

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 12 mai 2020
8e chambre

N° RG 19/05702 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRF5

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 22 juillet 2019 RG : 19/00184

APPELANTE : SARL PATR'IMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...] 69007 LYON / FRANCE Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399

INTIMEE : SASU RECHERCHE MAISON ET APPARTEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...] 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO Représentée par Me Laurence BELIN de la SELARL ADP AFFAIRES DROIT PUBLIC -IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 983 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe N, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES

Date de clôture de l'instruction : 25 février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2020

Date de mise à disposition : 12 mai 2020 Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William B, greffier

À l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Agnès CHAUVE, président
- Catherine ZAGALA, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.

Pour l'exercice de son activité d'agent immobilier la société Patr'immo exploite trois marques et un nom de domaine créés sur la base du signe distinctif composé principalement par les éléments nominaux : RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON utilisés en majuscules et en couleur blanc.

La société Recherche Maison & Appartement qui exerce une activité d'agent immobilier depuis le 19 avril 2013 dans le département des Pyrénées-Orientales possède notamment un nom de domaine www.recherchemaisonappartement.com et exploite le signe distinctif composé par : Recherche Maison & Appartement Solution Immobilière

Les éléments nominaux reproduits sont 'Recherche, Maison, Appartement' utilisés en minuscules et en couleur blanc.

Compte tenu de ces similitudes, la société Patr'immo a une première fois le 8 octobre 2018 mis en demeure la société Recherche Maison & Appartement de suspendre immédiatement et définitivement toute utilisation identique ou similaire qui pourrait induire en erreur la clientèle de sa société.

Sans réponse de la part de la société Recherche Maison & Appartement, la société Patr'immo a le 3 décembre 2018 mis en demeure la société Recherche Maison & Appartement une seconde fois.

La réponse qui lui a été adressée ne lui donnant pas satisfaction, une troisième mise en demeure restée sans effet a été adressée le 14 décembre 2018 à la société Recherche Maison & Appartement par la société Patr'immo qui par acte 18 janvier 2019, a assigné la société Recherche Maison & Appartement en contrefaçon de marques devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon.

Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :

Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Recherche Maison & Appartement,

Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Patr'immo aux demandes de la société Recherche Maison & Appartement,

Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Recherche Maison & Appartement à la société Patr'immo tirée du défaut de qualité à agir,

Rejeté l'intégralité des demandes de la société Patr'immo,

Condamné la société Patr'immo aux entiers dépens,

Condamné la société Patr'immo à payer à la société Recherche Maison & Appartement une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la société Patr'immo a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions la société Patr'immo demande à la cour :

De la déclarer recevable en son appel,

Confirmer l'ordonnance déferée en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale formulée par la société Recherche Maison & Appartement,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Recherche Maison & Appartement tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription de l'action, la déchéance des droits.

Réformer l'ordonnance déferée et statuant à nouveau :

Dire et juger que la société Recherche Maison & Appartement n'a pas vérifié s'il existait des antériorités au nom de domaine www.recherchemaisonappartement.com et au nom commercial RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Dire et juger que les services de conseil et de gestion en matière des opérations

de vente et d'achat des biens immobiliers de la société Recherche Maison & Appartement ont un lien étroit avec les services de la classe 36 notamment l'estimation immobilière, la gérance de biens immobiliers et l'estimation financière (immobilière) de sa marque verbale n°3615606 RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Dire et juger que les services de la classe 35 notamment la publicité en ligne sur

un réseau informatique et la diffusion d'annonces publicitaires, pour lesquels la marque verbale n° 3615606 RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON a été enregistrée ont un lien étroit avec la fonction inhérente du nom commercial et du nom de domaine.

En conséquence :

Dire et juger qu'il existe une similitude entre le nom de domaine www.recherchemaisonappartement.com, le nom commercial Recherche Maison & et la marque n° 3615606 RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Sur le nom de domaine : www.recherchemaisonappartement.com :

Dire et juger qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre le nom de domaine Recherche Maison & Appartement et la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Dire et juger que le nom de domaine Recherche Maison & Appartement constitue une contrefaçon par reproduction et imitation de la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Interdire à la société Recherche Maison & Appartement toute reproduction de la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON de quelque façon et sous quelque forme que ce soit,

Interdire à la société Recherche Maison & Appartement d'utiliser ce nom de domaine de quelque façon et sous quelque forme que ce soit, et ce dans un délai de 8 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Sur le nom commercial « Recherche Maison & Appartement :

Dire et juger qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre le nom commercial Recherche Maison & Appartement et la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Dire et juger que l'usage de la dénomination Recherche Maison & Appartement à titre de nom commercial constitue un acte de contrefaçon par imitation de la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON dont elle est titulaire.

Interdire à la société Recherche Maison & Appartement de continuer à utiliser la dénomination « Recherche Maison & Appartement à titre de nom commercial et ce dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

En toute hypothèse :

Condamner la société Recherche Maison & Appartement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions la société Recherche Maison & Appartement demande à la cour de :

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre de la prescription, de la déchéance des droits de la société Patr'immo sur sa marque, des contestations sérieuses et de l'absence d'atteinte imminente aux droits de la société Patr'immo,

La confirmer en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de la société Patr'immo et l'a condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dire et juger que l'action en contrefaçon engagée par la société Patr'immo est prescrite ;

Dire et juger que la société Patr'immo n'a pas fait un usage sérieux de sa marque ;

Prononcer la déchéance de ses droits sur la marque ;

Déclarer la société Patr'immo irrecevable en ses demandes ;

Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes de la société Patr'immo ;
Dire et juger en tout état de cause qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, aucun risque de confusion pour la clientèle et aucune atteinte imminente aux droits de la société Patr'immo,

Débouter en conséquence la société Patr'immo de la totalité de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance statuant au fond ;

Condamner reconventionnellement la société Patr'immo à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour n'est saisie d'aucune contestation de la décision déferée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Recherche Maison & Appartement. Cette disposition est d'ores et déjà confirmée comme n'étant pas discutée.

Aux termes de l'article L716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713- 2, L. 713-3 et L. 713-4 du même code.

En application de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l'espèce : 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.'

La société Patr'immo, s'estimant victime de contrefaçon, a saisi le juge des référés en application de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. (...)'

Le juge des référés n'a pas le pouvoir ni de statuer sur la prescription de l'action en contrefaçon ni de prononcer la déchéance d'une marque mais, saisi d'une contestation sur ces points, il doit apprécier le caractère sérieux de cette contestation qui peut, le cas échéant, faire obstacle à la vraisemblance de l'atteinte alléguée.

En l'espèce, si en application de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle l'action en contrefaçon doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, il n'est pas contesté que la société Recherche Maison & Appartement continue à utiliser le nom de domaine et le nom commercial litigieux. La persistance de cette utilisation ne permet pas au juge des référés de retenir que le délai dans lequel la société Patr'immo a intenté son action, prive de vraisemblance l'atteinte dont elle fait état.

Par ailleurs, alors que les modifications apportées à la marque semi-figurative de la société Patr'immo ne suffisent pas à retenir que la déchéance est manifestement encourue en l'absence d'usage sérieux, il convient de relever que la société Patr'immo revendique en outre une marque verbale dont l'exploitation n'est pas sérieusement contestée.

Il convient donc confirmant la décision déferée sur ces points, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Recherche Maison & Appartement à la société Patr'immo tirée du défaut de qualité à agir et d'apprécier la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

Sur la vraisemblance de la contrefaçon alléguée :

S'il n'est pas contestable que la reprise d'un signe dans un nom de domaine, pour l'exploitation de produits et services similaires à ceux couverts par les marques françaises et communautaires opposées, caractérise une contrefaçon par reproduction au sens du code de la propriété intellectuelle, il convient de vérifier si le choix du nom de domaine `rechercheappartement.com` exploite le signe distinctif composant la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Or, le changement de place des mots 'appartement' et 'maison' et la suppression de la conjonction 'ou' ne permet pas de conclure que le nom de domaine litigieux constitue une

reproduction du signe composant les marques et le nom de domaine déposés par la société Patr'immo.

Les différences perceptibles au niveau auditif et visuel ne peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen et le nom de domaine recherchemaisonappartement.com ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction à l'identique de la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Par ailleurs, l'importance des distinctions visuelles entre le logo utilisé par la société Recherche Maison & Appartement et la marque RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON sont telles qu'elles ne peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Il convient de relever enfin que si la société Recherche Maison & Appartement exerce son activité immobilière sous le nom Recherche Maison & Appartement, ce nom n'est nullement identique à la marque enregistrée RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON.

Si la société Patr'immo et la société Recherche Maison & Appartement exercent toutes les deux dans le domaine de l'immobilier, l'absence de similitude visuelle et phonétique des signes en cause n'est pas de nature à créer une confusion pour les consommateurs d'attention moyenne en laissant croire que les produits et services fournis se rattachent à des entreprises économiquement liées.

Il convient donc, par substitution de motifs sur ce point, de confirmer la décision déferée en toutes ses dispositions.

La société Patr'immo doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Recherche Maison & Appartement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déferée en toutes ses dispositions,

Condamne la société Patr'immo aux dépens, Condamne la société Patr'immo à payer à la société Recherche Maison & Appartement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.