emblée que la société OSCARO.COM, revendeur multi-marques de pièces automobiles propose des offres promotionnelles pour les produits de la marque "BOSCH" ;

Qu'ainsi le site Internet de la société OSCARO.COM est exclusif de tout risque de confusion aucun élément ne venant susciter dans l'esprit de l'utilisateur normalement avisé et moyennement attentif un quelconque rattachement au plan économique ou au plan commercial entre les sociétés OSCARO.COM et ROBERT BOSCH ;

Considérant que le spot publicitaire radiophonique "*Sur OSCARO.COM tout BOSCH est en promo*" ne laisse pas davantage entendre que la société OSCARO.COM, toujours présentée comme "*spécialiste de la pièce auto*" entretiendrait des relations commerciales privilégiées avec la société ROBERT BOSCH, dont la marque n'est utilisée qu'en référence à l'opération promotionnelle visant les produits "BOSCH" et pour indiquer au consommateur l'origine commerciale des produits promus ;

Que dès lors, la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle d'indication d'origine et la société ROBERT BOSCH GMBH est mal fondée à reprocher à la société OSCARO.COM un usage excédant les limites d'un usage nécessaire de la marque dans le cadre de sa communication publicitaire sur des produits dont elle assure légitimement la distribution au regard de la règle de l'épuisement des droits ;

Qu'il échet en effet de rappeler que le droit de revendre des produits marqués licitement acquis, posé à l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, s'étend au droit, pour le revendeur, de faire la promotion des produits marqués et d'utiliser la marque pour les besoins de cette promotion ;

Considérant que le grief d'usage abusif de la marque ne vaut pas davantage pour le site Internet qui ne reproduit la marque que pour désigner un article présenté à la vente à prix réduit dans le cadre de la campagne promotionnelle visant les produits "BOSCH" ;

Que force est à cet égard de relever que la société ROBERT BOSCH GMBH se garde d'établir que les produits "BOSCH" exposés sur le site ne seraient pas disponibles ;

Qu'elle produit certes des plaintes extraites de la revue *60 millions de consommateurs* faisant état de l'indisponibilité de certaines pièces dans le courant de l'année 2009 mais ne concernant toutefois ni des produits de la marque "BOSCH" ni la campagne promotionnelle litigieuse ;

Qu'elle ne démontre pas davantage, procédant par voie d'affirmation, que sa marque serait utilisée pour désigner des produits de sociétés concurrentes ;

Considérant qu'il s'infère de ces développements que l'usage illicite des marques de la société ROBERT BOSCH GMBH par la société OSCARO.COM n'est pas caractérisé et que le jugement mérite confirmation en ce qu'il rejette comme dénuées de fondement, par des motifs pertinents que la cour adopte, les demandes en contrefaçon ;

#### **Sur les demandes de la société ROBERT BOSCH FRANCE en concurrence déloyale,**

Considérant que la société ROBERT BOSCH FRANCE invoque du chef de concurrence déloyale divers griefs dont, en premier lieu, la pratique de la marque d'appel ;

Considérant qu'il a été précédemment rappelé que le distributeur de produits marqués régulièrement acquis est en droit de les revendre sous la marque et peut librement faire référence à celle-ci à des fins promotionnelles ;

Que toutefois la liberté d'usage de la marque dans la publicité ne saurait être invoquée lorsque le commerçant, détenteur de produits marqués authentiques régulièrement acquis, en tire prétexte pour, en réalité, utiliser la marque dans le but de promouvoir des produits d'une autre marque et, de manière générale, ses propres activités ;

Que la pratique de la marque d'appel est ainsi constituée lorsqu'un distributeur annonce à la vente des produits d'une marque alors qu'il en détient un nombre d'exemplaires insuffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d'attirer cette dernière et de lui proposer des produits d'une autre marque ;

Or considérant que la société ROBERT BOSCH FRANCE ne justifie aucunement de l'indisponibilité de l'un quelconque des produits "BOSCH" offerts à la vente en ligne au cours de la campagne promotionnelle visée en la cause ;

Considérant qu'à l'inverse, la société OSCARO.COM démontre, avec des chiffres certifiés par son expert-comptable, avoir vendu à l'occasion de la campagne promotionnelle 170.502 pièces de la marque BOSCH et généré avec ces ventes un chiffre d'affaires représentant 24% de son chiffre d'affaires total ;

Que force est de relever, en outre, que la part du chiffre d'affaires total représentée par les ventes de produits "BOSCH" est passée de 8 à 13% pour les périodes antérieures à la campagne promotionnelle à 24% lors de la campagne promotionnelle tandis que, corrélativement, la part du chiffre d'affaires résultant des ventes de produits d'autres marques a baissé ;

Considérant qu'il est ainsi établi que l'opération publicitaire a permis d'augmenter le volume des ventes des produits "BOSCH" et n'a pas profité aux produits des marques concurrentes ;

Que dès lors, le grief tiré de la pratique de la marque d'appel manque en fait, étant à cet égard relevé que la société ROBERT BOSCH FRANCE est mal fondée à invoquer sous ce grief le fait de proposer à la clientèle des produits de la concurrence dans les cas où les sociétés ROBERT BOSCH ne fabriqueraient pas ou ne commercialiseraient pas la pièce demandée ;

Qu'une telle circonstance se réalise au demeurant non pas lorsque l'internaute sélectionne d'emblée la marque d'un équipementier automobile mais, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux versés aux débats, lorsqu'il effectue sa recherche de pièce ou d'accessoire à partir du modèle de véhicule automobile auquel la pièce ou l'accessoire est destiné ;

Considérant que la société ROBERT BOSCH FRANCE est dès lors mal fondée à s'en emparer pour prétendre qu'il serait fait un usage de la marque pour favoriser les produits de marques concurrentes ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la pratique de marque d'appel ;

Considérant que la société ROBERT BOSCH FRANCE reproche en deuxième lieu à la société OSCARO.COM de fournir au consommateur des informations trompeuses sur l'étendue de la gamme de produits "BOSCH" offerts à la vente ;

Qu'elle fait à cet égard valoir que le slogan publicitaire "*Tout BOSCH en promo*" est trompeur en ce qu'il vise toutes les gammes de produits de la marque y compris celles qui ne sont pas commercialisées par la société OSCARO.COM telles que l'outillage électroportatif ou encore les appareils ménagers ;

Mais considérant qu'il a été précédemment relevé que la société OSCARO.COM se présente sur son site marchand comme dans ses publicités comme spécialisée dans les pièces détachées et accessoires automobiles et il est dans ces conditions peu probable que le consommateur moyen, normalement avisé et raisonnablement attentif, comprenne que le slogan publicitaire en cause puisse viser des produits relevant d'autres catégories que l'automobile ;

Considérant que la société ROBERT BOSCH FRANCE reproche en troisième lieu à la société OSCARO.COM une pratique commerciale trompeuse portant sur les taux de réduction réellement accordés ;

Qu'elle expose à cet égard que la réduction de prix opérée sur les feux arrières "BOSCH" était de 34% au lieu des 58% affichés, que par ailleurs, le passage de la souris sur la bande-annonce "*BOSCH en promotion jusqu'à - 64%*" suscitait l'apparition d'une icône de couleur jaune indiquant "*BOSCH en promo à - 62%*" ;

Mais considérant que ces allégations imprécises ne sont pas vérifiables au vu des pièces versées aux débats et ne caractérisent pas des pratiques de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur de sorte que le grief de tromperie sur les prix n'est pas fondé ;

Considérant qu'il est encore soutenu pour justifier de pratiques commerciales trompeuses, que la durée de la période de promotion n'aurait pas été indiquée et enfin, que les prix de référence à partir desquels est opérée la réduction ne seraient pas justifiés ;

Mais considérant que l'article L.121-1 I 2° du Code de la consommation qualifie de trompeuse *une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur (...) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix (...)* ;

Considérant que le fait de déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée relève de la pratique trompeuse dès lors qu'il vise à obtenir du consommateur une décision immédiate et à le priver d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

Qu'il n'est pas démontré en revanche par la société ROBERT BOSCH FRANCE en quoi le fait de ne pas préciser la durée de l'offre promotionnelle serait susceptible d'influer sur le comportement du consommateur et constituerait une tromperie destinée à obtenir de lui un acte d'achat qu'il n'aurait pas effectué s'il avait eu connaissance du terme de l'offre promotionnelle ;

Considérant que la société ROBERT BOSCH FRANCE fait grief enfin à la société OSCARO.COM de ne pas avoir justifié sur son site Internet les prix de référence affichés et par rapport auxquels ont été exprimées les réductions consenties ;

Considérant qu'elle invoque l'arrêté du 31 décembre 2008 en ce qu'il prévoit que l'affichage des prix doit faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence et précise que *le prix de référence (...) ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article (...) dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité* ;

Mais considérant que l'arrêté précité ajoute que *l'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant* ;

Considérant que force est de relever que les sociétés appelantes se gardent de mettre en doute l'exactitude des prix de référence indiqués par la société OSCARO.COM pour des produits dont elles sont respectivement le fabricant et le distributeur en France, ce dont il s'infère qu'elles admettent implicitement que, conformément à l'arrêté précité, les prix de référence affichés sur le site litigieux pour les produits "BOSCH" correspondaient bien aux prix conseillés par le fabricant et / ou pratiqués par son distributeur ;

Que la demande de justification de prix de référence à l'encontre desquels elles ne soulèvent la moindre critique se trouve dès lors privée de tout fondement ;

Considérant que les divers griefs invoqués au titre de la concurrence déloyale sont en conséquence écartés et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté des demandes formées de ce chef ;

**Sur les autres demandes,**

Considérant que le droit d'ester en justice et de former appel n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge des sociétés ROBERT BOSCH qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ;

Que la demande de dommages-intérêts élevée par la société OSCARO.COM sera en conséquence rejetée ;

Considérant que l'équité commande en revanche de condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société intimée, qui s'est vue octroyer en première instance une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, une somme complémentaire de 30.000 euros ;

**PAR CES MOTIFS:**

Confirme le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Déboute des demandes contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société OSCARO.COM une indemnité complémentaire de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles .

LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER