

**COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 5 – CHAMBRE 1, ARRET DU 14 OCTOBRE 2004, JANNY B. C/
PROSSIMMO ON LINE ET SA SELOGER.COM**

MOTS CLEFS : e-commerce – distinctivité – marque – contrefaçon – internet – se loger

Les sites internet qui ont adopté un nom de marque évocateur de leur activité, doivent pour la protection de leurs droits opter pour une stratégie particulière. En effet, le dépôt d'une marque auprès de l'INPI, a pour but de protéger son titulaire d'un usage frauduleux. Ainsi, la Cour d'Appel de Paris a dû se prononcer dans l'affaire « se loger » pour déterminer s'il y avait contrefaçon, concurrence déloyale mais également nullité de la marque.

FAITS : La société Prossimmo On line exploitant et titulaire de la marque SeLoger.com, qui a enregistré auprès de l'INPI 6 marques verbales et semi figuratives basées sur le verbe « se loger » a assigné en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire le mandataire immobilier indépendant M. Janny B. auquel elle reproche l'usage des termes « se loger moins cher », « se loger pas cher », « se loger immo » comme enseignes de son activité.

PROCEDURE : La société Prossimmo On line assigne le 19 aout 2010 devant le TGI de Paris M. Janny B pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Ce dernier est condamné à verser des dommages et intérêts à hauteur de 13 000 euros à Prossimmo On line et se voit interdit l'usage du vocable : « se loger » sous peine d'astreinte. M. Janny B. interjette appel le 27 mai 2013 en demandant la nullité de l'ensemble des marques sur le fondement de l'art L711-2 du code de la propriété intellectuelle.

PROBLEME DE DROIT : La validité d'une marque est subordonnée comme le précise l'art L711-2 du CPI à son caractère distinctif. Ainsi, l'usage d'un vocable courant même inscrit à l'INPI est-il suffisant pour assurer la validité et la protection de la marque ?

SOLUTION : Dans sa décision, la Cour d'Appel ne prononce pas la nullité pour défaut de distinctivité des marques « Se Loger » et « SeLoger.com » ; mais estime cependant que le vocable « se loger » n'est pas à lui seul distinctif et ne peut être perçu comme une déclinaison de la marque « SeLoger.com ». Elle déboute ainsi la société Prossimmo On line de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale et parasitaire.

SOURCES :

CHERON (A.), « affaire seloger.com : sur la contrefaçon de marque par imitation, les marques notoires et le risque de confusion », *village-justice.com*
 Legalis « Cours d'Appel de Paris, Pôle 5 – chambre 1, arrêt du 14 octobre 2014 », *legalis.net* ,



NOTE :

En matière de commerce électronique, la visibilité d'un site sur les moteurs de recherche est un des caractères primordiaux de sa réussite. Pour obtenir la reconnaissance de sa marque, il faut que celle-ci soit distinctive et non descriptive du produit auquel elle se réfère. Le développement d'internet intensifie les tensions entre les sociétés qui s'accusent de contrefaçon et de concurrence déloyale. Comme souvent en la matière le défenseur engage un recours en nullité des marques. C'est ainsi, que la société Prossimmo On Line, titulaire et exploitant du site SeLoger.com a assigné un mandataire indépendant M. Janny B qui utilise lui aussi la même forme verbale dans le cadre de ses activités immobilières. Le TGI de Paris a débouté le défendeur de sa demande en nullité des marques et a déclaré recevable les demandes de la société SeLoger.com au titre de la contrefaçon. Insatisfait, Monsieur B fait appel de la décision du TGI.

Examen rigoureux du caractère distinctif

La Cour d'Appel a dû se prononcer sur la validité des marques verbales et semi-figuratives « se loger » et « seloger.com » en étudiant leurs caractères distinctifs, et a estimé que le verbe pronominal « se loger » est couramment employé dans le secteur de l'immobilier, où l'on cherche justement à se loger. D'autre part, elle considère que l'ajout du suffixe « .com » ne donne pas un caractère distinctif à la marque, car il est d'usage courant pour les sites internet. La Cour considère donc que la forme verbale « se loger » n'est pas à elle seule suffisamment distinctive pour en déduire que les marques « Se loger moins cher », « se loger pas cher », et « se loger immo » sont des déclinaisons de la marque SeLoger.com.

