

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2018

N° RG 16/04985

SAS NYS
C/
SARL AGNAPEL

Décision déferée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/11966.

APPELANTE

SAS NYS,

dont le siège est [...]

représentée par Me B C, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL AGNAPEL,

dont le siège est [...]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LORiot, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame X Y.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018.

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 11 janvier 2016 rendu par le tribunal de commerce de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2016 par la SA NYS,

Vu les dernières conclusions de la SAS NYS, appelante, en date du 12 octobre 2018;

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. AGNAPEL, intimée, en date du 30 octobre 2018,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2018,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société AGNAPEL a été constituée le 22 septembre 2011, avec pour objet social la vente d'épices et d'articles en peau, et autres articles divers, au détail et en gros, par correspondance, sur le marché et auprès de commerçants, agent commercial.

Dès 2013, la société AGNAPEL a créé 3 magasins dans la région de CASTRES sous l'enseigne 'O SMOKE', ayant pour objet la vente de cigarettes électroniques.

Qu'un premier magasin a été ouvert dès le 19 avril 2013, au 29 rue de Z A [...], puis un deuxième au [...], le 3 septembre 2013 et enfin un troisième le 1er avril 2014, au [...].

Que le 9 avril 2013, la société AGNAPEL réservée les noms de domaine 'o-smoke.eu' et 'o-smoke.fr'. La société AGNAPEL a été constituée le 22 septembre 2011, avec pour objet social la vente d'épices et d'articles en peau, et autres articles divers, au détail et en gros, par correspondance, sur le marché et auprès de commerçants, agent commercial.

La société NYS immatriculée le 13 mai 2013 est titulaire de la marque O-SMOKE enregistrée le 30 mai 2013 sous le numéro 13 4008482 pour désigner des articles pour fumeur cigarettes, boîtes ou étui à cigarettes, cigarettes électroniques.

Selon acte d'huissier du 22 septembre 2014 la société NYS a fait assigner la société AGNAPEL devant le tribunal de commerce de Marseille en contrefaçon et concurrence déloyale en se fondant sur les noms de domaine de cette dernière.

Suivant jugement contradictoire du 11 janvier 2016 dont appel, le tribunal a :

— débouté la société NYS de l'ensemble de ses demandes,

— l'a condamnée à payer à la société AGNAPEL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

— a laissé les dépens à sa charge.

En cause d'appel la société NYS, appelante, demande dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2018, de :

vu les articles L.713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

vu l'article 1382 du code civil,

— dire et juger que la reproduction par la société AGNAPEL de la marque O-SMOKE comme élément d'un nom de domaine sans l'autorisation de la société NYS constitue une contrefaçon de cette marque,

— dire et juger que la reproduction par la société AGNAPEL de la marque O-SMOKE comme élément d'un nom de domaine sans l'autorisation de la société NYS est un acte de concurrence déloyal tendant à laisser accroire à la clientèle du réseau interne que les deux entreprises sont liées économiquement,

— condamner la société AGNAPEL à payer à la société NYS la somme 50.000 euros de dommages et intérêts depuis le 30 mai 2013,

— interdire à la société AGNAPEL d'utiliser la marque O-SMOKE dans ses noms de domaines sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

— condamner la société AGNAPEL à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître B C en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société AGNAPEL intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante et demande dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2018 de :

vu l'article 1182 du code civil,

vu les articles L.711-4 et L.713-6 du code de la propriété intellectuelle,

— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

— confirmer le jugement du TGI de MARSEILLE du 11 janvier 2015,

— débouter la société NYS de l'ensemble de ses demandes,

— condamner la société NYS au paiement de somme de 4000 euros en application de l'article 700 du CPC,

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société NYS fait valoir que la société AGNAPEL qui a la même activité que la société NYS utilise la marque O-SMOKE dont elle est titulaire depuis le 30 mai 2013, sans autorisation, dans les noms de domaine info@o-smoke et à-smoke.fr.

Elle ajoute que ces deux noms de domaine n'ont pas été exploités par la société AGNAPEL avant le dépôt de sa marque, or en la matière, c'est l'exploitation effective du nom de domaine sous la forme d'un site internet qui détermine l'antériorité ou non de ce nom de domaine.

Elle poursuit en indiquant que le détournement de clientèle attaché à la marque est avéré car lorsque les mots 'smoke' sont appelés sur le moteur de recherche GOOGLE le site de la société AGNAPEL (Castres) apparaît sur la première page avec les autres sites O SMOKE autorisés.

La société AGNAPEL fait valoir qu'elle est manifestement de bonne foi en créant un site internet reprenant l'enseigne qu'elle développe sur Castres ; qu'elle est titulaire de droits antérieurs sur O SMOKE et que la société NYS ne pouvait valablement déposer cette marque.

Elle ajoute que le site marchand dont le nom de domaine contient les mêmes termes que l'enseigne, lui permet de vendre ses produits dans la France entière et lui a permis de faire connaître l'enseigne sur l'ensemble du territoire national dès le 9 avril 2013, car les produits qu'elle vend étaient accessibles sur tout le territoire.

Ceci rappelé, comme l'a justement jugé le tribunal, en application de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique et que la société AGNAPEL justifie par la production de son extrait K Bis qu'elle exploite depuis le 19 avril 2013 et donc antérieurement au dépôt de la marque, un établissement de vente de cigarettes électroniques à l'enseigne O SMOKE, et qu'elle est titulaire, depuis le 9 avril 2013, des noms de domaine o-smoke.eu et o-smoke.fr., de sorte que l'enregistrement de ces noms de domaine qui viennent conforter ses droits sur son nom commercial, exploités ultérieurement pour rendre accessibles ses produits sur l'ensemble du territoire, peuvent valablement être opposés à l'action en contrefaçon qui a été à bon droit rejetée par le tribunal.

Aucun fait distinct de ceux évoqués au titre de la contrefaçon de marque, n'étant allégués, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la concurrence déloyale.

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 4.000 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante,

Confirme le jugement déferé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société appelante aux entiers dépens.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT