

Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016, 2015/03685

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Rennes

Numéro affaire : 2015/03685

Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE

Marques : filtros2spa

Classification pour les marques : CL11 ; CL19 ; CL35 ; CL38

Numéros d'enregistrement : 4076990 ; 4083160

Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Rennes, 30 avril 2015

Parties : AIR TOOL DISTRIBUTION SARL (ARD) / E-SHOPS UNLIMITED SARL

Président : Monsieur Alain POUMAREDE

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Rennes

30 avril 2015

Cour d'appel de Rennes

19 avril 2016

Texte

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 avril 2016

3ème Chambre Commerciale R.G : 15/03685

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rapporteur

GREFFIER : Mme Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 28 janvier 2016 devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 avril 2016 par mise à disposition au greffe

comme indiqué à l'issue des débats

APPELANTE : SARL AIR TOOL DISTRIBUTION (A.T.D.) BOOSPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] ZI VEGA 44470 CARQUEFOU Représentée par Me Erwann PRIGENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie-Pierre L'HOPITALIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE : SARL E-SHOPS UNLIMITED [...] 44000 NANTES Représentée par Me Patrick LE TERTRE de la SCP MEYER - LE TERTRE - DUBREIL - MORAN - GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

I - Exposé du litige:La SARL Air Tool Distribution (A.T.D.), immatriculée au RCS le 6 août 2009, exerce une activité de commerce en ligne dans le domaine des spas, jacuzzis et pièces détachées de spas.

Elle a déposé le 8 octobre 2009 auprès de l'INPI la marque complexe en couleurs 'boospa.com' pour les classes de produits 11, 19 et 35 et notamment pour les « appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau », ainsi que la marque ' Alton Spa' (classe 11) et le 25 février 2011 la marque ' Deluxe Spas' (classes 11 et 35).

La SARL E- Shops Unlimited a pour activité le commerce par internet de produits de filtration et purification de l'eau. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2012, elle a réservé les noms de domaines suivants : - le 31 juillet 2012, www.filtres-spa.com - le 3 août 2012, www.filtres2spa.com - le 3 août 2012, www.filtres2spa.fr, - le 11 juillet 2014, www.spatienda.es.

La SARL A.T.D. a réservé les noms de domaine suivants : - le 20 septembre 2012, www.filtres-spa.net, - le 20 septembre 2012, www.filtres-spa.fr - le 21 septembre 2012, www.filtres2spa.net,

Le 18 mars 2014, la SARL A.T.D. a déposé à l'INPI la marque 'filtres2spa' dans les classes 11, 19 et 35. Le 9 juillet 2014 l'INPI a fait une objection au dépôt pour les « appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau », au motif que la marque était descriptive. La SARL A.T.D. a accepté de régulariser son dépôt.

Le 10 avril 2014 la SARL E- Shops Unlited a déposé une marque complexe comprenant le nom du site internet 'filtres2spa' et un logo pour les classes 11, 35 et 38, protégeant notamment les produits suivants :

« appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ».

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 septembre 2014, la SARL E-Shops Unlimited a vainement mis en demeure la SARL A.T.D. de cesser toute utilisation de noms de domaine www.filtres-spa.net. www.filtres2spa.net. et www.spatienda.com.

Par acte du 25 novembre 2014, elle a fait assigner la SARL A.T.D. en référé sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, des articles 716-6 et 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil.Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2015,

Monsieur le président du tribunal de grande instance de Rennes a :

- rejeté les demandes formées par la société E SHOPS UNLIMITED au titre de la concurrence déloyale,
- interdit à la société ATD toute utilisation du vocable « filtros2spa » pour la vente de produits de purification de l'eau dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- rejeté la demande provisionnelle formée par la société E SHOPS UNLIMITED,
- rejeté la demande d'injonction formée par la société E SHOPS UNLIMITED,
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société ATD,
- condamné la société ATD à verser à la société E SHOPS UNLIMITED la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société ATD aux dépens.

La SARL A.T.D. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 mai 2015.

Elle sollicite de :

Vu les articles 490 et 542 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article L716-6 du Code de propriété intellectuelle,

Vu les articles L711-1 à L711-4 du même Code,

Vu les articles L113-1 et L113-2 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Sur les actes de contrefaçon de marque par imitation

- dire et juger que la société ATD Air Tool n'a pas reproduit la marque française semi-figurative N°4083160, en son entier,
- dire et juger que l'élément verbal de la marque française semi-figurative N°4083160 « filtros2spa » utilisé par l'appelante est descriptif pour désigner des produits de purification de l'eau (classe 11),
- constater que la société ATD Air Tool n'a commis aucun acte de contrefaçon en utilisant le

vocable filtres2spa pour désigner des produits de purification d'eau, - infirmer l'ordonnance rendue en date du 30 avril 2015 en ce qu'elle a interdit à la société ATD Air Tool toute utilisation du vocable « filtres2spa » pour la vente de produits de purification de l'eau dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'Ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la reconnaissance d'actes de contrefaçon pour reproduction non autorisée de photographies

- constater que la société E-Shops Unlimited a reproduit, sur son site Internet www.filtres2spa.com, des photographies dont la société ATD Air Tool est auteur et ce, sans autorisation,
- dire et juger que par de tels actes, la société E-Shops Unlimited s'est rendue coupable de contrefaçon,
- condamner la société E-Shops Unlimited à supprimer de son site les photographies litigieuses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement,
- condamner la société E-Shops Unlimited à verser à la société ATD Air Tool 1 euro symbolique au titre des dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

- infirmer l'ordonnance rendue en date du 30 avril 2015 en ce qu'elle a condamné la société ATD Air Tool à verser à la société E-Shops Unlimited la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens qui comprennent les frais du constat d'huissier,
- condamner la société E-Shops Unlimited au paiement d'une somme de 5000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société E-Shops aux entiers dépens incluant les frais d'huissier.

La SARL E-Shops Unlimited sollicite de :

Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile

Vu l'article 909 du Code de Procédure civile Vu l'article 1382 du Code Civil Vu les articles L716-1 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle

1. Sur la marque

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES,
- débouter la société ATD de ses demandes,
- dire et juger que la société E SHOPS UNLIMITED bénéficie d'une antériorité sur le vocable «

filtres2spa »,

- dire et juger que la société E SHOPS UNLIMITED est manifestement victime d'une fraude par la société ATD,

- dire et juger que la société E SHOP UNLIMITED est seule titulaire d'une marque comportant le vocable « filtros2spa » pour les produits de purification de l'eau, que la société ATD est manifestement coupable d'actes de contrefaçon par imitation de marque,

Dans ces conditions,

- interdire à la société ATD toute utilisation du vocable « filtros2spa » ou tout vocable similaire ou approchant pour la vente de produits de purification de l'eau et les accessoires de tels produits dans un délai de 24 h à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par infraction constatée.

2. Sur la demande incidente de la société E-SHOPS UNLIMITED

- Infirmier l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES,

- enjoindre à la société ATD de justifier du nombre de connexions sur les sites www.filtres2spa.net, www.filtres-spa.net, www.filtres-spa.fr et www.spatienda.com ainsi que du chiffre d'affaires généré par les connexions des internautes via ces sites et ce, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.

3. Sur la demande de la société ATD

- débouter la société ATD de toute demande formulée à l'encontre de la société E-SHOPS UNLIMITED,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES.

4. Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens- condamner la société ATD à payer à la société E SHOPS UNLIMITED la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- la condamner aux dépens incluant les frais du constat d'huissier.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère aux dernières conclusions déposées le 23 juillet 2015 pour la SARL A.T.D. et le 15 septembre 2015 pour la SARL E-Shops Unlimited.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2015.

II - Motifs :

Il convient de constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre du jugement qui a débouté la SARL E-Shops Unlimited de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

Sur l'imitation par la SARL A.T.D. de la marque déposée par la SARL E-Shops Unlimited

Aux termes de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

« 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.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être

réclamés.

L'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

'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 marque complexe déposée le 10 avril 2014 par la SARL E-Shops Unlimited est composée d'un logo représentant une goutte d'eau stylisée sous laquelle figure le vocable 'filtres2spa' en caractères minuscules d'imprimerie, de couleur bleue clair, le tout inscrit dans un carré bleu foncé. La SARL E-Shops Unlimited bénéficie d'un droit de propriété sur cette marque complexe en application de l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, notamment pour les produits « appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau » dont sont exclus la marque en caractères noirs déposée par la SARL A.T.D. le 18 mars 2014, identique à l'élément verbal de la marque complexe appartenant à la SARL E-Shops Unlimited. Il n'est pas contesté que la SARL A.T.D. utilise le vocable 'filtres2spa' pour vendre sur son site des appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau.

La SARL A.T.D. fait valoir qu'elle utilise uniquement l'élément verbal 'filtres2spa' dans son nom de domaine et sur son site internet stylisé en italique *filtres2spd* auquel sont ajoutés les mots TM et net ainsi qu'un point dans le 'a' de sorte que la typographie n'est pas la même et qu'aucune confusion n'est possible. Elle expose que l'élément verbal de la marque est descriptif, partant non protégeable et donc non susceptible d'action en contrefaçon. Subsidiairement, elle ajoute que l'élément graphique de la marque complexe à savoir la goutte d'eau et la couleur bleue ne permettent pas de rendre la marque distinctive et ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, le logo renvoyant directement aux produits et services visés par la marque dans le domaine du spa.

Il convient de constater que la discussion instaurée par la SARL A.T.D. sur le caractère descriptif de l'élément verbal 'filtres2spa' est justifiée par l'objection de l'INPI faisant état du caractère descriptif de ce vocable de sorte que celui-ci n'apparaît pas protégeable. La circonstance que ce vocable soit un élément de la marque complexe appartenant à la SARL E-Shops Unlimited dont il n'est pas alléguée l'imitation dans son ensemble mais seulement celle de l'élément verbal en lui-même descriptif est insuffisante pour faire application du premier alinéa de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle dont les conditions ne sont pas réunies de sorte que la demande de la SARL E-Shops Unlimited relève du juge du fond.

Sur la reproduction par la SARL E-Shops Unlimited de photographies appartenant à la SARL A.T.D. en violation de ses droits d'auteur

La SARL A.T.D. ne rapporte pas la preuve de la propriété des photographies litigieuses, les attestations versées aux débats provenant des gérants de la société de sorte que celle-ci s'est constituée ses propres preuves. Au demeurant, la discussion instaurée sur les droits d'auteur attachés aux photographies dont il y a lieu de rechercher si l'originalité nécessaire à leur protection est établie ne relève pas du juge des référés.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur la demande d'injonction formée par la SARL E-Shops Unlimited

Elle est sans objet dès lors que la SARL E-Shops Unlimited ne prospère pas en sa demande principale et qu'elle ne formule plus devant la Cour de demandes relatives aux noms de domaine. Chacune des parties succombant en ses demandes gardera les frais qu'elle a exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties.

-Par ces motifs :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déferé en ce qu'il a :

- rejeté les demandes formées par la société SARL E-Shops Unlimited au titre de la concurrence déloyale,
- rejeté la demande provisionnelle formée par la société SARL E-Shops Unlimited,
- rejeté la demande d'injonction formée par la société SARL E-Shops Unlimited,
- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société ATD,

Réformant pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'interdiction faite à la société ATD d'utiliser le vocable « filtres2spa » pour la vente de produits de purification de l'eau,

Laisse à chacune des parties les frais qu'elle a exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront partagés également entre les parties.