

MOTS CLEFS : site internet – contrefaçon – nom de domaine – concurrence déloyale – risque de confusion – marques – imitation – similitude – inversion – pratiques commerciales trompeuses

Alors que la Cour d'Appel de Paris avait affirmé dans un arrêt du 29 octobre 1984 que la marque « Jean's West » contrefaisait la marque « West Jean's », dans son arrêt du 18 septembre 2013 elle vient affirmer que la marque « Reflexauto » ne contrefait pas celle dénommée « Autoreflex ». Il s'agit pourtant dans les deux cas d'une simple inversion des mots composants la marque. Cette apparente contradiction dans la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris est finalement le reflet de la complexité de la contrefaçon de marque qui ne peut s'apprécier qu'au cas par cas.

FAITS : La société autoreflex.com, créée le 1er mars 1998, exploite un site internet éponyme depuis le 3 décembre 1998 avec pour slogan « le n° 1 de l'annonce auto ». Le 17 août 2005 elle fait enregistrer le nom de domaine autoreflex.fr, et le 21 novembre 2005 elle enregistre la marque autoreflex.com pour désigner les produits et services de classes 35,38,41 et 42. La société fait constater par l'agence pour la protection des programmes qu'un site reflexauto.fr permettait l'affichage d'un site avec pour slogan « le n°1 du courage automobile ».

PROCÉDURE : La société Autoreflex met en demeure le propriétaire du site litigieux de ne plus exploiter le terme « reflexauto », de supprimer son slogan et de l'indemniser des frais et préjudice. Suite au refus d'indemnisation des préjudice de la part du propriétaire du site litigieux, la société Autoreflex l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de marque, usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et des nom de domaine, pratique trompeuse, et concurrence déloyale. Le tribunal a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes. La société a donc interjeté appel.

PROBLÈME DE DROIT : Les juges ont du ici rechercher si reflexauto.fr constituait une contrefaçon de la marque autoreflex.com.

SOLUTION : La Cour d'appel considère que reflexauto.fr ne constitue pas une contrefaçon de la marque autoreflex.com puisque les deux sites exercent des activités distinctes et qu'il n'existe donc aucun risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en effet que la société Autoreflex est un site d'annonce automobile alors que la société Reflexauto est un site de courtage automobile. La cour rejette également l'ensemble des demandes de la société demanderesse, elle confirme donc qu'il n'y a en l'espèce pas d'usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, et également que les pratiques commerciales trompeuses ne peuvent être retenus.

SOURCES :

ANONYME, « Pas de contrefaçon de la marque autoreflex.com par reflexauto.fr », publié le 24 décembre 2013, disponible sur *Le Monde du Droit*
< <http://www.lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/propriete-intellectuelle/183262-aucun-risque-de-confusion-entre-autoreflexcom-et-reflexautofr.html> >

ANONYME, « autoreflex.com / reflexauto.fr : pas de contrefaçon de marque », publié le 27 novembre, disponible sur Legalis
<http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3929>



NOTE :

Dans cette décision la Cour d'Appel de Paris commence par affirmer que la marque « ReflexAuto » n'est pas une contrefaçon de la marque « Autoreflex ». Son raisonnement est remarquablement construit puisqu'il se déroule en plusieurs étapes lui permettant, in fine, d'aboutir au rejet de la contrefaçon. La Cour rejettera également les demandes fondées sur l'usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et de noms de domaine, sur les pratiques commerciales trompeuses, et sur la concurrence déloyale.

Le rejet de la contrefaçon : un raisonnement constructif

La Cour d'Appel a d'abord comparé les activités exercées par le demandeur et défendeur. Elle relève que le site ReflexAuto tend à une activité de courtage automobile ce qui n'est pas le cas du site Autoreflex. En effet le demandeur avait enregistré sa marque pour plusieurs produits et services, dont « l'édition d'un journal de petites annonces de ventes de voiture », or cette activité est tout a fait différente de celle exercée par le défendeur. L'activité de courtage a pour but de mettre en relation un professionnel avec un particulier, alors que l'activité d'édition de journal de petites annonces a pour but de mettre en relation deux particuliers sans passer par un professionnel. La protection d'une marque ne peut en effet être effective que pour les produits et services identiques ou similaires qui sont définis dans l'acte de dépôt.

