

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)

N° de rôle : 16/06486 SARL SATIS c/ Monsieur Pascal Z SA O SORBET D'AMOUR SARL
O SORBET D'AMOUR DEVELOPPEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Décision déferée à la cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2016 (R.G. 16/01392) par le
Président du TGI de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2016

APPELANTE :

SARL SATIS, sis adresse [...] Représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de
BORDEAUX

INTIMÉS :

Pascal Z EYSINES Représenté par Me Charlotte DE REYNAL, avocat au barreau de
BORDEAUX

SA O SORBET D'AMOUR, sis adresse [...] DE BUCH

Représentée par Me Charlotte DE REYNAL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL O SORBET D'AMOUR DEVELOPPEMENT, sis adresse [...] Expositions - 33260 LA
TESTE DE BUCH

Représentée par Me Charlotte DE REYNAL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a
été débattue le 19 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mr François CHARTAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 8 février 2016 la société Satis a déposé la marque ' La maison du glacier' auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

En l'absence de contestation cette marque a été enregistrée le 3 juin 2016.

Au cours du mois de mai 2016, la société Satis a ouvert un fonds de commerce de vente de glaces et de sorbets place Saint Pierre à Bordeaux .

La société Satis reproche à M.Hamon et aux sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement d'avoir depuis le mois de juin 2016 en représailles à l'ouverture de son établissement, utilisé les principaux éléments verbaux de la marque ' La maison du glacier ' qu'elle a déposée et plus précisément :

-créé une ' page Facebook' intitulée 'La Maison du Glacier de Bordeaux';

-enregistré et par conséquent rendu indisponibles les noms de domaine 'lamaisonduglacier.fr' et 'lamaisonduglacier.com'qu'ils ont déposés pour lui faire barrage ('cybersquatting').

Selon actes d'huissier en date des 18 et 19 juillet 2016 la société Satis a fait assigner M.Hamon et les sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin :

-tant sur le fondement de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle que sur celui des articles 809 du code de procédure civile et des articles 1382 et 1383 du code civil de voir à titre principal constater l'utilisation ou à tout le moins l'imitation de la marque protégée et de condamner ses adversaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sur chacun des deux fondements invoqués à modifier l'intitulé de la page 'Facebook' de sorte qu'il ne puisse plus y avoir de confusion, d'ordonner le transfert de noms de domaine et d'ordonner la communication à son profit des codes cités afin qu'elle en prenne le contrôle et à titre subsidiaire d'interdire aux intéressés de disposer et d'utiliser ces noms de domaine et de créer un site internet actif à partir de ces derniers dans l'attente d'une décision du juge du fond ou du juge pénal ;

-d'obtenir la réparation de son préjudice commercial et le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2016, le juge des référés a débouté la société Satis de ses demandes et l'a condamnée à verser à M.Hamon et aux sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Satis a relevé appel de cette ordonnance, le 27 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2017 elle demande à la cour de:

-réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions de débouter les intimés de toutes leurs demandes ;

Sur le fondement de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle :

-de constater l'utilisation ou, à tout le moins l'imitation de la marque protégée et le risque de confusion qu'elle risque de générer dans l'esprit du consommateur, de condamner M.Hamon et les sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à modifier l'intitulé de la page 'Facebook' de sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion avec les éléments verbaux de la marque;

-d'interdire aux intimés d'utiliser les termes « La Maison du Glacier » comme intitulé même partiel ou comme référence sur les réseaux sociaux ou autres publications quelle qu'elles soient ainsi que de disposer de ces noms de domaine au profit de tiers, à quelque titre que ce soit, si ce n'est à son profit et d'utiliser ces noms de domaine et notamment de créer un site internet actif à partir des noms de ces derniers, dans l'attente d'une décision des juges du fond,

Sur le fondement des articles 809 du CPC et 1382 et 1383 du code civil de :

- constater l'utilisation de l'enseigne commerciale et du nom commercial de la société Satis par les défendeurs sur la page 'Facebook' incriminée et les noms de domaines déposés ;

- de condamner les intimés sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à modifier définitivement l'intitulé de la page 'Facebook' de sorte qu'il ne puisse y avoir de confusion avec le nom commercial, l'enseigne et les éléments verbaux de la marque de la société Satis ;

- de leur interdire de créer une nouvelle page sur quelque réseau social que ce soit ou site internet ou article de quelque sorte que ce soit, qui reprenne la marque verbale, l'enseigne ou le nom commercial lui appartenant ;

- de leur interdire de disposer des noms de domaine « lamaisonduglacier.fr » et « lamaisonduglacier.com » au profit de tiers, à quelque titre que ce soit, et de créer un site internet actif à partir des noms de domaine objets du litige, dans l'attente d'une décision des juges du fond.

En tout état de cause,

-de dire et juger que ces faits lui ont nécessairement causé un préjudice commercial et de condamner solidairement et à titre provisionnel les intimés au paiement de 1000 euros par semaine du 9 juin au 15 juillet puis 500 euros par semaine à compter de cette date, en réparation du préjudice et du trouble commercial subis, et ce jusqu'à la signification de la décision à intervenir ;

-de débouter M.Hamon et les sociétés O Sorbet d'amour et O Sorbet d'Amour Développement de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les constats d'huissier.

Dans leurs conclusions notifiées le 2017 M.Hamon et les sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement demandent à la cour à titre principal de confirmer l'ordonnance de référé entreprise et de débouter la société Satis de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire ils sollicitent que la société Satis soit déboutée de ses demandes indemnitaires. Ils sollicitent en outre qu'il soit enjoint à la société Satis de modifier son nom commercial et son enseigne au profit d'une dénomination dotée de distinctivité et de la condamner à leur verser 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de

l'article 1240 du code civil et verser à chacun d'eux une indemnité de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'atteinte à la marque protégée :

La société Satis soutient que :

- l'imitation de la marque enregistrée est flagrante puisque ses principaux éléments verbaux sont ' la maison du glacier' et que la page 'Facebook' de ses concurrents est intitulée 'la maison du glacier Bordeaux' que le premier juge ne pouvait considérer que ces éléments figuraient en petits caractères alors qu'ils figurent en termes très apparents, ni prendre en considération l'évolution du référencement dès lors que l'infraction se poursuivait, que la confusion qu'opère l'emploi des termes 'La maison du glacier' est inévitable, qu'il en va de même pour les noms de domaine;

-qu'il n'appartenait pas au juge des référés de considérer que la marque ne remplirait pas l'exigence de distinctivité nécessaire pour bénéficier de la protection qui lui est due alors que l'atteinte n'est pas seulement vraisemblable mais avérée;

-qu'il existe une identité de produits et de services, qu'il ne peut être soutenu en référé qu'il n'y a pas contrefaçon de marque, et que le risque de confusion est flagrant;

- que seul l'effort publicitaire qu'elle a réalisé a permis de faire passer sa page sur internet devant celle de ses adversaires et que les intimés ne pouvaient faire usage d'une marque qui ne leur appartenait pas.

M.Hamon et les sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement maintiennent cependant à juste titre:

- que la marque 'La maison du glacier' sur laquelle le monopole est revendiqué est dépourvue de distinctivité et que la société Satis ne justifie pas d'une atteinte vraisemblable à ses droits dans la mesure où la validité de la marque est sérieusement contestable;

-que l'expression 'La maison du glacier de Bordeaux' sur la page 'Facebook' de la société O Sorbet D'Amour est utilisée en très petits caractères ,qu'elle ne figure pas en caractères très apparents ,qu'elle ne sert pas à désigner ses produits et services en vue de garantir leur origine et que l'utilisation de cette expression ne peut caractériser un acte de contrefaçon.

C'est en effet par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge, qui disposait du pouvoir d'apprécier si les conditions du bien fondé de la demande dont il était saisi étaient réunies, a considéré que l'expression 'La maison du glacier' constituant la marque déposée par la société Satis n'apparaît pas correspondre à l'exigence de distinctivité nécessaire pour bénéficier de la protection due à la marque en raison des termes communs employés de sorte qu'il existe un doute sérieux sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

La marque a en effet pour objectif de permettre au consommateur de distinguer des produits identiques vendus par des commerçants différents. Elle ne peut donc comporter des termes génériques et reprendre l'appellation habituelle du produit ou celle du lieu où il est vendu ce qui aurait pour conséquence d'interdire l'emploi de termes d'usage courant qui seraient alors retirés du domaine public .Dans ces conditions la contestation sérieuse par les intimés de la

validité de la marque 'La maison du glacier ' qui comporte les deux termes génériques 'maison' et 'glacier' fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de la société Satis.

La société Satis ne peut se prévaloir d'un risque de confusion alors que l'absence de distinctivité de la marque 'La maison du glacier' ne lui permet pas d'invoquer un droit privatif sur ces termes en raison du caractère banal de l'expression employée qui correspond seulement à la désignation normale et nécessaire de ce type de commerce sans qu'il soit fait preuve d'originalité.

Sur la concurrence déloyale :

La société Satis soutient:

- que M.Hamon a délibérément et avec l'intention de nuire repris le nom commercial et l'enseigne sur la page 'Facebook ' et qu'il a déposé les noms de domaine pour sanctionner son ancien affilié et avec mauvaise foi qu'il a maintenu ses agissements malgré les mises en demeure par lettre recommandée ; - que le caractère original ou distinctif d'une enseigne commerciale n'est pas une condition du succès de l'action en concurrence déloyale et que ces faits lui ont nécessairement occasionné un préjudice commercial.

M.Hamon et les sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement font néanmoins justement valoir:

- que la demande de la société Satis ne peut prospérer en raison de l'absence de distinctivité de la dénomination sociale et de l'enseigne ' La Maison du glacier', de l'absence de risque de confusion et de détournement de la clientèle qui en découle et de l'absence de détournements d'investissements et d'efforts intellectuels de la société Satis;

-que la simple réservation d'un nom de domaine ne constitue pas un acte de contrefaçon qui postule la possibilité de comparer les produits et services;

-que le montant des dommages intérêts réclamé est sérieusement contestable puisque la preuve du détournement de clientèle n'est pas rapportée et que la société Satis ne justifie pas de son préjudice.

L'action en concurrence déloyale nécessite que soient remplies les conditions exigées par les articles 1382 et 1383 anciens du code civil. La société Satis doit donc démontrer l'existence d'une faute de la part de ses adversaires, celle d'un préjudice et celle d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Ainsi qu'il vient d'être précisé dans le cadre de la demande fondée sur l'atteinte portée à la marque, l'absence de distinctivité de l'enseigne ou du nom commercial 'la maison du glacier' ne permet pas à la société Satis d'invoquer un droit privatif sur ces termes. L'intéressée ne peut donc non plus fonder son action en concurrence déloyale sur l'emploi par ses adversaires des termes 'La maison du glacier' en raison du caractère banal et commun des termes employés.

Il ne peut pareillement être retenu que la réservation des noms de domaine 'lamaisonduglacier.fr ' et ' lamaisonduglacier.com' constitue des actes de concurrence déloyale alors que ces termes n'ont aucun caractère distinctif, comme il vient de l'être précisé et qu'il

n'est pas en outre soutenu et a fortiori démontré qu'ils font l'objet d'une exploitation mais seulement d'une réservation.

C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que la dénomination commerciale 'La maison du glacier ' par la société Satis qui n'est utilisée que depuis 2016 ne permet pas de retenir qu'elle justifie des investissements et efforts intellectuels importants qu'elle revendique alors qu'elle a bénéficié pendant de nombreuses années de la franchise O Sorbet d'Amour donc l'activité a débuté en 1935.

La société Satis ne produit en outre aucun élément de nature à établir qu'elle ait subi un préjudice quelconque en raison de l'emploi par ses adversaires des termes 'La maison du glacier' puisqu'il n'est pas démontré que son chiffre d'affaire aurait baissé depuis cet emploi ou que son activité ne se serait pas développée comme elle l'aurait dû .

L'ordonnance entreprise qui a exactement retenu l'absence de péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite pour rejeter les prétentions de la société Satis sera en conséquence confirmée.

Sur la demande de changement de nom commercial de la société Satis:

Les intimés ne peuvent à la fois soutenir que le nom commercial de la société Satis n'a aucun caractère distinctif et qu'il n'y a donc pas de risque de confusion et demander qu'elle modifie ce nom ou le remplace pas un autre .La demande qu'ils ont formulée à ce titre sera en conséquence rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

Sur la demande de dommages intérêts formulée par les intimés :

M.Hamon et les sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement invoquent le caractère abusif de la procédure de référé et de l'appel de la société Satis et la volonté de cette dernière de leur nuire et de porter atteinte à leur image en présentant officiellement auprès de 'Facebook' sans aucune mesure ni réserve sa page comme contrefaisante et en demandant son retrait.

La société Satis maintient que son action n'est pas abusive dans la mesure où M.Hamon et ses sociétés se placent dans la veine de commerçants déloyaux et sans scrupule en reprenant la marque, l'enseigne et le nom commercial d'un concurrent direct pour lui porter tort.

En engageant une procédure devant le juge des référés pour obtenir la protection de la marque qu'elle a déposée et qui a été enregistrée puis en relevant appel de la décision rendue la société Satis n'a fait qu'exercer le droit que lui reconnaît la loi de s'adresser au juge compétent pour faire valoir ses droits, aucune circonstance particulière ne permettant de considérer que l'exercice de ce droit d'agir en justice ait dégénéré en abus, les intimés ne peuvent réclamer des dommages intérêts à ce titre.

La demande en paiement de dommages intérêts formulée par les intimés en raison de ce que la société Satis a présenté leur page comme contrefaisante afin d'obtenir son retrait se heurte par ailleurs à une contestation sérieuse dans la mesure où leur demande se fonde sur l'existence de la marque enregistrée dont la validité n'avait pas été contestée avant l'introduction de la présente procédure.

La demande en paiement de dommages intérêts de M.Hamon et des sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement qui excède les pouvoirs du juge des référés et de la cour qui statue dans le même cadre sera donc rejetée.

Il sera par contre fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés .

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant rejette les demandes de changement de nom commercial et en paiement de dommages intérêts présentées par M.Hamon et par les sociétés O Sorbet d'Amour et O Sorbet d'Amour Développement,

Condamne la société Satis à verser à M.Hamon ,à la société O Sorbet d'Amour et à la société O Sorbet d'Amour Développement une indemnité de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La condamne aux dépens lesquels comprendront les frais du constat d'huissier du 25 juillet 2016.

Le présent arrêt a été signé par Roland Potée, président, et par François Chartaud, greffier.

Le greffier Le président