Acquisition du caractère distinctif par l'usage

Toutefois, la Cour ne reconnaît pas la nullité des marques « Se Loger » et

« SeLoger.com » car elle tient compte de la notoriété du site « SeLoger.com » au moment du dépôt de sa marque. Ainsi, la marque « se loger » n'est pas distinctif au sens de l'article L711-2 du CPI, mais comme il a été établi qu'elle était déjà notoirement reconnue par les consommateurs, elle avait donc acquis son caractère distinctif par l'usage.

Vigilance dans le choix d'un nom de marque

Cette affaire n'est pas s'en rappeler les difficultés rencontrées par le site venteprivé.com (TGI, Paris, 28 novembre 2013). Elle souligne l'importance de la distinctivité d'une marque, et rappelle que les vocables usuels d'un secteur d'activité n'ont pas vocation à être déposés à titre de marque. A l'heure du tout numérique il est essentiel de se garder de l'envie de s'approprier le mot clé de son activité pour obtenir plus de visibilité.

Il est à noter que l'assignation au titre de contrefaçon et de concurrence déloyale, peut parfois se retourner contre le demandeur au titre de la nullité de sa marque.

Célia Cervera

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2015



ARRET :

Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 1, arrêt du 14 octobre 2014

Janny B. / Pressimmo On Line et Sa Se Loger.com

La société Pressimmo on Line édite et exploite le site internet Seloger.com accessible par le nom de domaine "www.seloger.com"; qu'elle y propose un service d'accès à une base de données d'annonces immobilières d'achat et de location; Qu'elle est titulaire des marques: "SE LOGER"; la marque "se loger" <...> Que, reprochant à M. B. l'usage des vocables "se loger pas cher", "se loger moins cher" et "se loger immo" comme nom de domaine

I Sur la demande en nullité des marques pour défaut de caractère distinctif :

Considérant que M. B., qui se bornait en première instance à solliciter la nullité des marques, demande en appel la nullité de l'ensemble des marques susvisées. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B. invoque, sur le fondement de l'article L711-2, a), du cpi <...>; que pour s'y opposer, les sociétés intimées font valoir que ces marques ont acquis une distinctivité au moment de leur dépôt tant au regard des revendications au titre des produits et services que, sur le fondement de l'article L711-2 du cpi en son dernier alinéa, par l'usage, compte tenu de leur notoriété; Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent; <... > débouté M. B en demande de nullité des marques <...>

Sur la marque verbale française "SeLoger.com" et "SeLoger.com":

Considérant qu'il n'existe pas de similitude, source de confusion, entre les vocables "se loger pas cher", "se loger

moins cher" et "se loger immo", qui ne contiennent pas le suffixe ".com", avec les marques litigieuses, pour lesquels ce signe constitue un élément dominant et indispensable pour la distinctivité de la marque, le terme "se loger" n'étant pas à lui seul distinctif; Considérant que, s'agissant des noms de domaine "www.seloger-pas-cher.com" <...> uniquement à la reprise du terme "se loger", dont il a été relevé l'usage très courant dans ce secteur d'activité; que l'adjonction immédiate à ce terme courant de suffixes encore plus courants ("-pas-cher" et "moinscher"), et en tout état de cause également descriptifs, confère à l'ensemble ainsi formé l'aspect d'un tout indivisible, éloigné de la marque "SeLoger.com", qui se présente comme un portail d'entrée pour une large clientèle; <...>"SeLoger.com", les noms de domaine litigieux n'apparaissent pas susceptibles d'être perçus comme des déclinaisons de celle-ci; que le risque de confusion n'est pas constitué; Considérant qu'aucun acte de contrefaçon ne pouvant dès lors être constaté, il y a lieu, infirmant le jugement déferé de ces chefs, de débouter la Société Pressimmo on Line de ses demandes à ce titre et de toutes ses demandes subséquentes;

V Sur l'agissement de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Pressimmo on Line

Considérant qu'en l'absence d'imitation de la marque "SeLoger.com" par les signes litigieux et de tout risque de confusion dans l'esprit du public, la simple utilisation de ces signes tels qu'analysés précédemment n'est pas en elle-même de nature à constituer un acte de concurrence déloyale et parasitaire; qu'en l'absence d'autre fait invoqué par la société Pressimmo on Line, il y a lieu, ajoutant au jugement, de la débouter de ses demandes de ce chef;

