

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/03238 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AXC

Décision déferée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 16/13323

APPELANTE

SAS AUTODISTRIBUTION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 962 227
351

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[...]

[...]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Patrice DE CANDÉ de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP,
avocat au barreau de PARIS, toque : P0265

INTIMÉE

SAS ADFLEET

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 792 510
067

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[...]

[...]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Emilie DE VAUCRESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

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

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

- 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 David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société AUTODISTRIBUTION, fondée en 1973, se présente comme le leader français et européen de la distribution indépendante de pièces détachées automobile et poids lourd et indique bénéficié d'une grande réputation auprès des professionnels de l'automobile à travers son vaste réseau de garagistes et de carrossiers.

Elle dispose d'un portefeuille de marques comprenant le radical AD qui constitue l'abréviation de sa dénomination.

Elle est titulaire de la marque semi-figurative française 'AD' n°3 966 818 (ci-après, la marque 818), enregistrée auprès de l'INPI, le 7 décembre 2012 en classes 12, 35, 37, 38, 39 et 42, pour désigner notamment, en classe 37, les services d'assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules ; entretien et réparation de véhicules ; lavage de véhicules et, en classe 39, les

services de Transport ; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages) ; locations d'automobiles :

La société ADFLEET, créée en 2013, propose principalement des services de convoyage de véhicules automobiles à l'attention des entreprises, concessions et loueurs. Son activité est classifiée, selon le code NAF, pour les transports routiers de fret interurbains.

Elle est titulaire de la marque française semi-figurative 'ADFLEET' n°4 015 523 (ci-après, la marque 523), déposée le 24 juin 2013 en classe 37 (Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; Convoyage de véhicules) et en classe 39 (Location de véhicules) :

Elle a enregistré, le 7 février 2013, le nom de domaine adfleet.fr et elle utilise le logo suivant :

Par lettre de mise en demeure en date du 7 janvier 2016, la société AUTODISTRIBUTION a demandé à la société ADFLEET de cesser l'utilisation de la marque 'ADFLEET', considérant que cette utilisation constituait des actes de contrefaçon de sa marque antérieure n° 818, ce que la société ADFLEET a contesté.

Par exploit en date du 6 septembre 2016, la société AUTODISTRIBUTION a fait assigner la société ADFLEET devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque 'ADFLEET' n° 523 et en contrefaçon de marque.

Dans un jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces 23-1 et 23-2 de la société ADFLEET,
- débouté la société AUTODISTRIBUTION de toutes ses demandes,
- débouté la société ADFLEET de sa demande en procédure abusive,
- condamné la société AUTODISTRIBUTION aux dépens et au paiement à la société ADFLEET de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 7 février 2018, la société AUTODISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 21 octobre 2019, la société AUTODISTRIBUTION demande à la cour :

- d'infirmier le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société ADFLEET de l'intégralité de ses demandes,

en conséquence et statuant à nouveau,

- de prononcer la déchéance des droits de la société ADFLEET sur la marque 'ADFLEET' n°523 pour l'ensemble des services visés à son dépôt à compter du 18 octobre 2018,
- de juger que la marque française 'ADFLEET' n° 523 porte atteinte aux droits antérieurs dont dispose la société AUTODISTRIBUTION sur la marque française 'AD' n° 818,
- de dire qu'en utilisant le signe 'ADFLEET' à titre de marque, de dénomination sociale et de nom de domaine, la société ADFLEET a commis des actes de contrefaçon de la marque française 'AD' n° 818,
- de prononcer la nullité de la marque française 'ADFLEET' n° 523 pour l'ensemble des services visés à son dépôt,
- d'ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à l'INPI pour transcription en marge du registre national des marques conformément aux dispositions de l'article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- de faire interdiction à la société ADFLEET de faire usage du terme ADFLEET seul ou en association avec d'autres termes, à quelque titre que ce soit, et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- d'enjoindre la société ADFLEET de modifier sa dénomination sociale et de procéder à la radiation du nom de domaine 'adfleet.fr' sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société ADFLEET à verser la somme de 40 000 euros à la société AUTODISTRIBUTION en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque,

d'ordonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égale à Times New Roman 30 : 'Par décision du -----, la Cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de

- la marque AdFleet déposée par la société AdFleet, comme portant atteinte à la marque AD de la société AUTODISTRIBUTION. Il a condamné la société AdFleet, à cesser tout usage du terme AdFleet, et à payer à la société AUTODISTRIBUTION la somme de ----- € à titre de dommages et intérêts.' dans trois parutions au choix de la société AUTODISTRIBUTION, aux frais de la société ADFLEET, sans que le coût total de ces insertions ne puisse excéder la somme de 15 000 euros HT, de condamner la société ADFLEET à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

•

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond numérotées 3, transmises le 12 novembre 2019, la société ADFLEET demande à la cour :

à titre liminaire : vu l'article 784 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2019 et d'admettre aux débats ses dernières conclusions et pièces,

à titre principal :

- de déclarer la société AUTODISTRIBUTION mal fondée en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter,

par conséquent :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu

- que la marque 'ADFLEET' n° 523 ne porte pas atteinte aux droits de la société AUTODISTRIBUTION sur sa marque antérieure 'AD' n° 818,

- que la société ADFLEET ne s'était rendue responsable d'aucun acte de contrefaçon du fait de l'utilisation des signes litigieux,

- de débouter la société AUTODISTRIBUTION de sa demande de déchéance de la marque 'ADFLEET' n° 523 pour défaut d'usage sérieux,

- déclarant la société ADFLEET recevable et bien-fondée en son appel incident, de dire que la société AUTODISTRIBUTION a commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice,

par conséquent,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société AUTODISTRIBUTION n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice et statuant à nouveau, de la condamner à lui verser la somme de 161 220 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de l'action intentée par elle,

- de dire par ailleurs que la société AUTODISTRIBUTION a commis une faute dans l'exercice de son droit d'interjeter appel et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif de l'appel interjeté par elle,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de la société AUTODISTRIBUTION et retiendrait que la société ADFLEET s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque,

- de dire que le préjudice prétendument subi par la société AUTODISTRIBUTION n'est pas caractérisé,

- de dire qu'il n'y a lieu d'assortir la mesure d'interdiction de l'utilisation des signes litigieux par

- la société ADFLEET à intervenir d'une astreinte ; de dire qu'il n'y a lieu de prononcer de mesure de publication de l'arrêt à intervenir à l'encontre de la société ADFLEET,

- et par conséquent, de débouter la société AUTODISTRIBUTION de ses demandes à ces fins,

à titre reconventionnel,

- de déclarer la société ADFLEET recevable et bien fondé en sa demande de déchéance de la marque 'AD' n° 818 de la société AUTODISTRIBUTION pour les produits et services suivants :

- Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails ; ressorts (amortisseurs) pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; automobiles ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; appareils et installations de transport par câbles ; camionnettes ; camions ; carrosserie ; chaînes antidérapantes ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; trousse pour la réparation des chambres à air ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; chenilles pour véhicules ; clous pour pneus ; engrenages de cycles ; moteurs de cycles ; véhicules électriques ; chariots élévateurs ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; enveloppes (pneumatiques) ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; essieux ; fusées d'essieux ; fourgonnettes ; freins de véhicules ; garnitures de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; segments de freins pour véhicules ; frettes de moyeux ; matériel roulant de funiculaires ; propulseurs à hélices ; hélices de navires ; circuits hydrauliques pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; rayons de roues de véhicules ; tendeurs de rayons de roues ; attelages de remorques pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; boudins de bandages de roues de chemins de fer ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; rayons de roues de véhicules ; roues libres pour véhicules terrestres ; ressorts de suspension pour véhicules ; trains de voitures ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; turbines pour véhicules terrestres.

- Classe 37 : lavage de véhicules ; location de machines de chantier ; nettoyage de vitres.

- Classe 39 : Transport ; services d'autobus, camionnage, services de chauffeurs, informations en matière de transport.

- de dire que la société AUTODISTRIBUTION n'a pas fait un usage sérieux de sa marque 'AD' n° 818 pour les produits et services sus-listés pendant une période de cinq ans à compter de la publication de son enregistrement au BOPI,

- de prononcer la déchéance de la marque 'AD' n° 818 de la société AUTODISTRIBUTION pour les produits et services sus-listés à la date du cinquième anniversaire de la marque à compter de la publication de leur enregistrement au BOPI, soit le 28 décembre 2017,
- de dire que l'arrêt à intervenir sera inscrit sur réquisition du greffier au Registre National des Marques ou à la requête de la société ADFLEET, aux frais de la société AUTODISTRIBUTION,
- de dire qu'à défaut de ce faire dans le mois qui suit la signification de l'arrêt, la société ADFLEET pourra procéder elle-même à cette inscription sur simple production d'une copie de l'arrêt et toujours aux frais de la société AUTODISTRIBUTION,

en tout état de cause,

- de condamner la société AUTODISTRIBUTION à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de la cour, la société AUTODISTRIBUTION ayant donné son accord comme indiqué au plume d'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les dernières conclusions de la société ADFLEET transmises le 12 novembre 2019 et la clôture a été prononcée le 3 décembre 2019.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non contesté

Le jugement déféré qui n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société AUTODISTRIBUTION tendant à voir écarter des débats les pièces 23-1 et 23-2 de la société ADFLEET sera confirmé de ce chef pour les motifs qu'il comporte.

Sur les demandes de la société AUTODISTRIBUTION

Sur la demande de déchéance des droits de la société ADFLEET sur sa marque 'ADFLEET' n° 523 pour l'ensemble des services visés au dépôt

Sur la recevabilité de la demande

La société ADFLEET soutient que la demande est irrecevable pour les services de Convoyage de véhicules (en classe 37) et de Location de véhicules (en classe 39) dès lors que la société AUTODISTRIBUTION n'a pas d'intérêt à agir en déchéance pour ces services, ne démontrant pas exploiter sa marque 'AD' n° 818 pour de tels services (la marque n'a pas été déposée pour le service de Convoyage de véhicules et la société appelante a retiré le service

de Location de véhicules initialement visé) ni avoir l'intention sérieuse d'étendre son activité à ces services.

La société AUTODISTRIBUTION répond que la stratégie d'une entreprise évolue au fil des ans, celle-ci pouvant décider d'étendre son activité à des services qu'elle imaginait initialement ne jamais proposer et pour lesquels elle n'avait pas de droit de marque et qu'en tout état de cause, l'action en déchéance est recevable du seul fait d'une situation de concurrence entre les parties, une simple similitude entre leurs activités respectives étant suffisante, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que sa demande en déchéance est recevable dans son ensemble.

A ce titre, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

En l'espèce, les services de Transport couverts (en classe 39) par la marque 'AD' n° 818 de la société AUTODISTRIBUTION sont similaires à ceux de convoyage de véhicules (en classe 37) visés par la marque 'ADFLEET' n° 523 de la société ADFLEET dont la déchéance est demandée. En effet, les services de convoyage de véhicules, qui consistent à assurer le transport de personnes ou de biens et à permettre leur déplacement, appartiennent à la catégorie générale des services de transport pour lesquels est notamment déposée la marque 'AD'. La société AUTODISTRIBUTION a donc un intérêt à agir en déchéance de la marque de la société ADFLEET pour les services de convoyage de véhicules. La fin de non-recevoir de la société ADFLEET sera rejetée de ce chef.

En revanche, il est établi que la société AUTODISTRIBUTION a fait procéder au retrait, le 15 avril

2013, du service de location d'automobiles initialement visé par sa marque. Elle ne justifie pas exploiter sa marque pour ce type de services, ni avoir sérieusement l'intention d'étendre son activité à ce service. Faute d'intérêt à agir, elle doit donc être déclarée irrecevable à poursuivre la déchéance de la marque 'ADFLEET' pour les services de location de véhicules.

Sur le bien-fondé de la demande en déchéance

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :

'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu'.

La marque 'ADFLEET' n° 523 a été déposée pour les services suivants : Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; Convoyage de véhicules (en classe 37) et Location de véhicules (en classe 39).

La société ADFLEET prétend justifier d'un usage sérieux de sa marque pour les services de Nettoyage ou entretien de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) et Convoyage de véhicules.

Elle fournit plus de 200 devis et factures couvrant la période concernée (2013/ 2018) (pièces 49 à 54), qui revêtent les éléments verbaux et figuratifs de sa marque n° 523 et mentionnent notamment des services de 'convoyage', 'transfert de véhicule', 'livraison d'un véhicule'. La société AUTODISTRIBUTION argue vainement que le signe 'ADFLEET' (éléments verbaux et figuratifs) n'est pas utilisé à titre de marque mais à titre de dénomination sociale dès lors que ce signe est reproduit en haut et à gauche des factures ou devis, au-dessus de l'adresse de la société et de ses informations de contact. En effet, c'est le signe semi-figuratif qui est reproduite sur les documents fournis, dans toutes ses composantes (éléments verbaux et figuratifs) et de plus, des informations de contact figurent également en bas des devis et factures. C'est donc bien à titre de marque que le signe est apposé sur ces documents, en haut et à gauche, et immédiatement perceptible pour le destinataire. La société ADFLEET justifie encore que sa marque apparaît sur sa documentation pratique liée au convoyage des véhicules ('accord de convoyage d'un véhicule', 'rapport de mise en mains d'un véhicule', 'décharge de responsabilité'), pour du moins la période octobre 2016/juin 2018.

La société ADFLEET produit par ailleurs de très nombreux devis et factures, couvrant la période 2014/2018, présentant sa marque en haut et à gauche comme précédemment, certains déjà produits au titre du service de convoyage, qui mentionnent des prestations de 'lavage' ou

de 'nettoyage' ou encore 'aspiration habitacle' relevant des services de nettoyage ou entretien de véhicules désignés par sa marque (pièces 59 à 63). Elle verse aussi un catalogue tarifaire 2014 revêtu, en couverture et sur les pages intérieures, de sa marque semi-figurative et mentionnant un service de 'conciergerie automobile' dédié aux entreprises qui recouvre les mêmes services de nettoyage ou entretien de véhicules.

Ce même catalogue tarifaire 2014 révèle que le service de 'conciergerie automobile' porte également sur des services d'entretien et de réparation ('permet en outre de rouler en toute sécurité : nous contrôlons leur pression de pneumatiques, leur usure, effectuons les niveaux, changeons leurs ampoules si besoin'), qui sont identiques ou au moins similaires aux services d'entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) désignés par la marque. L'exploitation de la marque pour des services d'assistance est par ailleurs établie par des factures et devis, sur la période mars 2015/septembre 2018, visant des services de conciergerie, mais aussi, plus précisément, de 'carrosserie', 'vidange', 'liquide de freins', 'réparation pneumatique', 'contrôle technique', 'révision', 'pare-brise et carrosserie', ces documents étant de nature à contredire l'affirmation de la société AUTODISTRIBUTION selon laquelle la société ADLFLEET n'offrirait pas elle-même des services de réparation.

La société ADFLEET démontrant un usage sérieux de sa marque n° 523 pour les services de Nettoyage ou entretien de véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) et Convoyage de véhicules, la demande en déchéance de la société AUTODISTRIBUTION, irrecevable pour ce qui concerne les services de location de véhicules, sera rejetée pour le surplus.

Sur la demande en nullité de la marque 'ADFLEET' n° 523

La société AUTODISTRIBUTION soutient que la marque 'ADFLEET' n° 523 de la société ADFLEET porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa marque 'AD' et doit par conséquent être annulée. Elle fait valoir que si le tribunal a justement déterminé le public pertinent concerné par les services des deux marques en litige – à savoir une clientèle de professionnels située en France – et retenu l'identité ou à tout le moins la grande similarité des services visés par les deux marques -, il a en revanche procédé à une appréciation erronée en considérant que les signes ne présentaient pas suffisamment de ressemblances pour qu'un risque de confusion soit retenu. Elle argue à cet égard que l'élément dominant AD de sa marque antérieure – ces deux lettres étant l'abréviation de AUTODISTRIBUTION – occupe une place prépondérante dans la marque seconde où l'élément FLEET n'est que descriptif (flotte en anglais) et où l'élément figuratif est secondaire, qu'il existe des similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles entre les signes, que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte du caractère hautement distinctif et de la grande connaissance de la marque 'AD' auprès du public et de l'existence d'une famille de marques qu'elle exploite, de nature à renforcer le risque de confusion dès lors que le consommateur sera enclin à se méprendre sur la provenance des produits ou des services couverts par la marque 'ADFLEET' et estimer que celle-ci constitue une nouvelle déclinaison de sa marque 'AD' et fait partie de sa famille de marques.

La société ADFLEET répond en substance, d'une part, que les services visés par sa marque 'ADFLEET' n° 523 et ceux visés par la marque antérieure 'AD' n° 818 de la société AUTODISTRIBUTION sont 'dissimilaires', les services de convoyage de véhicules et de

location de véhicules couverts par sa marque étant différents du service de transport de la marque antérieure 'AD', d'autre part, que, comme l'a retenu le tribunal, les signes ne sont similaires ni visuellement, ni phonétiquement ni conceptuellement et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques pour le public pertinent.

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) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (...)', l'article L. 714-3 du même code prévoyant qu'"Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (...). La décision d'annulation a un effet absolu'.

Les services de Nettoyage ou entretien de véhicules désignés par la marque seconde 'ADFLEET' sont identiques aux services d'entretien et lavage de véhicules de la marque première 'AD' ; les services d'assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) de la marque seconde sont identiques aux services d'assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules et de réparation de véhicules de la marque première et sont similaires (par complémentarité) aux services d'assistance en cas de pannes de véhicules (remorquages) visés par cette même marque ; le service de convoyage de véhicules de la marque seconde est similaire, pour les raisons exposées supra, au service de transport de la marque première ; enfin, les services de location de véhicules de la marque seconde sont similaires aux services de transport visés par la marque première en ce que tous ces services ont le même objectif (permettre le déplacement de personnes ou de biens) et s'adressent au même public. Les deux marques en litige couvrent donc des services identiques ou au moins similaires.

Comme en première instance, les parties s'accordent pour reconnaître que leurs services s'adressent essentiellement à une clientèle professionnelle située en France.

En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Visuellement, les marques en comparaison, qui sont l'une comme l'autre des marques semi-figuratives, ont en commun, outre une couleur vive très prégnante (rouge pour la marque antérieure /rouge orangé pour la marque contestée), les lettres A et D accolées, composant entièrement l'élément verbal de la marque première, reprises en attaque dans l'élément verbal de la marque seconde. Cependant, alors que dans la marque antérieure 'AD' ces lettres sont toutes les deux en larges majuscules inclinées vers la droite et de couleur blanche sur fond rouge, elles sont, dans la marque seconde, reproduites par un trait fin, dans des caractères de couleur rouge sur fond blanc, la lettre A étant une majuscule et la lettre d'une minuscule. Par ailleurs, les marques se distinguent sur d'autres points :

— la marque première ne comprend que les deux lettres (A et D) en majuscules alors que la marque seconde en comprend sept, dont deux seulement (A et F) en majuscules (AdFleet), l'élément Fleet étant donc absent de la marque antérieure,

— l'élément verbal de la marque première (AD) est d'une seule couleur (blanc) alors que celui de la marque seconde est de deux couleurs (les lettres Ad sont en rouge ; le terme Fleet est en noir) et, de ce fait, le terme Fleet ressort nettement par rapport à la couleur dominante de la marque qui est le rouge orangé,

— les éléments figuratifs respectifs des deux marques sont très différents : un triangle rouge renversé bordé de blanc (ce bord étant légèrement grisé par endroits, donnant l'impression d'une ombre et d'une tri-dimension) pour la marque première et un rond rouge orangé avec en son centre une silhouette de voiture stylisée en blanc pour la marque contestée),

— l'élément verbal (AD) se superpose à l'élément figuratif dans la marque première alors qu'il est placé en dessous dans la marque seconde, associé à l'élément Fleet.

Pour toutes ces raisons, les deux marques se distinguent nettement au plan visuel.

S'agissant de la comparaison phonétique, la cour partage entièrement l'analyse du tribunal qui a retenu que les marques en présence ne partagent pas d'autre similitude que les lettres AD, avec encore cette différence que dans la marque antérieure ces lettres se prononcent comme des initiales, en deux syllabes (a-dé), tandis que dans la marque contestée, accolées au terme Fleet, elles seront prononcées comme le préfixe 'ad' immédiatement suivi de la séquence 'flit', ce qui donne aux marques des sonorités d'attaque et finale différentes.

Sur le plan conceptuel, si la marque seconde est évocatrice de l'univers automobile en raison du dessin stylisé de véhicule au sein du rond rouge orangé et de la séquence Fleet qu'une partie non négligeable du public professionnel de référence traduira en français par le mot 'flotte' (automobile), il n'en est pas de même de la marque première. La société AUTODISTRIBUTION soutient que le public pertinent percevra les lettres AD de sa marque comme les initiales de sa dénomination AUTODISTRIBUTION qui comprend le diminutif du mot AUTOMOBILE. Cependant, comme le tribunal l'a retenu, les articles et communiqués de presse, documents promotionnels et plan d'affichage qu'elle produits, relatifs aux garages AD et au réseau AD, ne permettent pas de retenir que les lettres AD de sa marque seraient prépondérantes dans sa communication par rapport à l'élément figuratif constitué par le triangle rouge inversé à bordure blanche et par ailleurs, la page du site WIKIPEDIA consacrée à la combinaison des lettres AD et recensant les différentes significations auxquelles elle renvoie – dont, parmi beaucoup d'autres, la signification alléguée par l'appelante – est d'un caractère probant très relatif eu égard au mode de fonctionnement de ce site où chacun a la possibilité de créer, d'alimenter ou de modifier les articles qui y sont publiés.

Ainsi, nonobstant la reprise dans la marque contestée de la société ADFLEET des deux lettres AD de la marque antérieure de la société AUTODISTRIBUTION, les deux marques produisent une impression d'ensemble très différente.

Cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des marques en présence. La société AUTODISTRIBUTION argue du caractère dominant des lettres AD au sein de sa marque semi-figurative et de la position prépondérante de ces lettres dans la marque semi-figurative de la société ADFLEET du fait à la fois de leur couleur rouge et de ce qu'elles sont détachables du mot Fleet, du caractère descriptif du terme Fleet (flotte) et du caractère secondaire de l'élément rond figuratif. Mais la cour ne partage pas cette analyse et observe que dans la marque première, si les deux lettres AD sont au premier plan, le triangle inversé sur lequel elles s'inscrivent est néanmoins très présent en raison de sa couleur dominante rouge et de sa taille qui dépasse largement celle des lettres AD, de sorte que ce triangle n'apparaît pas moins dominant que ces lettres AD, alors que dans la marque seconde, le rond rouge orangé et son dessin stylisé de voiture qui est placé au dessus du mot AdFleet est très visible de par sa couleur et sa taille et n'est nullement secondaire par rapport à l'élément verbal au sein duquel, de plus, les lettres AD n'ont pas la position centrale qu'elles occupent dans la marque opposée. En outre, dans l'élément verbal AdFleet, si les lettres Ad se détachent visuellement du mot Fleet, du fait de couleurs différentes (rouge pour Ad et noir pour Fleet) et de la présence de la majuscule F (AdFleet), elles se lisent comme le préfixe 'ad' et forment alors un tout avec le terme 'fleet'.

La société AUTODISTRIBUTION invoque le caractère hautement distinctif et la grande connaissance de la marque 'AD' par le public, venant, selon elle, aggraver le risque de confusion entre les deux marques. Elle ne peut cependant emporter la conviction quant au caractère hautement distinctif du terme AD dès lors qu'elle soutient tout à la fois que ce terme serait 'totalement arbitraire' pour désigner des services en relation avec l'automobile (page 39 de ses conclusions) et qu'il évoque l'abréviation de sa dénomination qui comprend le diminutif du mot 'automobile'. En outre, l'étude de notoriété GNRESEARCH qu'elle produit (sa pièce 9) montre qu'en 2012, AD n'arrive qu'en 9e position sur 14 enseignes objets de l'étude, avec 28 % de citations en notoriété assistée (entre 88 % et 91 % pour les cinq premières enseignes) et 4,5 % en notoriété spontanée (entre 9 % et 47 % pour les cinq premières enseignes), ce qui ne permet pas d'établir la grande connaissance de la marque qui est alléguée. La pièce 45d de l'appelante qui fait état d'une notoriété de sa marque en forte hausse en 2017 (avec 39 % de notoriété assistée) est une page du site newsad.fr, manifestement propriété de la société AUTODISTRIBUTION et donc de valeur probante relative, qui au demeurant ne remet pas en cause l'appréciation précédente, ne faisant apparaître que la notoriété relative de la marque.

Enfin, la société AUTODISTRIBUTION met en avant l'appartenance de sa marque à une famille de marques constituée sur le radical AD, comprenant, selon elle, deux marques françaises verbales 'AD POIDS LOURDS' n°3 115 719 et 'AD LA BONNE IDEE POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE AUTO' n° 3 859 014 et trois marques semi-figuratives françaises 'AD POIDS LOURDS' n° 3 980 772, 'GARAGE AD' n° 3 877 938 (ces deux dernières comprenant le triangle inversé rouge et les lettres AD tels que représentés dans la marque n° 818) et 'INSTITUT AD' n° 3 542 377. La société appelante fait ainsi une présentation très réduite de sa série de marques puisque la société ADFLEET justifie que le triangle rouge inversé, accompagné ou non des lettres AD, se retrouve dans pas moins de 17 autres marques de la société AUTODISTRIBUTION (tableau en page 49 de ces conclusions), ce qui lui permet d'affirmer que cet élément figuratif est en réalité 'la clé de voûte' de la famille de marques de l'appelante. Quoiqu'il en soit, comme il a été dit, la séquence Ad dans

la marque contestée, du fait de la typographie utilisée, de son emplacement en dessous de l'élément figuratif et du fait qu'elle sera associée à l'élément Fleet auquel elle est accolée, se distingue nettement de la séquence AD de la marque antérieure, les éléments figuratifs des deux marques n'ayant par ailleurs rien en commun si ce n'est leur couleur vive qui, comme le tribunal l'a relevé, est commune dans le secteur considéré.

Pour l'ensemble de ces raisons, malgré l'identité ou la similarité des services désignés par les marques en présence, le risque de confusion allégué n'est pas démontré, le consommateur moyen des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas amené à confondre les marques, à se méprendre sur l'origine des services offerts sous ces marques ou à croire que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque première, et ce d'autant que le consommateur de référence est ici un professionnel, doté par conséquent d'un degré d'attention élevé.

La société AUTODISTRIBUTION échoue à démontrer que la reprise des lettres AD dans la marque de la société ADFLEET porte atteinte à sa marque antérieure.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société AUTODISTRIBUTION en nullité de la marque 'ADFLEET' n° 523.

Sur la demande en contrefaçon

La société AUTODISTRIBUTION soutient qu'en exploitant sa marque 'ADFLEET' n° 523 pour des services identiques ou à tout le moins très fortement similaires à ceux visés au libellé de la marque 'AD' et en utilisant également le vocable ADFLEET à titre de dénomination sociale et de nom de domaine (adfleet.fr) en relation avec une activité de location, de maintenance, d'entretien et de nettoyage de véhicules, la société ADFLEET se rend coupable d'actes de contrefaçon de sa marque 'AD' n° 818.

L'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

(...) 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'. Selon l'article L. 716-1 du même code, 'L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4'.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, le risque de confusion étant exclu entre les marques 'AD' et 'ADFLEET', la demande de la société AUTODISTRIBUTION en contrefaçon par imitation de sa marque, du fait de l'usage par la société ADFLEET de sa marque n° 523, de sa dénomination sociale et de son nom de domaine adfleet.fr, ne peut prospérer.

Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société AUTODISTRIBUTION de ce chef.

La société AUTODISTRIBUTION se verra donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes de la société ADFLEET

Sur la demande en déchéance partielle des droits de la société AUTODISTRIBUTION sur sa marque 'AD' n° 818 pour certains produits et services

Sur la recevabilité de la demande

La société AUTODISTRIBUTION soutient que la demande est irrecevable, faute d'intérêt à agir de la société ADFLEET, en ce qu'elle concerne les services autres que ceux de lavage de véhicules et transport, sa marque n'étant pas opposée à l'intimée pour les autres services et produits qu'elle couvre et l'ensemble des autres produits et services couverts par sa marque pour lesquels la déchéance est demandée ne présentant pas de lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec ses demandes en contrefaçon ou en nullité de la marque 'ADFLEET'.

La société ADFLEET répond que la demande reconventionnelle en déchéance ne constitue pas un moyen de défense mais une demande additionnelle autonome qui n'est pas limitée par le champ de la demande principale et qui est en l'espèce recevable dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale en nullité et en contrefaçon, les produits et services couverts par les deux marques relevant du même secteur d'activité. Elle précise qu'elle a intérêt à demander la déchéance des produits et services sus énumérés (cf. Exposé du litige) couverts par la marque de la société AUTODISTRIBUTION, dans la mesure où, d'une part, les services visés en classes 37 et 39 servent de fondement à l'action en nullité et en contrefaçon de cette dernière ou constituent des services très proches, relevant indéniablement du même secteur d'activité, qu'elle même est susceptible de vouloir fournir dans un futur proche en étendant le champ de son activité actuelle et, d'autre part, que les produits visés en classe 12 sont similaires aux services visés en classe 37, entrant potentiellement en conflit avec la marque 'ADFLEET', et qu'elle est susceptible de vouloir commercialiser à moyen ou long terme.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (...)'.
'

La société AUTODISTRIBUTION n'a opposé sa marque 'AD' à la société ADFLEET que pour les services d'assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules ; entretien et réparation de véhicules ; lavage de véhicules (en classe 37) et de Transport ; assistance en cas

de pannes de véhicules (remorquages) (en classe 39). La société ADFLEET, qui intervient dans le secteur du convoyage de véhicules pour des entreprises, concessions et loueurs, ne justifie nullement avoir l'intention d'étendre son activité aux secteurs en rapport avec les produits et services relevant des classes 12, 37 et 39 pour lesquels elle sollicite la déchéance de la marque 'AD' de la société AUTODISTRIBUTION. C'est donc à juste raison que celle-ci soulève l'irrecevabilité de la demande en déchéance de la société ADFLEET en ce que cette demande porte sur d'autres produits ou services que ceux qu'elle lui a opposés dans le cadre de ses demandes en nullité et contrefaçon, à savoir les services de lavage de véhicules (classe 37) et de transport (classe 39), la demande en déchéance ne présentant pas alors de lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec ses propres demandes en contrefaçon ou en nullité de la marque 'ADFLEET'.

La société ADFLEET sera donc déclarée recevable en sa demande de déchéance pour les services de lavage de véhicules et de transport et irrecevable pour le surplus.

Sur le bien fondé de la demande

La société AUTODISTRIBUTION prétend justifier d'un usage sérieux de sa marque pour les services de lavage de véhicules et transport et fait valoir que les preuves d'usage qu'elle apporte se rapportant au signe 'AD EXPERT' sont également aptes à démontrer cet usage sérieux.

La société ADFLEET répond que les pièces fournies par la société AUTODISTRIBUTION sont insuffisantes pour justifier de l'exploitation de sa marque pour les services de lavage de véhicules et de transport (pages internet sans adresse IP, absence de valeur probante de captures d'écran, absence de date, période couverte trop brève, pièces postérieures à la période de référence, services proposés sous d'autres marques que la marque 'AD' n° 818...).

Comme il a été rappelé supra, l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'est assimilé à un usage sérieux 'l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif'.

La société AUTODISTRIBUTION produit notamment des pages du site www.autoplus.fr présentant un article intitulé 'Auto Plus et ID Garages s'associent pour les « Garages Confiance 2018 », ce qui garantit suffisamment la date indiquée, avec une liste de 'garages confiance près de chez vous' dans laquelle figurent des garages du réseau AD signalés par la marque 'AD EXPERT' reproduite ci-dessus, avec l'indication que ces garages proposent des services de lavage et/ou de 'possibilité de raccompagner le client à son domicile' ce qui relève d'un service de transport (de personnes) (pièce 55). Si cet article concerne l'année 2018, les présentations des garages mentionnés indiquent qu'ils sont ouverts depuis de nombreuses années (ex. 'Présent depuis 1996 sur Sartilly et sa région, l'entreprise de X Y vous accueille...' ; '25 ans d'expérience...'), ce qui est suffisant pour établir un usage sérieux de la marque pour la période de référence (décembre 2012/décembre 2017) pour les services concernés, le signe 'AD EXPERT' reproduit ci-dessus, qui comporte, en plus de la marque 'AD' n° 818, un petit cartouche incluant le terme 'expert', constituant une forme modifiée de la marque invoquée qui n'en altère pas le caractère distinctif.

La société AUTODISTRIBUTION produit aussi un procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 octobre 2019 qui permet de constater la présence sur les sites internet pagesjaunes.fr et idgarages.com de pages concernant des appréciations portées plusieurs années auparavant (ex.

'Amélie il y a 2 ans', 'Patrick85 il y a 1 an') par des clients de garages du réseau AD EXPERT proposant des services de lavage et/ou de ré-accompagnement de clients. Pour les garages concernés, le constat comporte des captures d'écran accessibles depuis Google Map ou Google Street View permettant de visualiser leurs devantures sur lesquelles sont apposées la marque 'AD' n° 818 telle que revendiquée.

La société AUTODISTRIBUTION établissant ainsi un usage sérieux de sa marque pour les services de lavage de véhicules et transport, la demande en déchéance de la société ADFLEET, irrecevable pour ce qui concerne d'autres produits ou services en classes 12, 37 ou 39, sera rejetée.

Sur les demandes pour procédure abusive

La société ADFLEET demande l'infirmité du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande pour procédure abusive. Elle fait valoir que la société AUTODISTRIBUTION a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et intenté une action dans le seul but de lui nuire, son gérant ayant directement souffert de problèmes de santé en raison du stress engendré par la procédure et n'ayant pu être entièrement disponible pour son travail, ce qui a entraîné, compte tenu de la taille modeste de l'entreprise, une baisse notable de l'activité et un gain manqué chiffré à 161 220 € pour les années 2018 et 2019. Elle sollicite en outre une indemnité de 10 000 € pour le caractère abusif de l'appel interjeté par la société AUTODISTRIBUTION.

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.

En l'espèce, il n'est pas démontré que l'action engagée par la société AUTODISTRIBUTION l'ait été dans une démarche empreinte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et il n'est pas plus établi que le présent appel ait revêtu un caractère abusif ouvrant droit à indemnité, les dommages allégués par la société ADFLEET (problèmes de santé de son gérant, baisse d'activité) ne pouvant, de surcroît, être rattachés directement et de façon certaine à l'action engagée par la société AUTODISTRIBUTION.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée en première instance et la société intimée sera déboutée de sa demande présentée au titre de la procédure d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société appelante AUTODISTRIBUTION qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société ADFLEET, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en appel, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déferé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société ADFLEET à la demande en déchéance de sa marque française semi-figurative 'ADFLEET' n° 4 015 523 présentée par la société AUTODISTRIBUTION pour les services de convoyage ; mais dit la société AUTODISTRIBUTION irrecevable à solliciter la déchéance de la marque 'ADFLEET' n° 4 015 523 pour les services de location de véhicules,

Déboute la société AUTODISTRIBUTION de sa demande en déchéance partielle de la marque 'ADFLEET' n° 4 015 523 de la société ADFLEET,

Dit la société ADFLEET recevable en sa demande de déchéance de la marque française semi-figurative 'AD' n°3 966 818 de la société AUTODISTRIBUTION pour les services de lavage de véhicules et de transport et irrecevable pour le surplus,

Déboute la société ADFLEET de sa demande en déchéance partielle de la marque 'AD' n° 3 966 818 de la société AUTODISTRIBUTION,

Déboute la société ADFLEET de sa demande pour procédure abusive au titre de l'appel,

Condamne la société AUTODISTRIBUTION aux dépens d'appel et au paiement à la société ADFLEET de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER