

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018
CH. CIV

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur X Y, lors des débats, et Madame B C D, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2018

ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

APPELANTE :

SARL E F G DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 514 084 789, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

Représentée par Me Erwan PRIGENT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-Pierre L'HOPITALIER de la SELARL MPL, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

SARL E-SHOPS UNLIMITED, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 753 019 330, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Z A, gérant de la société E-SHOPS UNLIMITED et ancien salarié de la société E F G DISTRIBUTION, a réservé les 31 juillet 2012 et le 3 août 2012 les noms de domaine www.filtres-spa.com, www.filtres2spa.com et www.filtres2spa.fr.

La société E F G DISTRIBUTION a réservé postérieurement, les 20 et 21 septembre 2012, les noms de domaine www.filtres2spa.net, www.filtres-spa.net et www.filtres-spa.fr.

Le 11 juillet 2014, la société E-SHOPS UNLIMITED a réservé les noms de domaine www.spa-tienda, www.spa-tienda.es, www.spatienda.fr, www.espatienda.es, www.spas-tienda.es et www.spatienda.es.

Le 4 septembre 2014, la société E F G DISTRIBUTION a réservé le nom de domaine www.spatienda.com.

La société E F G DISTRIBUTION a déposé la marque verbale 'filtres2spa' auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 18 mars 2014 en classes 11, 19 et 35.

Le 10 avril 2014, la société E-SHOPS UNLIMITED a déposé la marque semi-figurative 'filtres2spa' auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle en classes 11, 35 et 38.

Le 16 septembre 2014, la société E-SHOPS UNLIMITED a déposé la marque semi-figurative 'spatienda' auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle en classes 11, 22 et 35.

Par actes en date du 25 novembre 2014, la société E-SHOPS UNLIMITED a fait assigner la société E F G DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES et au fond devant le tribunal de grande instance de RENNES en contrefaçon de nom de domaine, contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Suivant ordonnance en date du 30 avril 2015, le juge des référés a rejeté les demandes formées par la société E-SHOPS UNLIMITED au titre de la concurrence déloyale, a interdit à la société E F G DISTRIBUTION toute utilisation du signe 'filtres2spa' pour la vente de produits de purification de l'eau et a rejeté toutes les autres demandes. Suivant arrêt en date du 19 avril 2016, la Cour d'appel de RENNES a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation du terme 'filtres2spa', estimant que cette demande ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés.

Suivant jugement en date du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de RENNES statuant au fond a dit que la société E F G DISTRIBUTION s'était livrée à des actes de concurrence déloyale en procédant à l'acquisition des noms de domaine www.filtres2spa.net, et www.spatienda.com, a ordonné sous astreinte la cessation de l'utilisation de ces noms de domaine et leur transfert au profit de la société E SHOPS UNLIMITED. Le tribunal a en outre déclaré nulle la marque verbale 'filtres2spa' déposées le 18 mars 2014, a dit que la société E F G DISTRIBUTION avait commis des actes de contrefaçon par imitation des marques 'filtres2spa' et 'SpaTienda', a interdit sous astreinte tout acte de contrefaçon et a prononcé le sursis à statuer sur la demande en indemnisation du préjudice économique. Il a enfin

condamné la société E F G DISTRIBUTION à verser à la société E-SHOPS UNLIMITED la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société E F G DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 février 2016.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 4 octobre 2018 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2018.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées le 27 septembre 2018, la société E F G DISTRIBUTION conteste avoir commis le moindre acte de concurrence déloyale. Elle excipe pour cela du caractère selon elle descriptif du terme 'filtres2spa' et se réfère sur ce point à l'analyse faite par l'Institut National de la Propriété Industrielle, mais aussi par la cour statuant sur l'ordonnance de référé. Elle précise que seul le nom de domaine `filtres2spa.net` était par elle exploité et que L'URL du site internet de la société E-SHOP UNLIMITED est '`filtres-spa.com`' et non '`filtres2spa`' comme l'ont retenu à tort les premiers juges. Selon elle, la société E-SHOP UNLIMITED n'exploiterait pas véritablement les noms de domaine `filtres2spa.com` et `filtres2spa.fr` et elle ne pourrait en conséquence se prévaloir d'aucun droit sur ces signes. Elle précise enfin que le nom de domaine `filtres2spa.info` est postérieur à la réservation par ses soins du nom de domaine `filtres2spa.net`.

La société E F G DISTRIBUTION conteste en outre tout risque de confusion pour le consommateur entre son site `filtres2spa.net` et le site internet `filtres-spa.com` de la partie adverse du fait non seulement de la différence d'URL, mais aussi de la présentation et de l'objet de ces sites. Elle fait observer que l'intimée ne démontre aucune captation de clientèle et aucun préjudice. Sur le nom de domaine `spatienda.com`, elle relève notamment que la société E F G n'a pas renouvelé sa réservation.

Sur la contrefaçon de marque, la société E F G DISTRIBUTION rappelle être seule titulaire d'un nom de domaine comprenant le signe `filtres2.spa` et que la réservation de ce nom de domaine est antérieure au dépôt par la société E-SHOPS UNLIMITED de la marque semi-figurative `filtres2spa`, ce qui lui conférerait un droit antérieur. Par ailleurs, elle conteste toute imitation au vu des différences entre les deux signes.

La société E F G DISTRIBUTION conclut à l'infirmité de la décision ayant annulé sa marque verbale `filtre2spa`, le tribunal ayant selon elle à tort retenu comme antériorité la réservation par la partie adverse des signes `filtres2spa.com` et `filtres2spa.fr`.

Reconventionnellement, elle demande à la cour d'annuler la marque semi-figurative déposée par la société E-SHOP UNLIMITED, celle-ci créant un risque de confusion avec sa propre marque verbale antérieure, confusion que la présence d'un simple logo ne suffit pas à écarter. Elle conclut en outre à l'existence d'une contrefaçon par imitation en relevant les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes.

Au terme de ses conclusions, la société E F G DISTRIBUTION demande à la cour de :

— recevoir la société E F G DISTRIBUTION en son appel

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rennes rendu le 4 janvier 2016 en ce qu'il a dit que la société E F G Distribution s'était livrée à des actes de concurrence déloyale et à des actes de contrefaçon et en ce qu'il a déclaré nulle la marque verbale *filtres2spa*.

Statuant à nouveau

DIRE que les noms de domaine descriptifs ne peuvent faire l'objet d'appropriation ; DIRE et JUGER que les noms de domaine contenant *filtres2spa* et *spatienda* sont des noms de domaine descriptifs pour désigner des produits de purification de l'eau et à ce titre, ne peuvent faire l'objet l'appropriation ;

DIRE que les noms de domaine non exploités ne confèrent à leur titulaire aucun droit particulier ;

DIRE que les noms de domaine constituant des simples redirections vers un site internet ne sont pas considérés comme des noms de domaine exploités ;

DIRE et JUGER que les noms de domaine *filtres2spa.com*, *filtres2spa.fr* et *spatienda.es* constituent de simples redirections et qu'à ce titre, ne peuvent être considérés comme exploités ;

CONSTATER que la société E-Shops Unlimited n'exploite pas les noms de domaine *filtres2spa.com* et *filtres2spa.fr* et ne peut donc revendiquer un droit sur ces noms de domaine non exploités ;

CONSTATER que la société E F G Distribution appelante n'a commis aucun acte de concurrence déloyale en réservant et exploitant le nom de domaine *filtres2spa.net* ;

CONSTATER qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite causant un préjudice à la société E-Shops Unlimited ;

En conséquence

DIRE que la société E F G n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société E-Shops UNLIMITED ;

DIRE que la société E F G est en droit de continuer à utiliser les noms de domaine contenant *fitres2spa* ou *filtres-spa* pour désigner ces produits de purification de l'eau.

Sur la marque,

DIRE qu'un nom de domaine doit être exploité pour faire échec à l'enregistrement d'une marque ;

DIRE qu'un nom de domaine constituant une simple redirection vers un site internet n'est pas considéré comme un nom de domaine exploité ;

DIRE et JUGER que, dans ces conditions, les noms de domaine filtres2spa.com et filtres2spa.fr constituent de simples redirections et qu'à ce titre, ne peuvent être considérés comme exploités ;

DIRE et JUGER que l'antériorité de la réservation des noms de domaine filtres2spa.com et filtres2spa.fr ne fait pas échec à l'enregistrement de la marque verbale [filtres2spa](http://filtres2spa.com) N°4076990 ;

En conséquence

CONSTATER que la société E F G Distribution n'a commis aucun acte de contrefaçon en enregistrant sa marque verbale [filtres2spa](http://filtres2spa.com) N°4076990 ;

CONSTATER la parfaite validité de la marque verbale filtres.spa N°4076990.

Sur la demande reconventionnelle

Sur la demande en nullité de la marque figurative filtres.2spa N°4083160,

DIRE que l'enregistrement de la marque verbale N°4076990 est antérieur à celui de la marque semi-figurative N°4083160 ;

DIRE et JUGER que l'élément graphique de la marque semi-figurative précitée est insuffisant pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;

CONCLURE à la nullité de la marque semi-figurative N°4083160 pour les classes 11 et 35 ;

DIRE que la décision sera transmise à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ;

INTERDIRE à la société E-Shops Unlimited toute utilisation de la marque verbale [filtres2spa](http://filtres2spa.com) N°4076990 pour les produits et les services relevant des classes 11 et 35.

Sur la reconnaissance d'actes de contrefaçon par imitation de marque,

CONSTATER que la société E-Shops Unlimited reproduit, sur son site Internet www.filtres-spa.com, la marque verbale [filtres2spa](http://filtres2spa.com) N°4076990 et ce, sans autorisation ;

DIRE et JUGER que la modification de l'apparence du signe [filtres2spa](http://filtres2spa.com) en bleu avec le dessin d'une goutte d'eau ne modifie pas suffisamment l'apparence de la marque pour éviter la confusion ;

CONCLURE à la reconnaissance d'actes de contrefaçon par imitation par la société E-Shops Unlimited de la marque verbale [filtres2spa](http://filtres2spa.com) N°4076990 ;

INTERDIRE à la société E-Shops Unlimited toute utilisation de la marque verbale filtres2spa N°4076990 sur son site filtres-spa.com, pour les produits et les services déterminés dans l'acte d'enregistrement de la marque ;

CONDAMNER la société E-Shops Unlimited à supprimer de son site, la marque filtres2spa N°4076990 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt ;

— CONDAMNER la société E-Shops Unlimited à verser à la société E F G Distribution 1 € symbolique au titre des dommages-intérêts.

En tout état de cause :

— CONDAMNER la société E-Shops au paiement d'une somme de 8000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société E-SHOPS UNLIMITED, par conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2016, conclut à la confirmation de la décision et au débouté de l'intégralité des demandes adverses.

Sur la concurrence déloyale par l'appropriation de noms de domaine, elle rappelle la règle 'premier arrivé, premier servi' et qu'en l'espèce, c'est elle qui a réservé en premier le nom de domaine www.filtre2spa.com. Elle soutient que la société E a réservé ses propres noms de domaine dans le seul but de créer une confusion dans l'esprit du consommateur et de l'attirer ainsi vers son seul site de vente, le site www.boospa.net. Elle indique enfin qu'elle seule exploite véritablement le site consultable grâce au nom de domaine filtres2spa. Il en serait de même pour le nom de domaine www.spatienda.com acquis lui aussi quelques jours après la réservation du nom de domaine www.spatienda.es et encore dans le but de rediriger le consommateur vers le site boospa.net. La société E-SHOPS UNLIMITED précise que la société adverse a continué ses actes de concurrence déloyale en achetant des mots clés pour le moteur de recherche GOOGLE 'igloo' et 'couverture', et ce alors que la société E-SHOPS UNLIMITED a déposé la marque 'igloo couverture spa'.

Sur la nullité de la marque verbale 'filtres2spa', elle invoque l'antériorité sur le signe du fait de la réservation dès le 3 août 2012 de ce signe comme nom de domaine, observation étant faite que la réservation par l'autre partie du nom de domaine www.filtres2spa.net est postérieure et qu'en outre le site n'est pas réellement exploité. Elle soutient que cette marque verbale a été déposée de manière frauduleuse par la société E F G DISTRIBUTION, dans le but de faire échec à l'enregistrement de la marque complexe déposée le 14 avril 2014.

La société E-SHOPS UNLIMITED conclut à la confirmation de la décision ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de sa marque complexe, la société E F G DISTRIBUTION utilisant le signe filtres2spa pour vendre des produits de purification de l'eau visés à l'acte d'enregistrement de la marque et créant une confusion dans l'esprit du public en raison des similitudes entre les deux signes.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles en contrefaçon et en nullité de la marque, affirmant que la seule confusion dans l'esprit du consommateur résulte de la seule utilisation par la société E F G DISTRIBUTION du signe 'filtre2spa' pour désigner des produits de purification de l'F.

Outre la confirmation de la décision déferée, la société E-SHOPS UNLIMITED demande à la cour de condamner la société E F G DISTRIBUTION à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les actes de concurrence déloyale par l'utilisation de noms de domaine

L'utilisation de noms de domaine peut être constitutive d'actes de concurrence déloyale dès lors qu'elle crée au détriment d'un autre acteur du monde économique une confusion dans l'esprit des consommateurs, confusion entraînant soit une captation de la clientèle, soit une désorganisation de l'entreprise.

En l'espèce, il est constant que la société E F G DISTRIBUTION a réservé le 20 septembre 2012 le nom de domaine `filtres2spa.net` et a utilisé ce nom de domaine pour diriger les internautes sur son site à vocation commerciale `filtres2spa.net` ; il est tout aussi constant que la société E-SHOPS UNLIMITED était titulaire antérieurement, soit depuis les 31 juillet et 3 août 2012, des noms de domaine `filtres-spa.com`, `filtres2spa.com` et `filtres2spa.fr`.

La réservation et l'utilisation d'un nom de domaine ayant strictement le même radical que celui d'un nom de domaine antérieur peut être considéré comme fautif, sauf dans l'hypothèse où le signe utilisé est totalement descriptif et renvoie nécessairement le consommateur aux produits commercialisés ou visés par le site auquel les noms renvoient ; en l'espèce, le signe `filtres2spa` évoque incontestablement le produit spécifique des filtres pour équipements de spa ; l'utilisation du chiffre 2 en lieu et place de l'article 2 ne confère nullement à ce signe un caractère descriptif, cette convention étant devenue extrêmement banale dans le monde de l'internet et plus généralement des messages électroniques ; il apparaît en conséquence que le signe 'filtre2spa' désigne pour tout consommateur un produit, celui commercialisé tant par E F G DISTRIBUTION que par E-SHOPS UNLIMITED.

Il apparaît en conséquence que la réservation postérieure d'un nom de domaine purement descriptif des produits par la société E F G DISTRIBUTION ne peut être considérée comme fautive, la société E-SHOPS UNLIMITED ne pouvant s'arroger un droit exclusif sur un terme descriptif ; de surcroît, eu égard au caractère purement descriptif des noms de domaine en concurrence, le risque de confusion pour le consommateur est inexistant, celui-ci s'intéressant au moment de cliquer sur le nom de domaine au suffixe, et s'attendant en toute hypothèse à être dirigé sur des sites concurrents s'intéressant particulièrement aux filtres de spa.

C'est dès lors à bon droit que la société E F G DISTRIBUTION conclut à l'infirmité du jugement ayant retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale.

Sur la validité de la marque verbale `filtre2spa`

L'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle prohibe l'adoption comme marque d'un signe portant atteinte à des droits antérieurs ; ces droits peuvent résulter de la réservation d'un nom de domaine antérieur, et ce quand bien même le nom de domaine n'est pas expressément cité par l'article L 711-4, à condition toutefois que ces noms de domaine soient effectivement exploités et qu'il en résulte pour le consommateur un risque de confusion et donc une atteinte au rôle de la marque.

La société E F G DISTRIBUTION a déposé la marque verbale 'filtres2spa' le 18 mars 2014, et ce alors que la société E-SHOPS UNLIMITED avait réservé le 3 août 2012 les noms de domaine filtres2spa.com et filtres2spa.fr.

La société E-SHOPS UNLIMITED ne démontre pas que le nom de domaine filtres2spa.fr soit exploité, c'est à dire qu'il redirige vers un site éponyme ; elle indique que le nom de domaine filtres2spa.com est, lui, exploité, car il suffit de taper l'EURL pour être dirigé sur le site filtres2spa.com ; la pièce 13 invoquée permet cependant de constater qu'en réalité ce nom de domaine redirige automatiquement vers le site filtres-spa.com, et non vers un site filtres2spa.com ; le fait que la marque semi complexe [filtres2spa](http://filtres2spa.com) figure sur le bandeau supérieur du site filtres-spa.com ne permet pas d'affirmer qu'il existe un site véritable 'filtres2spa' exploité grâce au nom de domaine ; au demeurant, cette absence d'exploitation est confirmée par l'attestation de la société DOUOSOFT attestant que les noms de domaine ne correspondent à aucun site, mais ont pour seule fonction de diriger l'internaute vers le site filtres-spa.com ; la société E-SHOPS UNLIMITED n'apparaît dès lors pas fondée à invoquer ses noms de domaines pour demander la nullité de la marque postérieure déposée par la société E F G DISTRIBUTION.

En admettant même que la redirection vers un site puisse être analysée comme constituant une exploitation du nom de domaine, il y a lieu en toute hypothèse d'examiner si cette exploitation génère pour le consommateur un risque de confusion ; or en l'espèce, comme il a été indiqué plus haut, le signe [filtres2spa](http://filtres2spa.com) est totalement descriptif dès lors qu'il désigne des filtres à eau ou à F, et plus généralement des produits d'entretien de spa ; l'internaute cliquant sur le nom de domaine aussi descriptif ne peut dès lors penser qu'il sera dirigé vers le site de la marque [filtres2spa](http://filtres2spa.com), dont la distinctivité pour tout type de produits liés à des spa est elle-même inexistante, voire très faible.

Au vu de ces éléments, la décision ayant annulé la marque verbale [filtres2spa](http://filtres2spa.com) en raison de la réservation antérieure de noms de domaine sera infirmée.

Sur la contrefaçon de la marque complexe [FILTRES2SPA](http://filtres2spa.com) et de la marque [SPATIENDA](http://spatienda.com)

L'examen d'une éventuelle contrefaçon de la marque complexe [filtres2spa](http://filtres2spa.com) déposée le 10 avril 2014 par la société E-SHOPS UNLIMITED nécessite en premier lieu de trancher la question de la validité de cette marque, validité contestée reconventionnellement par la société E F G DISTRIBUTION.

Il ne peut être contesté que la société E F G DISTRIBUTION a déposé la marque verbale 'filtres2spa' auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 18 mars 2014 en classes 11, 19 et 35 pour désigner les produits suivants :

— classe 11 : appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installation sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; stérilisateurs ;

— classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; verres de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objet d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statuts ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ;

— classe 35 : publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprise (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciales (conciergerie) ;

La marque semi-figurative de l'intimée «filtres2spa» a, elle, été enregistrée le 10 avril 2014 soit postérieurement, sous le numéro 4083160, pour les produits et services suivants :

— classe 11 : appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installation sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'F ou de l'eau ; stérilisateurs ;

— classe 35 : publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'exposition à

buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprise (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciales (conciergerie) ;

— classe 38 : télécommunications ; information en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émission radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; service de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Il apparaît ainsi que les deux marques ont été enregistrées de manière identique pour les produits de la classe 11, hormis les appareils et machines pour la purification de l'F ou de l'eau, et les services de la classe 35.

La marque semi complexe reproduit de manière servile l'élément verbal de la marque antérieure, soit le signe 'filtres2spa' ; l'adjonction de l'élément graphique, à savoir une goutte d'eau sur un fond noir, ne permet pas au consommateur de distinguer les deux signes pour les produits désignés, ce logo renvoyant lui-même au monde aquatique et donc à l'élément verbal évoquant de manière explicite des filtres de spa ; c'est donc tout à fait à bon droit que la société E F G DISTRIBUTION conclut à la nullité de la marque postérieure pour les classes 11 et 35, cette marque ayant été enregistrée en fraude de ses propres droits tirés du dépôt de la marque verbale.

Les appareils et machines pour la purification de l'F ou de l'eau ne sont pas visés dans l'enregistrement de la marque antérieure, et en conséquence sur ce point la société E F G DISTRIBUTION ne peut demander l'annulation de la marque en raison du principe de spécialité.

Le signe filtre2spa, qui se prononce et désormais, en de nombreux domaines, se lit comme signifiant filtre de spa, est comme il a été déjà constaté dépourvu de toute distinctivité pour désigner des filtres, mais aussi des appareils de spa nécessairement équipés de filtres ; dès lors, la société E-SHOPS UNLIMITED ne peut se prévaloir de l'enregistrement de ce signe désignant le produit pour obtenir la condamnation de la société E F G DISTRIBUTION pour contrefaçon du fait de l'utilisation de cette expression.

La société E F G DISTRIBUTION, dans ses conclusions, n'apporte aucun élément pour contester sa condamnation au titre de la contrefaçon par imitation de la marque SpaTienda ; il convient dès lors, en l'absence de moyen sur ce point, de confirmer la décision déférée.

Sur la contrefaçon par la société E-SHOPS UNLIMITED de la marque verbale filtres2spa

Il résulte du procès verbal d'huissier en date du 27 novembre 2014 que le site de la société E-SHOPS UNLIMITED accessible par L'EURL filtres-spa.com reproduit le signe filtres2spa précédé d'un logo en forme de goutte d'eau ; cependant, il convient de retenir que ce signe est en réalité la reproduction du nom de domaine filtres2spa.com réservé par la société E-SHOPS UNLIMITED antérieurement à l'enregistrement de la marque ; par ailleurs, le même procès verbal permet de constater que les produits proposés sur le site, en tout cas sur les pages reproduites, sont des filtres, et donc correspondent à des produits qui ne sont pas désignés dans l'enregistrement ; enfin, il convient de rappeler là encore le caractère purement descriptif ou pour le moins faiblement distinctif du signe verbal filtres2spa et donc l'absence de risque de confusion pour le consommateur en prenant connaissance ; la société E F G DISTRIBUTION n'apparaît dès lors pas fondée en sa demande reconventionnelle en contrefaçon.

Sur les demandes accessoires

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 4 janvier 2016 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société E F G DISTRIBUTION avait commis des actes de contrefaçon de la marque spaTienda et lui a interdit d'utiliser le terme 'SpaTienda' pour la vente de produits de purification de l'eau et les accessoires de tels produits sous astreinte de 100 €par jour de retard et par infraction constatée,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

— DEBOUTE la société E-SHOPS UNLIMITED de l'intégralité de ses demandes en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque et de ses demandes accessoires formées de ces chefs.

— DEBOUTE la société E-SHOPS UNLIMITED de sa demande en nullité de la marque verbale filtres2spa déposée par la société E F G DISTRIBUTION le 18 mars 2014.

— ANNULE la marque semi-figurative filtres2spa déposées le 10 avril 2014 par la société E-SHOPS UNLIMITED pour les produits désignés en classe 11 et 35.

— DIT que la présente décision sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente une fois devenue définitive.

— DEBOUTE la société E F G DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles formées au titre de la contrefaçon de sa marque verbale filtres2spa.

— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

— DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT