

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023**

Pôle 5 - Chambre 2
(n°25, 16 pages)

**Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16169
- N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKK4**

sur second renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 7 juillet 2021 (pourvoi n° Q 19-16.028), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 15 janvier 2019 (RG n°17/16677) suite au premier renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 8 juin 2017 (pourvoi n° J 15-22.792) d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 22 mai 2015 (RG n°14/06298) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de PARIS du 22 novembre 2013 (RG n°13/08844)

DEMANDERESSE LA SAISINE

S.A.S. RENT A CAR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par M^e Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de M^e Séverine GUYOT plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET - LAHANQUE - GUYOT, avocate au barreau de PARIS, toque P 190

DEFENDERESSES A LA SAISINE

S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, anciennement dénommée **CITER**, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 318 771 995

Société ENTERPRISE HOLDINGS Inc., société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]

[Localité 6]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentées par M^e Bruno REGNIER de la SCP REGNIER
- BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistées de M^e Alexandra NERI plaissant pour HERBERT SMITH
FREEHILLS PARIS LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

M^{mes} Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de M^{me} Véronique RENARD, Présidente, empêchée

M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

M^{me} Déborah BOHEE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : M^{me} Carole T

ARRET :

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 M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de M^{me} Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 22 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et l'appel de ce jugement formé par la société Rent A Car,

Vu l'arrêt contradictoire rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2017 qui a prononcé la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la chambre 5-2 de la cour d'appel de Paris,

Vu l'arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Paris rendu le 15 janvier 2019 sur renvoi de la Cour de cassation,

Vu l'arrêt contradictoire rendu par la Cour de cassation le 7 juillet 2021 suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la chambre 5-1 de la cour d'appel de Paris,

Vu la déclaration de saisine du 2 septembre 2021 de la société Rent A Car,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 par la société Rent A Car, demanderesse à la saisine,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022 par les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France (anciennement dénommée Citer), défenderesses à la saisine,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Rent A Car, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 3 août 1977 a notamment pour activité la vente, l'achat, la location de voitures avec ou sans chauffeur, la location de tous véhicules de livraison.

Elle est notamment titulaire de la marque verbale française RENT A CAR, déposée le 26 octobre 1998 sous le numéro 98 756 140 pour désigner :

- en classe 12 : les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, et,

- en classe 39 : les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels.

La société de droit américain Enterprise Holdings Incorporated indique avoir été créée aux Etats-Unis en 1957 et avoir développé son activité de location de voitures, par l'intermédiaire de filiales régionales, tant sous les marques ALAMO RENT A CAR, NATIONAL CAR RENTAL, que sous sa marque ENTERPRISE RENT A CAR. Elle indique avoir, dès 1994, développé son activité en Europe sous la dénomination « Enterprise rent-a-car ».

Elle explique appliquer, dans sa communication, une charte graphique, définie à l'échelle mondiale, caractérisée par l'insertion du nom commercial dans un cartouche de couleurs verte et noire.

Elle est titulaire de la marque semi-figurative française ENTERPRISE RENT-A-CAR se présentant comme suit :

déposée le 22 avril 2011 sous le numéro 3 825 905 pour désigner :

- en classe 36 : le crédit-bail pour véhicules et,
- en classe 39 : les services de location et de crédit-bail de véhicules ainsi que les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules.

En février 2012, la société Enterprise Holdings Incorporated a acquis la société française Citer, filiale de location du groupe PSA, qui exerçait une activité de location de voiture et qui a été renommée Enterprise Holdings France avec pour nom commercial Enterprise Rent A Car / Citer.

La société Rent A Car indique avoir constaté au début de l'année 2013 que les services de location de véhicules qui étaient offerts sous la marque CITER le seraient, à compter du 1er février 2013, sous la marque ENTERPRISE RENT-A-CAR.

Après l'envoi, le 14 janvier 2013, d'une lettre de mise en demeure restée infructueuse, la société Rent A Car a, selon actes d'huissier de justice des 29 mai et 18 juin 2013, fait assigner à jour fixe la société Citer, aujourd'hui dénommée Enterprise Holdings France, et la société Enterprise Holdings Incorporated devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et sa marque et aux fins de leur voir interdire toute utilisation des termes «rent a car» à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine et marque, ainsi qu'en annulation de la marque semi-figurative ENTERPRISE RENT-A-CAR.

Les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque verbale RENT A CAR pour défaut de caractère distinctif.

Par le jugement dont appel en date du 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les pièces 40 à 57 communiquées par la société Rent A Car,
- prononcé l'annulation de la marque française verbale RENT A CAR déposée le 26 octobre 1998 sous le n°98 7 56 140 dont est titulaire la

société Rent A Car pour les services qu'elle désigne en classes 12 et 39, à savoir les véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques, location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels,

- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

- rejeté toutes les demandes de la société Rent A Car,

- condamné la société Rent A Car à payer aux sociétés Enterprise Holdings et Citer la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Rent A Car a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris qui, par un arrêt rendu le 22 mai 2015, a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société appelante,

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- condamné la société appelante à payer aux sociétés intimées la somme globale de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Citer,

- condamné la société appelante aux entiers dépens qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Rent A Car s'est pourvue devant la Cour de cassation qui, par un arrêt rendu le 8 juin 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 mai 2015, condamné les sociétés Citer et Enterprise Holdings aux dépens et au paiement à la société Rent A Car de la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Paris saisie sur renvoi après cassation a par un arrêt rendu le 15 janvier 2019 :

- confirmé le jugement du 22 novembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le rejet des pièces 40 à 57 de la société Rent A Car prononcé par le tribunal est devenu sans objet devant la cour,

Y ajoutant,

- débouté les sociétés Entreprise de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère déloyal de l'obtention par la société Rent A Car d'"attestations" émanant de ses salariés,

- dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques,

- condamné la société Rent A Car aux dépens d'appel et au paiement aux sociétés Entreprise Holdings et Entreprise Holdings France de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 15 janvier 2019, a par un arrêt du 7 juillet 2021 :

- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2019 sauf en ce qu'il précise que le rejet des pièces 40 à 57 de la société Rent A Car prononcé par le tribunal est devenu sans objet devant la cour d'appel et en ce qu'il déboute les sociétés Entreprise Holdings et Entreprise Holdings France de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère déloyal de l'obtention par la société Rent A Car d'attestations émanant de ses salariés, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- dit n'y avoir lieu à renvoi de la demande d'annulation de la marque verbale française « Rent A Car » n°9 756 140 pour les produits et services en classes 12 et 39, formée par les sociétés Entreprise Holdings et Entreprise Holdings France,

- infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la marque verbale française « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39,

- rejeté la demande d'annulation de cette marque en tant qu'elle a été enregistrée pour lesdits produits et services,

- remis, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

- condamné les sociétés Entreprise Holdings Incorporated et Entreprise Holdings France aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Entreprise Holdings Incorporated et Entreprise Holdings France et condamné les mêmes à payer à la société Rent A Car la somme globale de 3.000 euros.

Au vu de l'arrêt du 7 juillet 2021, la société Rent A Car a saisi la cour d'appel de Paris, par acte du 2 septembre 2021 qu'elle a fait signifier le 13 octobre 2021 par huissier de justice à la société Enterprise Holdings France et fait transmettre par acte séparé à la société Enterprise Holdings Incorporated.

Par ses dernières conclusions, la société Rent A Car demande à la cour de :

- rappeler que l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2019 est définitif en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes des sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France au titre des manœuvres déloyales,

- rappeler que la Cour de Cassation a statué au fond sur le caractère distinctif de la marque.

En conséquence,

- déclarer irrecevables les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France à solliciter la nullité de la marque Rent A Car n° 98 756 140 pour défaut de caractère distinctif,

- déclarer irrecevables les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France à solliciter la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Infirmier le jugement en ce qu'il a :

- rejeté toutes les demandes de la société Rent A Car,

- condamné la société Rent A Car à payer aux sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Citer la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Rent A Car aux dépens,

En conséquence, et statuant à nouveau :

- dire qu'en utilisant à titre de nom commercial la dénomination « Enterprise Rent A Car » la société Enterprise Holdings France a porté atteinte aux droits de la société Rent A Car sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine, actes constituant une concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse,

- dire qu'en utilisant à titre d'enseigne le signe, la société Enterprise Holdings France a porté atteinte aux droits de la société Rent A Car sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son nom de domaine, actes constituant une concurrence déloyale,

- dire qu'en déposant la marque n° 3 825 905 pour les services de « services de location et de crédit-bail pour véhicule ; services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules », la société Enterprise Holdings a contrefait les droits de la société Rent A Car sur sa marque RENT A CAR n°98 756 140,

- dire qu'en utilisant la marque n°3 825 905 dont la société Enterprise Holdings est titulaire, la société Enterprise Holdings France a contrefait les droits de la société Rent A Car sur sa marque Rent A Car n°98 756 140,

- dire qu'en utilisant à titre de nom commercial la dénomination « Enterprise Rent A Car » la société Enterprise Holdings France a porté atteinte aux droits de la société Rent A Car sur sa marque RENT A CAR n°98 756 140, actes constituant des actes de contrefaçon.

En conséquence,

- prononcer la nullité de la marque française n°3 825 905 pour « Services de location et de crédit-bail pour véhicule, services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules »,

- faire interdiction, aux sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France, 30 jours après avoir reçu la signification de la présente décision, de toute utilisation de la dénomination «Rent a Car», au sein de leur nom commercial, dénomination sociale, enseigne, nom de domaine et de leurs marques, pour désigner l'activité de location de véhicules, de réservation pour la location de véhicules et de crédit-bail pour la location de véhicules, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour infractions constatées 30 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire que l'arrêt à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques,

- condamner solidairement les sociétés Enterprise Holdings Incorporated. et Enterprise Holdings France solidairement au paiement au bénéfice de la société Rent A Car de la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon,

- condamner solidairement les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France au paiement de la somme de 5.000.000 euros au bénéfice de la société Rent A Car à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et de pratique déloyale trompeuse,

- débouter les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France solidairement à verser à la société Rent A Car la somme de 120.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire que ceux d'appel seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France demandent à la cour de :

A titre principal,

- se déclarer compétente pour juger la nullité de la marque verbale RENT A CAR n°98 756 140 pour défaut de caractère distinctif,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a annulé la marque verbale Rent A Car n° 98 756140 pour défaut de caractère distinctif,

et ce faisant ;

- dire et juger que :

* la dénomination «Rent A Car» était descriptive des produits et services désignés en classes 12 et 39 au jour du dépôt de la marque verbale n° 98 756140,

* la marque n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage,

- confirmer la nullité de la marque verbale française RENT A CAR n°98 756140 pour défaut de caractère distinctif,

- dire et juger que les termes « Rent A Car » sont insusceptibles de protection privative à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine,

Subsidiairement,

Sur la contrefaçon de marque,

- dire et juger que la société Rent A Car n'a pas fait usage de la marque verbale « Rent A Car» n°98 756140 pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la publication de son enregistrement,

- dire et juger que l'exploitation de la marque semi-figurative ne constitue pas un usage sérieux dès lors que le caractère distinctif de la marque verbale RENT A CAR s'en trouve altéré,

- prononcer la déchéance de la marque verbale RENT A CAR n° 98 756140, avec effet au 4 février 2005,

Plus subsidiairement,

- dire et juger que les signes « Enterprise Rent A Car» et la marque verbale RENT A CAR n°98 756 140 ne sont pas similaires,

- dire et juger qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes « Enterprise Rent A Car » et la marque verbale RENT A CAR n° 98 756 140,

- dire et juger en tout état de cause que la société Rent A Car ne démontre aucune faute constitutive de concurrence déloyale commise à son détriment par les sociétés Enterprise France et Enterprise Holdings Incorporated, ni aucun acte susceptible de caractériser une pratique commerciale trompeuse,

- débouter la société Rent A Car de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque verbale RENT A CAR n°98 756140 et sur l'atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à son enseigne et à son nom de domaine,

- débouter la société Rent A Car de sa demande en nullité de la marque française n°3825905,

En tout état de cause,

- dire et juger que la mesure d'interdiction sous astreinte de toute utilisation de la dénomination « Rent A Car » au sein du nom commercial, de la dénomination sociale, de l'enseigne et du nom de domaine de Enterprise Holdings France et des marques de Enterprise Holdings Incorporated sollicitée est injustifiée et disproportionnée,

- débouter la société Rent A Car de ses demandes d'interdiction sous astreinte,

- dire et juger que la société Rent A Car ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait des actes dénoncés,

- débouter la société Rent A Car de ses demandes d'indemnisation,

- débouter la société Rent A Car de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Rent A Car à verser aux sociétés Enterprise France et Enterprise Holdings la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

La Cour de cassation, par l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2019 sauf en ce qu'il a précisé que le rejet des pièces 40 à 57 de la société Rent A Car prononcé par le tribunal est devenu sans objet devant la cour d'appel et en ce qu'il a débouté les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère déloyal de l'obtention par la société Rent A Car d'attestations émanant de ses salariés.

La cour de céans, statuant sur renvoi, n'est donc pas saisie des deux chefs de demandes relatifs aux pièces versées au débat et à la demande fondée sur le caractère déloyal de l'obtention par la société Rent A Car d'attestations de salariés définitivement jugées par l'arrêt de cette cour en date du 15 janvier 2019.

La Cour de cassation a par ailleurs, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi et statué au fond sur la demande d'annulation de la marque verbale française RENT A CAR n°9 756 140.

Elle a dans sa motivation retenu le caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale RENT A CAR pour les produits de la classe 12 et l'acquisition de la distinctivité par l'usage s'agissant des services de la classe 39.

Elle a ainsi infirmé le jugement rendu le 22 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la marque verbale française RENT A CAR n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et rejeté la demande d'annulation de cette marque en tant qu'elle a été enregistrée pour lesdits produits et services.

L'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2019 et statué sur la validité de la marque RENT A CAR n° 98 756 140 s'impose à la cour de céans qui ne peut, comme le lui demandent les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France, annuler la marque

verbale française RENT A CAR n° 98 756 140 pour défaut de distinctivité.

La demande formée de ce chef doit ainsi être déclarée irrecevable.

Sur les faits de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses reprochés à la société Enterprise Holding France

A la suite de son acquisition par la société Enterprise Holdings Incorporated, la société Citer a adopté la dénomination sociale Enterprise Holdings France et le nom commercial « ENTERPRISE rent-a-car/ Citer » ou « ENTERPRISE rent-a-car ».

Les sociétés Enterprise confirment avoir communiqué sur ces modifications dès le mois de décembre 2012 et qu'à compter de cette date ses 35 agences situées en France ont utilisé ce nom commercial et le logo.

La société Rent A Car reproche à la société Enterprise Holding France d'avoir en adoptant un nom commercial contenant « rent-a-car » porté atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine.

Elle poursuit ces faits sur le fondement de la concurrence déloyale en application de l'article 1240 du code civil et sur celui de pratiques trompeuses réprimé par l'article L.121 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la procédure.

Elle lui reproche également des faits de concurrence déloyale du fait de l'utilisation du logo contenant également les termes « rent-a-car ».

Sur la concurrence déloyale

La concurrence déloyale doit être appréciée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, la notoriété de la prestation copiée ; que le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.

La société Rent A Car a pour dénomination sociale et nom commercial Rent A Car et exploite dans le cadre de son activité le site internet accessible à l'adresse « www.rentacar.fr ».

La dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine en regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d'une protection juridique autonome dès leur premier usage public, de sorte que la société Rent A Car dont il n'est pas contesté qu'elle a exploité ces signes distinctifs disponibles depuis 1998 avant la société Entreprise Holdings France en France, est fondée à en solliciter la protection.

Elle justifie avoir acquis une grande notoriété sous son nom RENT A CAR sur le marché de la location automobiles qui est également le secteur d'activité de la société Entreprise Holdings France (pièces 36 et 37 - enquêtes de notoriété des enseignes de location effectuées en novembre 2004 et novembre 2011 et pièces 143 et 221 – études de marchés effectuées en avril 2014 et février 2015).

La reprise de ces signes, non couverts par un droit de propriété intellectuelle, par la société Entreprise Holdings France doit être sanctionnée dès lors que celle-ci entraîne un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen des services proposés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Or, il ressort de très nombreux éléments versés au débat par la société Rent A Car que depuis l'exploitation de l'ancien réseau d'agences CITER sous la dénomination Entreprise rent-a-car, la confusion fréquente entre les deux réseaux de loueurs est avérée et s'est poursuivie jusqu'en 2002.

Ainsi, de nombreux clients de la société Entreprise Holdings France ayant loué par l'intermédiaire de l'enseigne Entreprise Rent a Car se sont adressés à la société Rent A Car pour formuler des réclamations ou des demandes de remboursement ou pour des prises en charge ou restitutions de véhicules.

Cette confusion est par ailleurs confirmée par le sondage réalisé par Opinionway en 2018 qui révèle que 65% des personnes interrogées pensent que les marques RENT A CAR et ENTERPRISE RENT A CAR sont les mêmes marques et 80% qu'elles proviennent de la même entreprise.

Outre la confusion constatée par ces clients, qui représentent « le consommateur des services de locations de voitures normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », la société Rent A car produit de nombreuses preuves de confusion émanant de fournisseurs, de prestataires de services, de compagnies d'assurances et même de services de police judiciaires, d'auxiliaires

de justice et de journalistes, qui tous ont fait preuve d'une attention plus importante que celle du consommateur moyen.

Dès lors, la cour retient que la concurrence déloyale imputable à la société Enterprise Holdings France est bien constituée au préjudice de la société Rent A Car. Le jugement du 22 novembre 2013 entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les pratiques commerciales déloyales

L'article L.121- 1 du code de la consommation dispose que :

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ...».

L'article L.121- 2 du même code précise que :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances, suivante :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ...».

La société Rent A Car soutient que l'atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine telle que ci-dessus analysée constitue une pratique déloyale, au sens de ces articles du code de la consommation applicable, qui lui porte préjudice.

La cour retient que les nombreuses confusions retenues ci-dessus des consommateurs qui ont confondu les réseaux de locations de voitures des sociétés Rent A Car et Enterprise Holdings France du fait de l'adoption par cette dernière du nom commercial « Enterprise Rent A Car » et du logo incluant RENT-A-CAR démontrent à suffisance que l'utilisation de la dénomination RENT A CAR par la société Enterprise Holdings France sur le territoire français a créé une confusion entre les sociétés et qu'elle a pu altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui pouvait être amené à se tourner vers la société Enterprise Holdings France pour louer un véhicule pensant avoir affaire à la société Rent A Car.

La pratique commerciale déloyale est constituée et ce sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une baisse effective du chiffre d'affaires

causée par cette pratique. Le jugement entrepris sera également infirmé de ce chef.

Sur les faits de contrefaçon de marque

Sur la déchéance alléguée de la marque verbale RENT A CAR n° 98 756 140

L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la procédure, dispose que :

« 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 ».

Ainsi, il incombe à la société Rent A Car, pour faire échec à la demande en déchéance, de justifier de l'exploitation du signe de la marque revendiquée pendant la période des cinq années précédant la demande de déchéance, et ce pour chacun des produits et services visés aux enregistrements, cet usage devant être sérieux et effectué à titre de marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine d'un produit ou

d'un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux d'autres entreprises.

En l'espèce, les parties s'accordent à dire que la demande en déchéance a été formulée par les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France pour la première fois le 20 septembre 2013 et que la période de cinq années à prendre en considération s'étend du 20 septembre 2008 au 20 septembre 2013.

Les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France soutiennent que la société Rent A Car n'a jamais fait usage du signe verbal RENT A CAR à titre de marque mais seulement à titre de dénomination commerciale, de nom commercial et d'enseigne des sociétés et non pour désigner les services désignés par la marque.

Elles indiquent que seule une marque semi-figurative a été utilisée par la société Rent A Car pour désigner les services visés sur la période du 20 septembre 2008 au 20 septembre 2013 et que l'usage de cette marque ne peut être assimilé à un « usage de la marque (verbale) sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ».

La société Rent A Car confirme qu'elle a fait évoluer son logo au fil des années mais que ces logos reprennent à chaque fois la marque verbale RENT A CAR et font l'objet d'un dépôt à titre de marque comme présenté ci-dessous :

Ainsi sur la période concernée la société Rent A Car a fait un très large usage de la marque semi figurative se présentant :

marque française numéro 06 3459212 déposée à l'INPI le 26 octobre 2006.

Cette marque a été utilisée non seulement pour désigner les services de locations de véhicule mais également pour être apposée sur les véhicules eux-mêmes de sorte qu'il en a été fait un usage sérieux pour l'ensemble des produits visés par la marque verbale RENT A CAR.

L'usage sérieux de la marque semi-figurative n'est d'ailleurs pas contesté par les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France qui considèrent qu'elle constitue une altération du signe verbal.

Pour autant la cour constate que l'élément figuratif de la marque complexe numéro 06 3459212 ne vient qu'accentuer et mettre en valeur le signe verbal RENT@car qui sera lu et entendu RENT A CAR, de sorte que le caractère distinctif de la marque verbale RENT A CAR numéro 98 756 140 opposée ne sera pas altéré.

De plus, la cour retient qu'outre l'utilisation importante du signe complexe, la société Rent A Car justifie qu'elle a fait usage au cours

de la période de référence de sa marque verbale RENT A CAR à tout le moins pour désigner des services de locations de véhicules.

Elle produit au débat des publicités télévisuelles et des éléments relatifs au réseau de franchisés pour lesquels il est fait référence au signe RENT A CAR sans que ne lui soit adjoint des éléments figuratifs (pièces 16, 31, 33, 34 et 301 à 304). Il ressort notamment de ces éléments que les agences franchisées sont référencées Rent a Car et qu'il est fait usage pour les désigner de la marque verbale.

Ainsi, la demande de déchéance de la marque verbale RENT A CAR n°98 756140 sera rejetée pour la totalité des produits et services qu'elle désigne.

Sur la contrefaçon de marque reprochée à la société Enterprise Holdings Incorporated

La société Rent A car reproche à la société Enterprise Holding Incorporated d'avoir procédé au dépôt en France le 22 avril 2011 de la marque semi-figurative française ENTERPRISE RENT-A-CAR.

Elle demande à la cour de retenir que ce dépôt est constitutif d'une contrefaçon de sa marque verbale RENT A CAR.

Pour autant le simple dépôt d'une marque à l'INPI n'est pas constitutif de contrefaçon et il n'est pas allégué que la société Enterprise Holdings Incorporated ait fait elle-même usage dans la vie des affaires de la marque critiquée sur le territoire français.

Dès lors, la société Rent A car sera déboutée de ses demandes de contrefaçon formées à l'encontre de la société Enterprise Holdings Incorporated.

Sur la contrefaçon de marque reprochée à la société Enterprise Holdings France

La société Rent A Car reproche à la société Enterprise Holdings France d'avoir fait usage de la marque et du logo sur le territoire français, ce qui n'est pas contesté.

La société Rent A Car demande à la cour de constater que cette utilisation constitue une contrefaçon de sa marque verbale.

L'article L. 713-3, applicable à la procédure, du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,

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 ».

Les services notamment de locations de voitures offerts par la société Enterprise Holdings France sont identiques à ceux visés par la marque verbale opposée par la société Rent A Car en classe 39, à savoir « les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels ».

Le signe incriminé ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque verbale RENT A CAR qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Les signes en cause ont pour élément commun RENT A CAR qui constitue l'intégralité de la marque verbale opposée. La présence de tirets séparants les termes RENT-A-CAR ne constituant pas une réelle différence.

Visuellement, les signes diffèrent dès lors que si les éléments verbaux de la marque opposée sont effectivement reproduits dans le signe semi-figuratif contesté, ils sont écrits en petits caractères sous un autre vocable ENTERPRISE beaucoup plus visible, outre que ce signe contient des caractéristiques d'écriture et des couleurs absents de la marque verbale.

Phonétiquement, la différence existe également entre les deux signes du fait de l'ajout du terme ENTERPRISE à celui de RENT A CAR en terme d'attaque.

En revanche, conceptuellement, le terme ENTERPRISE, qui n'apparaît pas distinctif au regard des services de location de véhicules, sera compris par le consommateur français comme ENTREPRISE et celui-ci sera susceptible d'appréhender les termes ENTERPRISE RENT A CAR comme s'appliquant aux services de locations de voitures de la marque RENT A CAR dédiés aux entreprises.

La cour retient que nonobstant les différences visuelles et phonétiques constatées le public pertinent qui cherche à louer une voiture et qui

connaît la société Rent A Car dont la renommée en France en tant que société de location de voiture est reconnue et non contestée retiendra essentiellement le signe RENT A CAR et n'attribuera pas d'importance particulière à l'expression Entreprise à laquelle il n'attachera aucune distinctivité.

Ainsi, et bien que le signe RENT A CAR ne soit pas l'élément dominant du signe complexe contesté, il conserve une position distinctive autonome prégnante et le public sera conduit à croire que les services en cause proviennent d'une même entreprise ou à tout le moins d'une entreprise économiquement liée.

Dès lors l'utilisation en France du logo par la société Entreprise Holding France est contrefaisante de la marque verbale RENT A CAR.

Il en est de même et pour les mêmes motifs de l'utilisation, également reprochée par la société Rent A Car de l'utilisation en France du nom commercial ENTERPRISE RENT A CAR par la société Entreprise Holdings France.

Sur l'annulation de la marque semi-figurative française «Entreprise rent-a-car» n°3 825 905

L'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la procédure, dispose que :

« 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.

Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu ».

L'article L. 711-4 invoqué par la société Rent A Car précise que :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- a) à une marque antérieure enregistrée,
- b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public,

c) à un nom commercial ou une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public . ».

La demande d'annulation de la marque de la société Enterprise Holding Incorporated a bien été présentée dans le délai de cinq ans de l'article L.711-4 et doit être déclarée recevable.

Elle doit être également considérée bien fondée comme portant atteinte à la marque verbale RENT A CAR et à la dénomination sociale RENT A CAR pour les motifs ci-dessus développés et le risque avéré de confusion dans l'esprit du public.

Sur les mesures réparatrices indemnitaires

La société Rent A Car demande la condamnation solidaire des sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France au paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 5.000.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et de pratique déloyale trompeuse et d'une somme de 4.000.000 euros au titre de la contrefaçon.

La cour n'ayant retenu des actes de concurrence et pratiques commerciales déloyales et de contrefaçon qu'à l'encontre de la société Enterprise Holdings France, les demandes pécuniaires formées à l'encontre de la société Enterprise Holdings Incorporated seront rejetées comme non fondées.

Par ailleurs, la cour constate qu'il n'est produit au débat aucune pièce comptable ou attestation d'un expert-comptable permettant de quantifier un éventuel préjudice de manque à gagner du fait des actes déloyaux ou des actes de contrefaçon.

Il ressort cela étant des attestations successives produites par le service financier de la société Rent A Car une augmentation constante du chiffre d'affaires lié à la marque RENT A CAR qui était de 30 millions d'euros en 2013, 62 millions d'euros en 2016 et 110 millions d'euros en 2021.

Sur l'indemnisation au titre des actes de concurrence et pratiques commerciales déloyales

Si comme précédemment indiqué la société Rent A Car ne justifie pas d'un préjudice en terme de baisse de son chiffre d'affaires, elle a néanmoins subi une captation de la renommée de sa marque, dénomination sociale et de son nom commercial, une perturbation causée à son réseau par les confusions constatées et un préjudice d'image qu'il convient de réparer.

La cour, au vu des seuls éléments fournis au débat fixe à la somme 80.000 euros la réparation de l'entier préjudice subi par la société Rent A Car du fait des actes de concurrence et pratiques commerciales déloyales. La société Entreprise Holdings France est condamnée au paiement de cette somme.

Sur l'indemnisation au titre des actes de contrefaçon

Selon les dispositions de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle applicable à la procédure, la juridiction pour fixer les dommages et intérêts prend en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits.

La cour qui ne dispose pas d'éléments comptables sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, ni sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur est néanmoins, au vu des éléments versés au débat, à même de fixer à la somme de 60.000 euros le préjudice, à tout le moins moral subi par la société Rent A Car au paiement duquel la société Entreprise Holdings France est condamnée.

Sur les autres mesures réparatrices

Il est fait interdiction à la société Entreprise Holdings France d'utiliser sur le territoire français les termes RENT A CAR au sein de sa dénomination sociale, de son nom commercial, son enseigne, de son nom de domaine ou encore des marques ou logos qu'elle utilise, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de trois mois.

Sur les frais et dépens

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

les sociétés Entreprise Holdings Incorporated et Entreprise Holdings France seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et au vu de l'équité à payer à la société Rent A Car la somme de 40 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris du 22 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Déclare irrecevables les demandes des sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France de voir annuler la marque verbale française RENT A CAR n°98 756 140 pour défaut de distinctivité,

Déboute les sociétés Enterprise Holdings Incorporated et Enterprise Holdings France de leur demande en déchéance de la marque RENT A CAR n°98 756 140,

Prononce la nullité de la marque semi-figurative ENTERPRISE RENT-A-CAR n°3 825 905 pour les « services de location et de crédit-bail pour véhicule, services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules »,

Dit que l'arrêt sera transmis, à la requête de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques,

Déboute la société Rent A Car de ses demandes formées sur le fondement de la contrefaçon à l'encontre de la société Enterprise Holdings Incorporated,

Condamne la société Enterprise Holdings France à payer à la société Rent A Car la somme de 60.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque,

Condamne la société Enterprise Holdings France à payer à la société Rent A Car la somme de 80.000 euros pour concurrence et pratiques commerciales déloyales,

Fait interdiction à la société Enterprise Holdings France d'utiliser sur le territoire français les termes RENT A CAR au sein de sa dénomination sociale, de son nom commercial, de son enseigne, de son nom de domaine ou encore des marques ou logos qu'elle utilise et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de trois mois,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la société Enterprise Holdings France et la société Enterprise Holdings Incorporated à payer à la société Rent A Car la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Enterprise Holdings France et la société Enterprise Holdings Incorporated aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente