

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT 04 JUILLET 2019

N° RG 17/01088

N° Portalis DBVB-V-B7B-74FD

SAS PILOTIMMO

C/

SA ELECTRICITÉ DE FRANCE – E.D.F.

SASU PROTERTIA F.M.

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Novembre 2016
enregistré au répertoire général sous le n° 14/13584.

APPELANTE

SAS PILOTIMMO, dont le siège social est sis [...] représentée par Me X Y, avocat au
barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA ELECTRICITÉ DE FRANCE – E.D.F., dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX- EN-
PROVENCE, assistée par Me Bertrand POTOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par
Me Mathieu SALVIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SASU PROTERTIA F.M., dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX- EN-
PROVENCE, assistée par Me Bertrand POTOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par
Me Mathieu SALVIA,

avocat au barreau de PARIS, plaidant

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société PILOTIMMO a déposé le 5 novembre 2007 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale PILOTIMMO en classes 36, 37 et 42 pour désigner notamment les services d'affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, construction d'édifices, études de projets techniques, architecture, décoration intérieure.

Par courrier en date du 27 janvier 2014, la société PILOTIMMO a mis en demeure la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE- EDF (ci après société EDF) de cesser l'utilisation de sa marque sur internet du fait de l'exploitation des sites pilotimmo.edf.fr, so-pilotimmo.edf.fr, raa-pilotimmo.edf.fr et idnf.pilotimmo.edf.fr.

Cette mise en demeure restant infructueuse, la société PILOTIMMO a fait assigner par acte en date du 18 novembre 2014 la société EDF et sa filiale exploitant les noms de domaine, la société PROTERTIA FM, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, demandant leur condamnation au paiement des sommes de 150 000 € et 320 000 € de dommages intérêts outre la cessation des actes litigieux sous astreinte.

Suivant jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal, faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés EDF et PROTERTIA FM, a annulé la marque PILOTIMMO, débouté la société PILOTIMMO de l'intégralité de ses demandes et a débouté les sociétés EDF et PROTERTIA FM de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive, leur allouant une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PILOTIMMO a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2017.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 29 avril 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mai 2019.

A l'appui de son appel, par conclusions en date du 4 avril 2019, la société PILOTIMMO soutient que les premiers juges ont accordé à tort à la partie adverse la protection des droits d'auteur sur les noms de domaine 'pilotimmo'. Elle indique notamment que EDF et sa filiale n'ont pas attaqué la marque sur la base de leurs droits supposés antérieurs, qu'elles ne justifient pas en quoi le signe serait original au sens de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et enfin qu'elles n'ont jamais allégué de contrefaçon. Selon elle, en outre, le nom de domaine pilotimmo.fr n'aurait jamais été exploité par la société PROTERTIA et les deux intimées ne pourraient en conséquence invoquer la moindre antériorité. Elle invoque la confusion engendrée par l'utilisation des noms de domaine et les préjudices en résultant pour elle, particulièrement les difficultés rencontrées pour acheter du foncier, mais aussi pour revendre les biens construits, mais aussi la perte de temps et la désorganisation des services.

Répondant aux conclusions adverses, la société PROTERTIA entend justifier d'un usage sérieux de la marque, notamment en produisant des plaquettes publicitaires, des courriers ou des factures et soutient qu'en conséquence la déchéance de sa marque ne peut être prononcée. Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société PILOTIMMO ;

DIRE ET JUGER qu'en l'absence de toute démonstration rapportée par les Sociétés EDF et PROTERTIA, des caractéristiques originales sur le nom de domaine, le signe verbal et le logo, et en l'absence de toute contrefaçon liée à la reprise de «PILOTIMMO» comme marque par la Société PILOTIMMO, c'est à tort que la juridiction de première instance a :

accordé aux Sociétés EDF et PROTERTIA des droits d'auteurs sur le nom de domaine, le signe verbal et le logo en débats,

. et a annulé la marque «PILOTIMMO» déposée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE par la Société PILOTIMMO le 5 Novembre 2007, en faisant une application erronée des dispositions combinées des articles L111-1 et suivants et L 714-3 alinéa e) du Code de la Propriété Intellectuelle ;

— REFORMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 24 Novembre 2016 ;

STATUANT A NOUVEAU

— CONDAMNER «in solidum» la Société EDF et la Société PROTERTIA F.M., d'avoir à cesser l'utilisation, l'apposition et la reproduction de la marque protégée «PILOTIMMO», pour des activités ayant des rapports directs et indirects avec l'immobilier, et ce quel qu'en soit le support, notamment sur leurs sites internet, sous astreinte de 1.500 €par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir

— CONDAMNER «in solidum» la Société EDF et la Société PROTERTIA F.M., à payer à la Société PILOTIMMO :

. une somme forfaitaire de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, résultant des actes de contrefaçon commis par les intimées à l'encontre de la marque «PILOTIMMO» propriété de la Société PILOTIMMO, sur le fondement de l'article L716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

. une somme de 320.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice provisoire subi, résultant de la concurrence déloyale commise par les intimées au détriment de la Société PILOTIMMO, sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil ;

— DÉBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— CONDAMNER «in solidum» les intimées à payer à chacun la Société PILOTIMMO une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

— LES CONDAMNER «in solidum» aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le frais des constats d'Huissier des 9 Décembre 2013 et 19 Février 2014, soit $250 \times 2 = 500$ €, en accordant le droit à Maître X Y de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code précité

Les sociétés EDF et PROTERTIA FM, par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2019, répliquent qu'un nom de domaine peut être considéré comme constituant une antériorité entraînant en application de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle la nullité d'une marque. Cette nullité serait acquise sans avoir à établir l'originalité du nom de domaine, mais seulement son exploitation effective et le risque de confusion. En l'espèce, ils invoquent une antériorité des noms de domaine, mais aussi du logo et du signe verbal PILOTIMMO,

signes utilisés depuis 2002. Selon elles, la société PILOTIMMO ne pouvait ignorer ces antériorités et aurait en conséquence déposé le signe dans une intention frauduleuse. Les sociétés EDF et PROTERTIA FM concluent en conséquence à la confirmation de la décision ayant annulé la marque.

Subsidiairement, les sociétés EDF et PROTERTIA FM soulèvent la déchéance pour défaut d'usage sérieux dans la vie des affaires de la marque, indiquant notamment que l'appelante communique en réalité sous le nom commercial IMMALIANCE et que les pièces par elles versées sont en réalité dénuées de force probante..

Enfin, les sociétés EDF et PROTERTIA FM concluent encore plus subsidiairement à l'absence de contrefaçon en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Elles relèvent que la demande en concurrence déloyale ne repose sur aucun fait distinct et que le risque de confusion n'est pas caractérisé. Elles soulignent enfin le caractère selon elles abusives de la procédure. Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement du 24 novembre 2016, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés EDF et PROTERTIA FM de leurs demandes indemnitaires en procédure abusive;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIRE ET JUGER la société PILOTIMMO mal fondée en son appel ;

CONSTATER l'antériorité dont disposent les sociétés EDF et PROTERTIA sur la dénomination PILOTIMMO et le logo PILOTIMMO ;

DIRE ET JUGER que la dénomination PILOTIMMO et le logo PILOTIMMO exploités par la société EDF bénéficient de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que le dépôt de la marque n°3 535 607 effectuée par la société PILOTIMMO est frauduleux ;

EN CONSÉQUENCE,

PRONONCER la nullité de la marque verbale française n°3 535 607 :

DIRE que la décision a intervenir lorsqu'elle sera définitive sera transcrite sur les registres de l'institut National de la Propriété Industrielle sur simple réquisition du Greffe de la Cour conformément à l'article R. 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle.

EN TOUTE HYPOTHÈSE

PRONONCER la déchéance de la marque verbale française n°3 535 607 a compter de l'expiration du délai de Cinq ans suivant la publication de son enregistrement ;

DIRE que la décision a intervenir lorsqu'elle sera définitive sera transcrite sur les registres de l'institut National de la Propriété Industrielle sur simple réquisition du Greffe de la Cour conformément à l'article R. 714-3 du Code de la Propriété intellectuelle.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société PILOTIMMO à verser aux sociétés EDF et PROTERTIA la somme de 20.000 €a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société PILOTIMMO à verser aux sociétés EDF et PROTERTIA la somme de 20.000 €au titre des frais irrépétibles d'appel

CONDAMNER la Société PILOTIMMO en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment une marque, une dénomination sociale, un nom commercial ; l'énumération de l'article L 711-4 n'étant pas limitative, un nom de domaine constitue un signe distinctif dont l'antériorité peut être revendiquée pour demander l'annulation d'une marque dès lors que cette antériorité est certaine, se traduisant par une exploitation effective, et qu'il existe un risque de confusion généré par la concomitance des deux signes.

En l'espèce, les sociétés EDF et PROTERTIA établissent que le nom de domaine pilotimmo.com a été réservé dès le 21 octobre 2002 par la société PROTERTIA, mais aussi et surtout que la société EDF a exploité de manière effective le nom de domaine pilotimmo.edf.fr dès le 27 mars 2004, soit bien antérieurement au dépôt de la marque par la société PILOTIMMO le 5 novembre 2007 ; la société PILOTIMMO elle-même caractérise dans ses écritures le risque de confusion entraîné chez les consommateurs par l'utilisation concomitante du nom de domaine et de la marque ; il apparaît en conséquence que le dépôt de la marque PILOTIMMO a été effectué en portant atteinte au droit privatif appartenant aux sociétés EDF et PROTERTIA sur les noms de domaine portant le signe 'pilotimmo' et qu'il en a résulté pour le public un risque de confusion ; c'est dès lors en faisant une exacte application des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle que les premiers juges ont annulé la marque, et ce sans qu'il soit nécessaire de chercher par ailleurs si les sociétés EDF et PROTERTIA disposent de droits d'auteurs sur les noms de domaine en question, ou sur le logo PILOTIMMO qu'ils revendiquent.

L'intention de nuire de la société PILOTIMMO n'étant pas démontrée, la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive a été de manière pertinente rejetée par le tribunal.

La société PILOTIMMO succombant à la procédure d'appel, elle devra verser une somme de 4000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 24 novembre 2016 dans l'intégralité de ses dispositions.

Ajoutant à la décision déferée,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— CONDAMNE la société PILOTIMMO à verser à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et à la société PROTERTIA F.M prises ensemble la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

— MET l'intégralité des dépens à la charge de la société PILOTIMMO, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT