

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 20 Février 2020

APPELANTE :

SARL S.D.G.I anciennement dénommée SARL GROUPE ADRESS'IMMO GRAND LYON

[...]

[...]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 475

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 656

INTIMEES :

Mme A Y divorcée X

née le [...] à [...]

[...]

[...]

SARL ADRESS'IMMO

[...]

La Cour du Capitole

[...]

Représentées par la SELARL CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 450

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Patrick-Paul DUBOIS ou Maître Marie DUBOIS-PERROTI, mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDGI

[...]

[...]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque: 475

Et ayant pour avocat plaissant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 656

* * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2020

Date de mise à disposition : 20 Février 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Aude RACHOU, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

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 Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme Y exerce l’activité d’agent immobilier depuis le 14 septembre 1990 sous la dénomination Adress’immo à Châteauroux (36).

Elle a déposé le 7 février 2000 auprès de l’INPI, la marque française Adress’immo sous le numéro 3006716 pour les produits des classes suivantes 35, 36 et 42.

' Publicité, gestion des affaires commerciales, distribution de prospectus, conseils informations et renseignements d’affaires.

Affaires immobilières, agence immobilière, transaction immobilière, expertise immobilière, gestion d'immeubles.

Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. '

L'enregistrement de la marque a été renouvelé le 2 novembre 2009.

Mme Y a, le 27 septembre 1997, conclu un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce exploité par ses soins sous l'appellation Adress'immo avec la Sarl Adress'immo immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux le 8 octobre 1997 et dont elle est associée et co-gérante.

Cette société a ensuite acquis le fonds donné en location gérance et exploité une activité similaire bénéficiant d'une licence d'exploitation de la marque Adress'immo depuis le 1er décembre 2002.

La société Groupe adress'immo grand lyon, située à Lyon, exerçait également une activité d'agence immobilière sous l'appellation Groupe adress'immo grand lyon.

Elle a déposé le 3 mars 2011 une demande d'enregistrement de la marque Groupe adress'immo grand lyon qui a été enregistrée le 23 décembre 2011 sous le numéro 3811444 pour les produits des classes 35, 36 et 42.

La société Groupe adress'immo grand lyon a modifié sa dénomination sociale en société SDGI.

Le 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l'encontre de la société SDGI une procédure de liquidation judiciaire simplifiée désignant la Selarl Alliance MJ, représentée par Me Dubois ou Me Dubois Perotti, en qualité de liquidateur.

Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a décidé de ne plus faire application à la procédure ouverte le 17 octobre 2017 des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme Y et la Sarl Adress'immo, a :

— débouté la société Adress'immo de sa demande en contrefaçon de marque ;

— débouté Mme Y de sa demande en contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 du fait des noms de domaine www.adressimmo.org, www.adressimmo.net et www.adressimmo.eu ;

— débouté Mme Y de sa demande tendant à voir ordonner le transfert à son bénéfice des noms de domaine www.adressimmo.org, www.adressimmo.net et www.adressimmo.eu ;

— dit qu'en exploitant le nom de domaine www.adressimmo.com, la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 pour les services suivants ; Affaires immobilières, agence immobilière, transaction immobilière, expertise immobilière, gestion d'immeubles ;

— débouté Mme Y de sa demande en contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 du fait du dépôt de la marque GROUPE ADRESSIMMOGRAND LYON pour les ' services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ' et d'élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ' ;

— dit qu'en déposant la marque GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON, la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 pour les services suivants ' Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d'espace publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques immobilier) ' ;

— débouté Mme Y de sa demande en contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 du fait de l'exploitation de la dénomination sociale GROUPE ADRESS IMMO GRAND LYON pour des produits identiques ou similaires aux services suivants ' Publicité ; gestion des affaires commerciales ; distribution de prospectus ; conseils, informations et renseignements d'affaires. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ' ;

— dit qu'en exploitant la dénomination sociale GROUPE ADRESS' IMMO GRAND LYON pour des services identiques ou similaires aux services des ' affaires immobilières, agence immobilière, transaction immobilière, expertise immobilière, gestion d'immeubles ' , la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716

— débouté Mme Y de sa demande en contrefaçon du fait de l'exploitation du nom commercial et de l'enseigne GROUPE ADRESS IMMO GRAND LYON pour des produits identiques ou similaires aux services suivants ' Publicité ; gestion des affaires commerciales ; distribution de prospectus ; conseils, informations et renseignements d'affaires ; Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ' ;

— dit qu'en exploitant le nom commercial et l'enseigne GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON pour des services identiques ou similaires aux services des ' affaires immobilières, agence immobilière, transaction immobilière, expertise immobilière, gestion d'immeubles ' , la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 ;

— condamné la société Groupe adress'immo grand lyon à verser à Mme Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

— fait interdiction à la société Groupe adress'immo grand lyon de poursuivre l'usage contrefaisant du signe ADRESS'IMMO tel que réalisé dans les conditions susmentionnées, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;

— débouté Mme Y et la société Adress'immo de leur demande tendant à voir ordonner la destruction des catalogues sous astreinte ;

— ordonné le transfert du nom de domaine www.adressimmo.com au bénéfice de Mme Y, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir avec autorisation, en tant que de besoin, donnée à Mme Y de procéder à la notification entre les mains de l'organisme en charge de l'enregistrement de ce nom de domaine de la décision à intervenir en vue de faire procéder au transfert de sa propriété au bénéfice de Mme Y, et ce, aux frais avancés de la société Groupe adress'immo grand lyon ;

— autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues spécialisées au choix de Mme Y, et ce aux frais avancés de la société Groupe adress'immo grand lyon , chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 1 500 euros HT ;

— débouté les sociétés demanderesses de leur demande au titre de la liquidation de l'astreinte ;

— prononcé la nullité de la marque GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON n° 3811444 pour les services suivants : ' Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; affaires immobilières; estimations immobilières ,gérance de biens immobiliers ; estimationsfinancières (assurances,banques immobilier) ' ;

— dit que la présente décision sera transcrite au registre national des marques tenu auprès de l'INPI à la requête de Mme Y, et ce aux frais avancés de la société Groupe adress'immo grand lyon ;

— débouté Mme Y de sa demande au titre de la radiation de la marque GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON ;

— dit qu'en exploitant le nom de domaine adressimmo.com et le signe GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne alors que la société Adress'immo exploitait déjà le signe ADRESS'IMMO à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne pour des produits concurrents en lien avec des produits et services immobiliers, la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de concurrence déloyale ;

— condamné en conséquence la société Groupe adress'immo grand lyon à payer à la société Adress'immo la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

— condamné la société Groupe adress'immo grand lyon à payer à la société Adress'immo et à Mme Y la somme de 5 000 euros, en ce compris les frais engagés pour faire dresser les procès-verbaux produits, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la société Groupe adress'immo grand lyon aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ughetto, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

— ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision.

La société SDGI, nouvelle dénomination de la société Groupe adress'immo grand lyon, a interjeté appel de cette décision le 3 août 2017.

La Selarl Alliance MJ, représentée par Me Dubois, (Me Dubois), est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDGI.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2018, la société SDGI et Me Dubois, ès qualités, demandent à la cour le débouté des demandes de la société Adress'immo et de Mme Y en contrefaçon de marque ou concurrence déloyale tirées de l'imitation de leurs signes distinctifs du fait de l'antériorité des droits et leur condamnation à payer à la société SDGI la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Subsidiairement, ils concluent au débouté de la société Adress'immo et de Mme Y de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon et concurrence déloyale en l'absence de tout risque de confusion et de tous faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale.

En tout état de cause, ils concluent à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation solidaire de la société Adress'immo et de Mme Y à leur payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2018, Mme Y et la société Adress'immo demandent à la cour de :

— déclarer recevables et bien fondées Mme Y et la société Adress'immo en leur appel incident,

— réformer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, et statuant à nouveau :

— dire et juger que la société S.D.G.I. se rend coupable de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO dont est titulaire Mme Y, pour l'intégralité des services et produits suivants :

« Publicité, Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Services d'abonnements à des journaux (pour des tiers); Conseil en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d'espace publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques immobilier) ». (Classes 35 ' 36 et 42)

— dire et juger que la société S.D.G.I. se rend coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Adress'immo au titre de la reproduction par imitation de la marque ADRESS'IMMO qu'elle exploite ès-qualités de licenciée, et au titre de la reproduction de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne ;

EN CONSEQUENCE,

— condamner la société S.D.G.I. à cesser toute utilisation et toute reproduction de la dénomination ADRESS'IMMO en relation avec les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque ADRESS'IMMO, et ce sur quelque support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte définitive de la somme de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec fixation de la créance de liquidation d'astreinte au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.,

— prononcer la nullité de la marque GROUPE ADRESS'IMMO GRAND LYON déposée par la société Groupe adress'immo grand lyon désormais S.G.D.I., sous le n°3811444 le 3 mars 2011 pour les produits et services suivants : « Publicité, Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnements à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d'espace publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; affaires financières ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques immobilier) » et en ordonner la radiation dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, avec fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.

— dire que la présente décision sera transcrite au Registre National des Marques tenu auprès de l'INPI à la requête de Mme Y et de la société Adress'immo et ce aux frais de la société S.D.G.I. avec fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.,

— fixer les créances de Mme Y, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et la société Adress'immo la somme de 50 000 euros à titre de

dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon résultant de la reproduction de la marque et de concurrence déloyale du fait de l'utilisation à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne du terme ADRESS'IMMO, au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.

— ordonner le transfert des noms de domaine www.adressimmo.org, www.adressimmo.net et www.adressimmo.eu au bénéfice de Mme Y , et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec autorisation, en tant que de besoin, donnée à Mme Y de procéder à la notification entre les mains de l'organisme en charge de l'enregistrement des noms de domaine www.adressimmo.com, www.adressimmo.org, www.adressimmo.net et www.adressimmo.eu de la décision à intervenir en vue de faire procéder au transfert de sa propriété au bénéfice de Mme Y, et ce, aux frais de la société Groupe adress'immo grand lyon, nouvellement dénommée S.D.G.I., avec fixation de la créance de liquidation d'astreinte au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.,

— ordonner la destruction de tous catalogues, prospectus ou documents commerciaux mentionnant la marque ADRESS'IMMO en possession de la société S.D.G.I., dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, avec fixation de la créance de liquidation d'astreinte au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.

— ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de Mme Y et de la société Adress'immo, et ce aux frais de la société Groupe adress'immo grand lyon, nouvellement dénommée S.G.D.I., dans la limite de 5 000 euros HT par publication, avec fixation de la créance de liquidation d'astreinte au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.,

— dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

— ordonner l'inscription de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées par la décision à intervenir au passif de la société Groupe adress'immo grand lyon, nouvellement dénommée S.D.G.I. ;

— fixer la créance de la société Adress'immo et de Mme Y, au passif de la société S.D.G.I., à la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger que les entiers dépens de procédure en ce compris les frais de procès-verbal de constat dressé en date du 28 mars 2013 au profit de Me Sandrine Mollon, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société S.D.G.I.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2018 ;

SUR CE :

Sur la contrefaçon :

Attendu que la société SDGI soutient pour l'essentiel que la société Agence adress immo-Z a été constituée à Lyon le 27 février 1991 sous la dénomination sociale Agence adress immo pour exercer une activité d'agent immobilier, mandataire en fonds de commerce et marchand de biens ;

que le fonds a ensuite été vendu le 20 avril 2004 à la société Alliance invest exploitant sous le nom Agence adress immo, constitué notamment par la dénomination sociale Agence adress immo-Z, l'enseigne et le nom commercial, Agence adress immo ;

que la société initiale Agence adress immo-Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 381 032 010, a modifié sa dénomination sociale pour devenir CJV ;

que la société Alliance invest vient donc aux droits de la société Agence adress immo-Z et est fondée à se prévaloir d'un droit antérieur à celui des intimés sur la dénomination sociale Agence adress immo ainsi que sur la marque alléguée ;

qu'enfin, la société Groupe adress'immo grand lyon vient aux droits de la société Alliance invest, la société SDGI venant elle même aux droits de la société Groupe adress'immo grand lyon et bénéficie donc d'une antériorité des droits ;

Attendu que la société Adress'immo et Mme Y font valoir que les appelants ne disposent d'aucun droit antérieur qui leur seraient opposables, seuls l'enseigne et le nom commercial ayant été cédés le 20 avril 2004 et non pas la dénomination sociale qui n'est pas un élément du fonds de commerce mais un attribut de la personnalité morale ;

que la cession d'un fonds de commerce n'entraîne pas la transmission universelle de patrimoine et la dissolution de la société contrairement à une opération de fusion ;

que la clause de non concurrence prévue à l'acte de cession du fonds ne concède aucune cession de la dénomination sociale ;

qu'en toute hypothèse, la société Alliance invest n'a modifié sa dénomination sociale que postérieurement à la cession du fonds de commerce ;

que par ailleurs, elles justifient de l'utilisation du nom Adress'immo dès l'année 1990 ce que ne fait pas la société SDGI ;

Attendu que l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :

a) ...

b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

[...];'

Attendu que le droit sur une dénomination sociale ou sur une raison sociale s'acquiert par son adoption par la personne morale dans l'acte qui la constitue et a vocation à être défendue dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

que la dénomination sociale ne concerne que les sociétés ;

Attendu que le droit sur le nom commercial et sur l'enseigne s'acquiert par le premier usage public ;

Attendu que Mme Y, personne physique exerçant en nom propre, a été immatriculée pour la première fois au registre du commerce et des sociétés le 14 septembre 1990 ;

que sur l'extrait kbis figurent à la fois le nom de l'enseigne Adress'immo et le nom commercial Adress'immo, peu important la date de l'extrait produit aux débats, toutes les mentions modificatives étant inscrites sur le document ;

que la société SDGI est donc malvenue à contester la validité de cet extrait et sa force probante au motif qu'il a été délivré le 7 novembre 1996 ;

Attendu que la société Agence adress immo-Z a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 février 1991 ;

que sa dénomination est Agence adress immo-Z ;

que son nom commercial est Agence adress immo et son enseigne Z ;

Attendu que la société Adress'immo a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 1997 avec pour dénomination sociale Adress'immo ;

Attendu que le dépôt de la marque par Mme Y a été effectué le 7 février 2000 ;

Attendu qu'en conséquence, tant lors de la création de la société Adress'immo le 8 octobre 1997 que du dépôt de la marque par Mme Y le 7 février 2000, la société Agence adress'immo-Z était fondée à invoquer une antériorité de sa dénomination sociale, étant observé que la similitude des termes était de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que la société SDGI et Me Dubois, ès qualités, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, concluent que la dénomination sociale Agence adress immo enregistrée le 27 février 1991 constitue à leur égard un droit antérieur valablement opposable à la dénomination sociale Adress'immo enregistrée le 8 octobre 1997 et aux nom commercial et enseigne Adress'immo en l'absence de rayonnement national et donc de risque de confusion démontré ;

Attendu que les appelants versent aux débats l'acte de cession de fonds de commerce intervenu le 20 avril 2004 entre la société Agence adress immo et la société Alliance invest aux droits de laquelle est venue la société Groupe adress'immo grand lyon, puis la société SDGI, duquel il résulte que sont cédés l'enseigne et le nom commercial Agence adress immo-Z, la clientèle, l'achalandage y attachés et que le fonds, objet de la convention, appartient au vendeur pour l'avoir créé à compter du 27 février 1991 ;

qu'est insérée à l'acte une clause de non concurrence par laquelle le vendeur s'engage notamment à ' modifier sa dénomination sociale au plus tard dans le mois des présentes afin que l'acquéreur puisse utiliser l'enseigne et le nom commercial ' Agence adress immo Z ' sans aucun risque de confusion avec le vendeur.

A compter de cette date, le vendeur s'interdira d'utiliser de quelque façon que ce soit ladite dénomination, dont l'acquéreur aura dès lors la propriété et l'usage exclusifs. [...] ' (mis en gras par la cour) ;

que les appelants justifient par les pièces produites que le vendeur a effectivement changé sa dénomination sociale ;

Attendu dès lors que, d'une part, les intimées concluent à tort que la clause de non concurrence ne mentionne pas la dénomination sociale ni ne concède aucune cession de celle ci et que de l'autre, la société Alliance invest, aux droits de laquelle vient la société Groupe adress'immo grand lyon, conclut à juste titre bénéficiaire d'une antériorité des droits, la marque déposée par Mme Y le 7 février 2000 ne pouvant être adoptée en tant que telle, peu important la date à laquelle la société Alliance invest a effectivement modifié sa dénomination sociale ;

Attendu que le nom commercial et l'enseigne peuvent bénéficier d'une antériorité opposable à la condition qu'ils soient publiquement utilisés et connus sur l'ensemble du territoire et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

qu'en l'espèce, la société SDGI et Me Dubois, ès qualités, concluent à juste titre que ni Mme Y, ni la société Adress'immo, dont la création est en toute hypothèse postérieure à celle de la société Adress'immo-Z, ne justifient ni n'établissent une utilisation publique et connue du nom commercial et de l'enseigne sur l'ensemble du territoire, versant aux débats des pièces justifiant de l'usage du nom commercial et de l'enseigne dans le département du Cher (36) ;

que notamment un des anciens salariés d'une société S3Gcom, M. Jullien, dans une attestation délivrée à Mme Y datée du 1er juillet 2018, indique que :

— dès 1990, il a travaillé avec Mme Y ;

— chaque année, ils établissaient le plan de communication de l'agence Adress immo sur le web et le print et que cette collaboration client/fournisseur a perduré de l'année 1990 à 2014, année de fermeture du journal AS3G ;

qu'il conclut en ces termes :

' je confirme que l'agence Adress immo est devenue un acteur incontournable du secteur immobilier à Châteauroux et en agglomération et que l'enseigne commerciale Adress immo était connue dans tout le département et son développement se confirme chaque année. ' ;

Attendu qu'en conséquence, faute de répondre aux critères visés, Mme Y et la société Adress'immo ne peuvent se prévaloir d'une quelconque antériorité sur l'enseigne et le nom commercial adress'immo faisant obstacle à leur utilisation par les appelants ;

Attendu qu'enfin, la société SDGI et Me Dubois, ès qualités, versent aux débats différents courriers adressés par la société Alliance invest sur lesquels figurent la mention Adress'immo ainsi que l'adresse www.adressimmo.com datés d'avril 2004 à novembre 2010 ;

qu'elles produisent également des notes d'honoraires au nom d'Adress'immo avec mention de l'adresse www.adressimmo.com de décembre 2004 à décembre 2010 ;

qu'elles justifient ainsi de l'usage du nom commercial et de l'enseigne adress'immo ;

Attendu que la décision déférée sera infirmée de ce chef et les intimés déboutés de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon et de demande en nullité de la marque Groupe adress'immo grand lyon n° 3811444 dirigés contre la société SDGI ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu que Mme Y et la société Adress'immo concluent à l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la société Adress'immo grand lyon, devenue SDGI, dans la mesure où les deux sociétés exercent une activité similaire et sont en situation de concurrence puisqu'elles interviennent dans la même spécialité ;

qu'ainsi, la société Groupe adress'immo grand lyon porte elle atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne de la SARL Adress'immo en utilisant le nom de domaine [adress'immo.com](http://www.adressimmo.com) et la dénomination ' adress'immo ' à titre de dénomination, nom commercial et enseigne ;

que le récent changement de dénomination de la société Groupe adress'immo grand lyon démontre que l'appelante avait conscience de l'atteinte portée à ses droits ; qu'enfin, ces faits argués de concurrence déloyale sont distincts des actes de contrefaçon reprochés en ce qu'ils portent atteinte aux droits de la société Adress'immo en sa qualité de licenciée de la marque ' adress'immo ' ainsi qu'à sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne du fait de leur reproduction déloyale peu important l'exercice local de la profession d'agent

immobilier qui n'exclut pas un risque de confusion dans l'esprit du public eu égard à la pratique de l'exercice de cette profession par le biais de réseau national ;

Attendu que la société SDGI et Me Dubois, ès qualités, concluent au débouté de la demande relative à la concurrence déloyale en l'absence de faute et de préjudice en causalité avec la faute qu'en l'espèce, la société Groupe immo grand Lyon était bien fondée à invoquer l'antériorité de ses droits sur la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne ;

que les actes de contrefaçon allégués reposent sur les mêmes faits que ceux avancés pour établir la contrefaçon ;

qu'aucune confusion n'est possible et de nature à tromper le consommateur, compte tenu de la localisation des activités professionnelles des parties, dans le Cher d'une part et dans le Rhône de l'autre ;

qu'enfin, de nombreuses agences immobilières utilisent un nom similaire sans pour autant appartenir à un réseau ni à un même groupe ;

Attendu que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif ;

Attendu qu'en l'espèce, les intimés reprochent à faute à l'appelante la reproduction déloyale et l'utilisation d'une dénomination sociale, d'un nom commercial et d'une enseigne similaires aux siens entraînant un risque de confusion pour le public ;

Mais attendu que la société SDGI et Me Dubois, ès qualités, concluent à juste titre qu'eu égard à la sphère géographique différente dans laquelle les parties exercent leur activité professionnelle et aux nombreuses similitudes de dénomination sociale, nom commercial et enseigne ainsi que de noms de domaine des agences immobilières dans toute la France sans pour autant qu'elles fassent partie d'un même groupe, le risque de confusion pour un consommateur normalement diligent n'est pas établi ;

que la cour souligne le manque d'originalité de la dénomination sociale, nom commercial et enseigne ainsi que des noms de domaine, faisant que la mention relative à la localité, ici respectivement Grand Lyon et Châteauroux, est perçue par le consommateur normalement diligent comme un élément d'information important et non pas mineur comme le soutiennent les intimés ;

qu'aucune confusion n'est davantage possible avec l'existence d'un rattachement à un groupe national en l'absence de toute mention de cette appartenance alléguée que ce soit sur les documents papiers ou sur les sites ;

qu'il ne peut être reproché aux appelants une reproduction déloyale du nom commercial et de l'enseigne eu égard au fait que leur antériorité sur ceux ci a été reconnue ;

qu'enfin, le seul fait que la société Groupe adress' immo grand lyon ait modifié de sa propre initiative sa dénomination en SDGI ne suffit pas à caractériser une quelconque reconnaissance d'un comportement fautif ;

Attendu en conséquence que Mme Y et la société Adress'immo qui n'établissent pas de faute de la société Groupe adress'immo grand lyon de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur normalement diligent ni aucun acte de parasitisme, seront déboutées de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ;

Attendu que la société SDGI et Me Dubois, ès qualités, seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, faute d'établir l'intention de nuire des intimées, le seul fait que leur action soit en définitive jugée infondée étant insuffisant pour ce faire ;

qu'ils n'établissent pas davantage l'existence d'un préjudice moral lié à l'existence de la présente procédure ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de leur allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle

Infirme la décision en ce qu'elle a :

— dit qu'en exploitant le nom de domaine www.adressimmo.com, la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 pour les services suivants ; Affaires immobilières , agence immobilière, transaction immobilière, expertise immobilière, gestion d'immeubles ;

— dit qu'en déposant la marque GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON, la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 pour les services suivants 'Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d'espace publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques immobilier) ' ;

— dit qu'en exploitant la dénomination sociale GROUPE ADRESS' IMMO GRAND LYON pour des services identiques ou similaires aux services des ' affaires immobilières, agence immobilière, transaction immobilière, expertise immobilière, gestion d'immeubles ', la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 ;

— dit qu'en exploitant le nom commercial et l'enseigne GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON pour des services identiques ou similaires aux services des ' affaires immobilières, agence immobilière, transaction immobilière, expertise immobilière, gestion d'immeubles ', la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de contrefaçon de la marque ADRESS'IMMO n° 003006716 ;

— condamné la société Groupe adress'immo grand lyon à verser à Mme Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

— fait interdiction à la société Groupe adress'immo grand lyon de poursuivre l'usage contrefaisant du signe ADRESS'IMMO tel que réalisé dans les conditions susmentionnées, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;

— ordonné le transfert du nom de domaine www.adressimmo.com au bénéfice de Mme Y, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir avec autorisation, en tant que de besoin, donnée à Mme Y de procéder à la notification entre les mains de l'organisme en charge de l'enregistrement de ce nom de domaine de la décision à intervenir en vue de faire procéder au transfert de sa propriété au bénéfice de Mme Y, et ce, aux frais avancés de la société Groupe adress'immo grand lyon ;

— autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues spécialisées au choix de Mme Y, et ce aux frais avancés de la société Groupe adress'immo grand lyon , chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 1 500 euros HT ;

— prononcé la nullité de la marque GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON n° 3811444 pour les services suivants : ' Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; affaires immobilières; estimations immobilières gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques immobilier) ' ;

- dit que la présente décision sera transcrite au registre national des marques tenu auprès de l'INPI à la requête de Mme Y, et ce aux frais avancés de la société Groupe adress'immo grand lyon ;

— dit qu'en exploitant le nom de domaine adressimmo.com et le signe GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne alors que la société Adress'immo exploitait déjà le signe ADRESS'IMMO à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne pour des produits concurrents en lien avec des produits et services immobiliers, la société Groupe adress'immo grand lyon a commis des actes de concurrence déloyale ;

— condamné en conséquence la société Groupe adress'immo grand lyon à payer à la société Adress'immo la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

— condamné la société Groupe adress'immo grand lyon à payer à la société Adress'immo et à Mme Y la somme de 5 000 euros, en ce compris les frais engagés pour faire dresser les procès-verbaux produits, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la société Groupe adress'immo grand lyon aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ughetto, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

Déboute Mme Y et la société Adress'immo de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute la société SDGI, anciennement dénommée Groupe adress'immo grand lyon, et la Selarl Alliance MJ, représentée par Me Dubois ou Me Dubois-Perroti, en sa qualité de liquidateur de la société SDGI, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Confirme la décision déferée pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme Y et la société Adress'immo à payer à la société SDGI, anciennement dénommée Groupe adress'immo grand lyon, et la Selarl Alliance MJ, représentée par Me Dubois ou Me Dubois-Perroti, en sa qualité de liquidateur de la société SDGI, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum Mme Y et la société Adress'immo aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,