

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/20359 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6KWM

Décision déferée à la Cour : jugement du 13 juillet 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°17/02016

APPELANTES

[...], exerçant sous le nom commercial lovely family, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[...]

[...]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 812 674 752

Mme Z X

Née le [...] à Mont-Saint-Aignan (76)

De nationalité française

Exerçant la profession de photographe

Demeurant 10, rue du Président Wilson – 92300 LEVALLOIS-PERRET

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistées de Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque B 508

INTIMEES

[...], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

La Montagne

[...]

Immatriculée au rcs de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro 819 179 128

Mme B Y

Exerçant la profession de consultante en formation numérique

Demeurant [...]

Représentées par Me M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D de la S E L A R L L
E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistées de Me Anaïs ARNAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

qui en ont délibéré

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

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

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 Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 13 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 22 août 2018 par la SASU Lovely Family Photography (la société Photography) et Mme Z X,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 13 juin 2019 des appelantes,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 12 septembre 2019 de la SASU Lovely Family (la société Lovely) et de Mme B Y, intimées,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que Mme X, photographe, est réservataire depuis le 26 octobre 2014 du nom de domaine lovelyfamily.fr, et exploite, selon les pièces produites, le site internet du même nom depuis le 30 janvier 2015 qui 'immortalise tous les petits bonheurs de la vie : les amoureux, les mariages, l'arrivée d'un bébé, les anniversaires...'.

Elle a créé la société Photography immatriculée depuis le 22 juillet 2015 à Nanterre, puis à compter du 25 mai 2018 à Paris, ayant, selon l'extrait Kbis versé au débat, pour dénomination sociale LOVELY FAMILY PHOTOGRAPHY et pour activité 'la réalisation de toutes prestations relevant du domaine E, la photographie sur tous supports et outils de communication destinés tant aux particuliers qu'aux entreprises , la création et le développement de tous sites et application Web'.

Elle a par ailleurs sollicité l'enregistrement de la marque française 'Lovely family' le 10 juin 2016 (dépôt n°16 4 279 019) pour désigner en classe 16 les photographies.

La société Lovely a été immatriculée à Saint-Denis-de-la-Réunion le 30 mars 2016, elle édite des logiciels applicatifs, et exploite le nom de domaine 'lovelyfamily.co' créé le 25 février 2016 par Mme Y comme 'premier webzine des parents green qui accompagne les femmes enceintes, mamans et papas par des conseils personnalisés pour soin d'eux et de la planète'.

Elle a formé opposition le 29 août 2016 à la demande d'enregistrement de la société Photography en invoquant en particulier la marque verbale française Lovely Family n° 16 250 512 déposée le 18 février 2016 pour son compte alors qu'elle était en formation par Mme Y, pour désigner divers produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Mme X et la société Photography ont par l'intermédiaire de leur conseil vainement demandé le retrait de cette opposition par courrier du 18 octobre 2016. La procédure d'opposition devant l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a toutefois été suspendue à la demande conjointe des parties à compter du 13 décembre 2016.

La société Photography a, dans ces circonstances, fait assigner le 19 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris la société Lovely et Mme Y en nullité partielle de la marque française Lovely Family n° 16 4 250 512 pour tous les produits de la classe 16 ainsi que pour les 'DVD à l'exception des DVD enregistrés ; supports d'enregistrements numériques enregistrées' de la classe 9 et des services de photographie de la classe 41.

La société Lovely a renoncé le 10 avril 2017 (inscription du 11 avril 2017) à sa marque française pour désigner en classes 9, 16 et 41 les 'appareils et instruments photographiques ;

DVD ; supports d'enregistrements numériques enregistrés ; photographies ; services de photographie', et elle a suspendu l'exploitation du site lovelyfamily.co le 5 juin 2018.

Par jugement dont appel, les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la marque française telle que limitée faute d'atteinte à la dénomination sociale de la société Photography ou au nom de domaine exploité par cette dernière, et condamné ladite société et Mme X aux dépens ainsi qu'à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Lovely et à Mme Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours d'appel la marque française n°16 4 250 512 a fait l'objet d'un nouveau retrait le 21 février 2019, et ce, pour les clichés et albums de la classe 16.

Les appelantes maintiennent devant la cour que la marque française n°16 4 250 512 reprend à l'identique la dénomination sociale antérieure de la société Photography, le nom de domaine antérieur de Mme X, qu'il peut en résulter un risque de confusion tel que l'allègue Mme Y au soutien de son opposition devant l'INPI et soulignent que les retraits partiels sont postérieurs à l'acte introductif d'instance et même pour le dernier au jugement entrepris.

Elles réitèrent leur demande de nullité partielle de ladite marque pour les produits suivants en classe 16 :

'Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériels pour artistes ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins'.

Elles demandent, d'ordonner :

— sous astreinte, la limitation dans cette mesure de la marque, et une mesure d'interdiction en particulier à titre de nom de domaine en relation avec les produits et services concernés,

— la suppression du nom de domaine lovelyfamily.co auprès de l'AFNIC,

— la suppression et la destruction sous astreinte de tout support contenant la reproduction illicite de Lovely Family.

Elles réclament également l'allocation d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les intimées rappellent avoir procédé à des renonciations partielles de la marque, et font valoir que la société Lovely exerce son activité dans un domaine distinct de celui de la société Photography et qu'elle exploitait son site internet correspondant au nom de domaine 'lovelyfamily.co' également dans un domaine sans lien avec les activités de photographie.

Elles relèvent que des demandes nouvelles, finalement retirées, ont été formées en cours d'appel et estiment que les demandes résiduelles des appelantes demeurent injustifiées. Elles réclament le paiement de 6 000 euros pour procédure abusive ainsi que de la somme de 13 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'examiner des demandes dont il n'est pas contesté qu'elles ont été retirées.

L'antériorité tant de la dénomination sociale que du nom de domaine de la société Photography par rapport au dépôt de la marque de la société Lovely n'est pas discutée.

Si les signes en présence ne sont pas strictement identiques, la marque Lovely Family ne reproduisant pas le terme final 'Photography' de la dénomination sociale et présentant un espace inexistant dans le nom de domaine 'Lovely Family' composé des mêmes termes, la similarité entre les signes n'est pas contestée.

Le litige porte sur la nullité de la marque Lovely Family pour les produits et services précités de la classe 16 non retirés. Il importe peu dès lors de comparer les activités sociales des deux sociétés en cause ou l'exploitation des deux noms de domaines précités, mais il convient d'examiner si la marque litigieuse porte ou non, atteinte à la dénomination sociale ou au nom de domaine, antérieurs, des appelantes pour les produits et services contestés.

Sur l'atteinte à la dénomination sociale

En l'espèce la dénomination sociale opposée est Lovely Family Photography effectivement utilisée. La marque Lovely Family en reprend dans le même ordre les deux termes d'attaque dominants d'origine étrangère. Les signes sont ainsi très largement similaires tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement, nonobstant l'absence de reprise du terme final 'Photography' aisément compris par le public français comme 'photographie' qui sera perçu comme accessoire, ou qualifiant les termes premiers, pour désigner des activités de photographie de la société appelante.

Les premiers juges ont estimé que le risque de confusion n'était cependant pas établi retenant que l'activité sociale effectivement exercée par la société Photography n'était pas identique ou similaire aux 'produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; matériels pour artistes ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; aquarelles ; dessins ; patrons pour la couture' qu'elle était distincte des 'articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers' de la marque de la société Lovely et était sans lien avec le 'matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)' couverts par ladite marque.

Il sera toutefois relevé que la société Photography a effectivement pour activité la photographie sur tous supports. Par nature les photographies prises lors de séances, disponibles sur une galerie en ligne, peuvent être reproduites sur des supports corporels que la société Photography commercialise. Ainsi le site exploité par cette société montre qu'elle a pu collaborer au lancement de coffrets Noël et un de ses contrats dénommé 'Reportage mariage' indique clairement que les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par la société Photography notamment par 'presse, livre, cartes postale, exposition, publicité' .

Il en résulte qu'il est suffisamment établi qu'elle commercialise effectivement des impressions de photographies, à savoir des produits imprimés, ces produits de son activité étant similaires aux 'produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers' qui désignent des documents reproduits par impression et peuvent être offerts à un même public. Ces produits doivent dès lors être considérés comme similaires.

De même les 'objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; aquarelles ; dessins' peuvent être le support d'impression de photographies. Ils ont une finalité esthétique à l'instar de photographies d'événements heureux commercialisés par la société Photography, et sont donc susceptibles d'intéresser une même clientèle amateur d'objets d'art, présentant ainsi un lien de similarité.

L'activité sociale de la société Photography qui consiste effectivement à exploiter la photographie notamment en ligne, à savoir sur les outils de communication destinés aux particuliers et aux entreprises, est également en rapport avec le 'matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)' et les ' patrons pour la couture' s'agissant de la création de supports pédagogiques ou pour la couture qui peuvent s'adresser à la clientèle des photographies de petits bonheurs de la vie promus par la société Photography et présentent donc une similarité même si elle est plus limitée.

Il s'infère de la très grande proximité des signes en présence, tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement du fait de la reprise à l'identique des deux termes d'attaque du nom commercial de la société Photography, une impression d'ensemble susceptible de générer un risque de confusion, pour des produits similaires même s'ils présentent un faible degré de similarité, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits et services en cause, lequel sera fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la dénomination sociale antérieure de la société Photography et à attribuer aux produits et services en cause, couverts par la marque contestée et exploités par cette société, une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées.

Dès lors la dénomination sociale de la société Photography constitue une antériorité opposable à la marque. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef et il sera fait droit à la demande d'annulation partielle de la marque de la société Lovely pour atteinte à la dénomination sociale.

Sur l'atteinte au nom de domaine

Le signe de la marque contestée 'Lovely Family' est quasi identique tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement au nom de domaine 'lovelyfamily.fr' précédemment réservé par Mme X, les seules différences tenant au fait que les deux termes 'lovely' et 'family' sont accolés dans le nom de domaine ce qui n'est perceptible qu'au plan visuel, et que celui-ci comprend la mention de l'extension '.fr' ce qui intellectuellement renvoie à la nature même du signe premier.

Le tribunal a considéré que les services et produits désignés par la marque contestée sont cependant distincts du domaine de la photographie. Or ainsi que précédemment relevé, l'activité de photographe de Mme X exploitée par la société qu'elle a créée l'amène à proposer par le site internet de l'EURL des impressions de photographies sur tous supports ou outils de communication de sorte que la similarité des produits et services est suffisamment caractérisée, comme le risque de confusion qui comprend le risque d'association entre les signes en cause dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits et services exploités sous le nom de domaine et ceux couverts par la marque seconde.

L'atteinte au nom de domaine est en conséquence également caractérisée, ce qui justifie de plus fort l'annulation prononcée par la cour de la marque contestée en ce qu'elle demeure désigner les produits et services litigieux de la classe 16.

Sur les autres demandes

La transmission de la présente décision devenue définitive aux fins d'inscription et partant de limitation de la marque sera ordonnée sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte, les appelantes pouvant y procéder le cas échéant.

Il n'y a pas plus lieu à mesure d'interdiction sous astreinte de la dénomination 'Lovely Family' et notamment du nom de domaine 'lovelyfamily .co', ni à suppression de ce nom de domaine dès lors qu'il n'est formé, ainsi que relevé en première instance, aucune demande en concurrence déloyale de ce chef et qu'il n'est pas démontré que l'activité sociale ou le nom de domaine de la société Lovely concernent les produits ou services pour lesquels il est fait droit à l'annulation partielle de la marque.

La demande de suppression ou de destruction sous astreinte de tout support n'est pas plus justifiée et sera également rejetée.

Il s'infère enfin du sens de la présente décision que la procédure n'est pas abusive, étant ajouté qu'il ne saurait être imputé à faute la formation de demandes non maintenues dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que l'attitude des appelantes a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire. Il convient donc de débouter les intimées de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les prétentions formées par Mme X et la société Lovely Family Photography au titre des mesures accessoires ;

Annule la marque française Lovely Family n°16 4 250 512 en classe 16 pour les produits et services suivants :

'Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériels pour artistes ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins' ;

Ordonne la transmission du présent arrêt devenu définitif à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins d'inscription au registre national des marques, et autorise les appelantes à accomplir cette formalité si nécessaire ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Lovely Family et Mme Y aux dépens de première instance d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 dudit code, rejette les demandes formées à ce titre par chacune des parties pour les frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

La Greffière La Présidente