Dans un second temps la Cour a affirmé que le nom de domaine « reflexauto.com » n'était pas la reproduction à l'identique de la marque Autoreflex puisqu'il y avait eu des modifications, en l'espèce une inversion des composantes.

En cas d'absence d'imitation servile, la contrefaçon exige, pour être qualifiée, un risque de confusion. C'est donc ce qu'a recherché la Cour d'Appel dans un troisième temps. Elle affirme que le risque de confusion doit s'apprécier aux regards des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles. La cour relève que, aussi bien sur le plan visuel qu'auditif, la similitude tient à la reprise des deux

termes composant les marques, mais que ceux ci sont toutefois inversés ce qui permet donc de distinguer les deux expressions. De plus la Cour affirme que ces deux termes sont assez banals puisque le terme Auto renvoie généralement au secteur automobile et que le terme reflex et une expression « banalement incitative ».

La Cour d'appel conclut donc en affirmant que « le signe contesté ne saurait constituer l'imitation de la marque de la société revendiquée, faute de risque de confusion, voire même d'association, alors que pour des signes non identiques, et intrinsèquement peu distinctifs dans le domaine de l'automobile, seul en cause, les services en présence demeurent différents excluant toute atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services marqués »

le rejet des demandes secondaires : une solution discursive

En ce qui concerne l'usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, la Cour se contente de rappeler que les activités en question sont différentes et donc que de ce fait l'atteinte ne peut être caractérisée.

Le demandeur soulevait également le fait que le site Reflexauto utilisait pour slogan « le N°1 du Courtage automobile » alors que le demandeur avait pour slogan « le n °1 de l'annonce auto ». La Cour affirme ici que ce type d'accroche est assez commun, et largement utilisé et que de plus, les deux sites n'exerçant pas la même activité cela ne pouvait causer de préjudice à la société Autoreflex « qui n'exerce pas d'activité de courtage ».

Enfin la Cour rejette les demandes fondées sur la concurrence déloyale en reprenant toujours les mêmes arguments. En effet la encore la Cour rappelle que les activités sont distinctes et que les termes composant les dénominations sont banals, et que de fait la concurrence déloyale ne peut être retenue.

Typhaine Lanuel

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2014



ARRÊT :

CA Paris, 18 septembre 2013,
autoreflex.com c/ David P.

[...] Que, dans ces circonstances, la société Autoreflex.com a fait assigner David P. le 12 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir une indemnisation pour contrefaçon de marque, usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine, et pratique trompeuse, et demandé à titre subsidiaire de dire que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux constituent des actes de concurrence déloyale et en tout état de cause une faute civile délictuelle préjudiciable ; [...]

Sur la contrefaçon de marque

[...] Considérant au fond que l'appelante soutient que le nom de domaine 'reflexauto.fr' constitue l'imitation de sa marque verbale 'Autoreflex.com' qui viserait des services similaires ou connexes, et ce, sous un signe similaire ;

Considérant que le droit de propriété conféré par l'enregistrement de la marque revendiquée concerne les produits et services désignés [...] Que les seuls services désignés visant le domaine de l'automobile sont l'organisation et la conduite de colloques, conférence et congrès 'notamment sur la distribution automobile', l'édition de revues sur l'automobile et l'édition d'un journal de petites annonces de ventes de voitures ;

Considérant que, certes, le site incriminé, constituant un nom de domaine en lien avec l'automobile, permet l'accès à un contenu sur internet et a la fonction de transmettre des données sur des terminaux d'ordinateur ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il tend manifestement à une activité de courtage nullement visée dans l'enregistrement de la marque opposée ;

Considérant que le nom de domaine contesté n'est par ailleurs pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans

modification ni ajout en tous les éléments la composant ;

Qu'il convient donc de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, cette appréciation globale devant, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments dominants de celles-ci savoir respectivement les expressions 'Autoreflex' et 'Reflexauto' ;

Mais considérant que visuellement, la similitude tient à la reprise, quoique inversés, de deux termes lesquels s'avèrent peu distinctifs, le mot 'Reflex' renvoyant à l'évidence au réflexe, banalement incitatif, et le mot 'Auto' étant générique pour désigner les automobiles ; que l'inversion des termes permet au plan phonétique de distinguer les expressions en cause à raison de sonorités d'attaque très différentes, même si au plan conceptuel les deux signes en cause renvoient à la même idée de réflexe en matière de recherche concernant le domaine de l'automobile sur internet, mode de recherche en ligne induit par l'adjonction dans la marque du '.com' et dans le signe contesté du '.fr' ;

Qu'en réalité tant l'expression 'Autoreflex.com' que l'expression 'Reflexauto.fr' demeurent globalement intrinsèquement assez banales ;

Considérant que la clientèle ne saurait être induite en erreur compte tenu de ces appellations usuelles, pour des transmissions accessibles sur le réseau internet concernant des voitures, les services proposés s'avérant en fait trop peu similaires ou connexes pour que le consommateur moyennement avisé des produits désignés par la marque antérieure soit réellement amené à croire à un lien entre cette marque et le nom de domaine incriminé, utilisé sans la moindre équivoque exclusivement pour une activité



spécifique de courtage en ligne, ne relevant pas de l'enregistrement opposé ;

Considérant qu'il s'infère de ce qui précède que le signe contesté ne saurait constituer l'imitation de la marque de la société revendiquée, faute de risque de confusion, voire même d'association, alors que pour des signes non identiques, et intrinsèquement peu distinctifs dans le domaine de l'automobile, seul en cause, les services en présence demeurent différents excluant toute atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services marqués ;

Sur l'usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et de noms de domaine

[...] Que toutefois, ainsi qu'exactement retenu par les premiers juges, le seul fait d'utiliser le signe contesté pour des services ne présentant aucune similitude avec ceux de la société Autoreflex.com ne saurait caractériser une atteinte à la dénomination, ni au nom commercial ; [...]

Sur les pratiques commerciales trompeuses

[...] Considérant qui sera relevé que l'appelante se présente elle-même comme 'N°1 de l'annonce auto' soit dans un domaine distinct, sans justifier de la pertinence de son classement, même si elle produit une revue de presse tendant à montrer qu'elle aurait racheté l'un des précurseurs de l'annonce auto en ligne aux fins de pouvoir se considérer comme leader sur ce marché ;

Qu'à supposer que l'internaute, habitué de ce type d'accroche, puisse croire que l'agence automobile présentée sur le site litigieux bénéficie d'un quelconque classement dans le courtage automobile, force est de constater que cette indication ne saurait causer préjudice à l'appelante qui n'exerce pas d'activité de courtage ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Autoreflex.com fondée sur une pratique trompeuse ;

Sur la concurrence déloyale ou parasitaire et la faute

[...] Considérant que le fait d'avoir adopté pour cette activité spécifique distincte, même si elle est présentée comme attractive, un signe constituant l'inversion du signe d'un site internet préexistant, intrinsèquement banal dans sa dénomination et peu distinctif pour un service en ligne du domaine général de l'automobile, ne saurait suffire à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de David P. à l'égard de la société Autoreflex.com ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à titre subsidiaire par cette société sur le fondement de la concurrence déloyale ou de la faute ;

DECISION :

. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a retenu que la demande de la société Autoreflex.com au titre de la contrefaçon de marque était irrecevable ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

. Déclare la société Autoreflex.com recevable mais mal fondée en sa demande en contrefaçon de marque, l'en déboute ;

. Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

. Condamne la société Autoreflex.com aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code précité au titre des frais irrépétibles d'appel.

