

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/03755 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRF6

Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2020 – Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS – RG n°16/15988

APPELANTE

S.A.S.U. REIP, venant aux droits de la société PRIMALIANCE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 505 153 288

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

[...]

[...]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Silvestre TANDEAU de MARSAC plaidant pour la SCP FISCHER TANDEAU de MARSAC – SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 147

INTIMÉE

S.A.S. CORUM ASSET MANAGEMENT,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 531 636 546

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

[...]

[...]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

Assistée de Hubert MAZINGUE plaidant pour la SELAS MAZINGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 8

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Déborah BOHEE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

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 Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et par Mme Karine ABELKALON, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CORUM ASSET MANAGEMENT (ci-après CORUM), immatriculée le 8 avril 2011, se présente comme une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers depuis le 14 avril 2011, qui gère un parc immobilier à travers différentes sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), notamment la SCPI CORUM CONVOLUTIONS (aujourd'hui CORUM ORIGIN) et la SCPI CORUM XL.

La société CORUM expose être titulaire des marques suivantes, enregistrées pour désigner, en classe 36, des 'services d'assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, estimations immobilières, gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, analyse financière, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, estimations financières, assurances, banques, immobilier, placement de fonds' :

' la marque verbale de l'Union européenne 'CORUM' n°1 4178 156, enregistrée le 29 mai 2015 ;

' la marque verbale française 'CORUM CONVICTIONS' n°3 902 720 enregistrée le 6 mars 2012 ;

' la marque verbale de l'Union européenne 'CORUM XL' n°4 319 170, enregistrée le 2 décembre 2016 ;

' la marque verbale de l'Union européenne 'CORUM ORIGIN' n°1 8 035 854, enregistrée le 14 mars 2019.

La société PRIMALIANCE (nouvellement dénommée REIP), immatriculée le 18 mars 2010, indique avoir notamment pour objet le courtage de produits financiers et le conseil en gestion de patrimoine. En sa qualité de courtier de produits financiers, elle distribue, notamment auprès d'une clientèle de particuliers et d'entreprises, des parts de SCPI pour le compte de ses partenaires en vertu de contrats de distribution. Elle exploite un site internet www.primaliance.com qui propose des outils de sélection destinés à comparer les SCPI offertes au public selon leurs performances et leurs principales caractéristiques, précisant que son site n'est pas une plateforme de vente par internet et qu'aucune souscription de parts de SCPI ne peut y être effectuée.

Le 23 mars 2012, une convention de distribution a été signée entre la société PRIMALIANCE et la société CORUM, par laquelle la société PRIMALIANCE acceptait de distribuer à titre non exclusif les parts des SCPI de la société CORUM auprès de sa clientèle privée, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de parties tierces habilitées ou mandatées à cet effet. En contrepartie de la commercialisation des parts des SCPI, la société PRIMALIANCE bénéficiait d'une rétrocession égale à un pourcentage HT du prix de souscription.

La société CORUM indique qu'en septembre 2014, la société PRIMALIANCE a été rachetée par le groupe FONCIA qui assure lui-même la gestion de plusieurs SCPI via sa filiale FONCIA PIERRE GESTION.

Le 16 novembre 2015, la société CORUM a adressé à la société PRIMALIANCE une lettre lui notifiant la non reconduction de la convention de distribution et lui demandant de supprimer toute mention relative à la SCPI CORUM CONVICTIONS sur son site internet pouvant laisser supposer une quelconque relation commerciale avec CORUM, de cesser la diffusion auprès de potentiels souscripteurs de la documentation légale et réglementaire de la SCPI CORUM CONVICTIONS, et de veiller au respect des stipulations de l'article 10 de la convention relatif à la confidentialité pendant une durée de 5 années à compter de ce courrier.

Les rapports contractuels entre PRIMALIANCE et la société CORUM ont pris fin le 1er janvier 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2016, la société CORUM a mis en demeure la société PRIMALIANCE de retirer toute mention ou documentation relative à la SCPI CORUM CONVICTIONS sur son site internet et de cesser à l'avenir toute référence à cette entité sur quelque support que ce soit, reprochant notamment à la société PRIMALIANCE de commettre un acte de contrefaçon en reproduisant sans autorisation la marque 'CORUM CONVICTIONS' sur son site www.primaliance.com.

Par courrier en date du 22 février 2016, la société PRIMALIANCE a refusé de se soumettre à ces injonctions au motif que son site n'est pas une plate-forme de vente mais un simple portail d'information dédié aux SCPI.

En exécution d'une ordonnance en date du 14 avril 2016 rendue sur requête de la société CORUM au visa de l'article 145 du code de procédure civile, un huissier de justice s'est rendu le 26 avril suivant dans les locaux de la société PRIMALIANCE afin de rechercher et de prendre copie sur les postes informatiques de certains salariés de tous fichiers ou correspondances par référence à une série de mots-clés, procédant ainsi à la saisie de plusieurs documents.

Par acte signifié le 18 mai 2016, la société PRIMALIANCE a fait assigner la société CORUM aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 et a été déboutée de sa demande par décision du 30 juin 2018 dont elle a interjeté appel.

La société CORUM a parallèlement fait assigner, par exploit du 30 septembre 2016, la société PRIMALIANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et pratiques commerciales trompeuses.

Par arrêt rendu le 14 mars 2017, la cour d'appel de Paris a considéré que la société CORUM ne justifiait pas d'un motif légitime lui permettant de solliciter la mesure d'instruction diligente, infirmé l'ordonnance du 30 juin 2016 en toutes ses dispositions, rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 14 avril 2016, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 26 avril 2016 et fait interdiction à la société CORUM d'utiliser les informations portées à sa connaissance à l'occasion des opérations de constat.

La société CORUM a formé un pourvoi contre cet arrêt et sollicité qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes formées le 18 mai 2018 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

Par décision du 26 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait rétracté l'ordonnance du 14 avril 2016 et la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, qui avait fait l'objet d'un sursis à statuer par ordonnance du 21 décembre 2017, a repris son cours.

La société PRIMALIANCE a été dissoute et radiée le 17 janvier 2019 à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à son associée unique, la société IPLUS DIFFUSION, laquelle a changé de dénomination, devenant la société REIP. Cette dernière vient désormais aux droits de la société PRIMALIANCE.

L'instance interrompue à la suite de la radiation de la société PRIMALIANCE a été reprise à l'initiative de la société CORUM qui, par acte du 16 mai 2019, a fait assigner à cette fin la société REIP, venant aux droits de la société PRIMALIANCE.

C'est dans ces conditions que la société REIP a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande de la société CORUM visant à obtenir sa condamnation au paiement de 138 648 euros à raison du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation de loyauté pendant la période contractuelle.

Par une ordonnance rendue le 24 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société REIP,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- condamné la société REIP (venant aux droits de la société PRIMALIANCE) aux dépens et au versement à la société CORUM de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mars 2020, la société REIP a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juin 2020, la société REIP demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et l'a condamnée à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, de juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande de la société CORUM de condamnation de la société REIP venant aux droits de la société PRIMALIANCE au paiement de 138.648 € à raison du préjudice subi résultant du prétendu manquement à son obligation de loyauté ;
- en tout état de cause, de condamner la société CORUM au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 31 août 2020, la société CORUM demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
- de rejeter l'exception d'incompétence formulée par la société REIP,

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

— en tout état de cause, de condamner la société REIP (venant aux droits de la société PRIMALIANCE) à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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 l'exception d'incompétence soulevée par la société REIP

Pour soutenir que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent, en application des articles 51 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, pour statuer sur la demande additionnelle de la société CORUM relative au prétendu manquement à l'obligation contractuelle de loyauté dans l'exécution de la convention de distribution qui lui est imputé, la société REIP rappelle que la compétence du juge s'apprécie au jour de l'assignation en vertu de l'article 4 du code de procédure civile et argue que ni l'assignation de reprise d'instance ni les premières conclusions (du 13 septembre 2019) de la société CORUM ne fondent cette demande additionnelle sur une utilisation de sa marque à titre de marque d'appel et que ce n'est que dans des conclusions du 13 novembre 2019, postérieures à l'exception d'incompétence qu'elle même a soulevée devant le juge de la mise en état, que la société CORUM a artificiellement rattaché sa demande additionnelle au droit des marques. La société REIP estime que l'appréciation de la demande additionnelle, qui se fonde sur le fait qu'elle aurait, pendant l'exécution de la convention de distribution, privilégié les parts de SCPI gérées par FONCIA PIERRE GESTION, n'implique aucun examen au regard du droit des marques et ne porte pas sur une question connexe de concurrence déloyale au sens de l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que par la clause attributive de compétence figurant au contrat de distribution, les parties ont entendu soumettre à la juridiction consulaire tout litige relatif à l'exécution de la convention de distribution.

La société CORUM répond que l'objet du litige n'a pas changé depuis l'introduction de l'instance, que sa demande principale tend à voir sanctionner l'usage illicite de ses marques par la société PRIMALIANCE (REIP) au sein du site www.primaliance.com, notamment à titre de marques d'appel, et que sa demande additionnelle, qui s'inscrit dans ce même et unique grief, se trouvait nécessairement comprise dans la demande initiale, visant à voir reconnaître que l'usage des marques CORUM par la société PRIMALIANCE a bien dégénéré la dernière année du contrat, après le rachat de PRIMALIANCE par le groupe FONCIA, en un usage illicite, à titre de marque d'appel, et ce en violation de l'article 12 de la convention de distribution qui prévoit une utilisation stricte des marques CORUM. Elle ajoute que l'article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle a pour finalité de soumettre au tribunal judiciaire toute demande dont l'examen nécessite l'application du droit des marques.

Aux termes de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l'espèce, issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, 'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire'.

Dans son assignation en reprise d'instance du 16 mai 2019, la société CORUM demandait au tribunal de :

' 3/ Sur le manquement contractuel de PRIMALIANCE :

Dire et juger que la société PRIMALIANCE a manqué à son obligation contractuelle de loyauté vis-à-vis de la société CORUM AM, dans le cadre du contrat de distribution du 23 mars 2012,

En conséquence,

Condamner la société REIP (venant aux droits de la société PRIMALIANCE) à payer à la société CORUM ASSET MANAGEMENT la somme de cent trente-huit mille six cent quarante huit euros (138.648,€) en réparation du préjudice financier subi pour l'exécution déloyale du contrat de distribution du 23 mars 2012". Elle invoquait, à ce titre, le fait qu'en privilégiant la collecte des SCPI gérées par la société de gestion du groupe FONCIA, la société PRIMALIANCE avait manqué à l'obligation de bonne foi devant présider aux relations contractuelles entre les parties.

Cette présentation de la demande a été reprise dans les premières conclusions de la société CORUM du 13 septembre 2019 et, ainsi que l'affirme la société REIP, ce n'est que dans des conclusions numérotées 2 du 13 novembre 2019, postérieures à l'exception d'incompétence soulevée par la société REIP devant le juge de la mise en état du tribunal, que la société CORUM a demandé au tribunal de :

' 3/ Sur le manquement contractuel de PRIMALIANCE :

Constater que la société PRIMALIANCE a pratiqué une politique de commissionnement préférentiel pour les SCPI gérées par la société FONCIA PIERRE GESTION et a fait usage de la marque CORUM CONVOLUTIONS (...) à titre de marque d'appel, usage constitutif de contrefaçon,

En conséquence,

Dire et juger que la société PRIMALIANCE a manqué à son obligation contractuelle de loyauté vis-à-vis de la société CORUM AM, dans le cadre du contrat de distribution du 23 mars 2012,

En conséquence,

Condamner la société REIP (venant aux droits de la société PRIMALIANCE) à payer à la société CORUM ASSET MANAGEMENT la somme de cent trente-huit mille six cent quarante huit euros (138.648,€) en réparation du préjudice financier subi pour l'exécution déloyale du contrat de distribution du 23 mars 2012".

Pour autant, la demande principale de la société CORUM tend à voir sanctionner l'usage illicite de ses marques par la société PRIMALIANCE (aujourd'hui REIP) sur le site www.primaliance.com.

Par ailleurs, dans ses conclusions transmises le 13 novembre 2019, la société CORUM a modifié, comme elle en avait la possibilité, l'argumentation développée au soutien de sa demande additionnelle fondée sur la responsabilité contractuelle pour prétendre désormais que la société PRIMALIANCE a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de distribution du 23 mars 2012, notamment en faisant usage d'une de ses marques à titre de marque d'appel. Ainsi, la demande de la société CORUM présentée sur le fondement contractuel se rattache étroitement à sa demande principale en contrefaçon de marques et il s'agit donc bien d'une demande 'relative aux marques' au sens de l'article L.716-3 précité, relevant par conséquent de la compétence exclusive et dérogatoire du tribunal judiciaire prévue par cette disposition.

La société REIP invoque vainement la clause d'attribution de compétence insérée dans la convention de distribution qui ne peut faire échec à la règle posée à l'article L. 716-3 qui relève de l'ordre public processuel.

Enfin, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'ensemble des demandes présentées par la société CORUM dans le cadre du présent litige soient examinées par la seule juridiction compétente pour connaître de la demande principale en contrefaçon de marques.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déferée et de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société REIP.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société REIP, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouverts directement par l'AARPI TEYTAUT-SALEH en application de l'article 699 du code de procédure civile, et elle gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société REIP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société CORUM en appel peut être équitablement fixée à 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2020,

Y ajoutant,

Condamne la société REIP aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'AARPI TEYTAUT-SALEH, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société CORUM de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER