

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 9 JUIN 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°96)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/09755
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXFM**

Décision déferée à la Cour : jugement du 8 avril 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3^{ème} chambre 1^{ère} section – RG n°19/10373

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES

S.A.R.L. HANDIRESEAU, agissant en la personne de sa gérante, M^{me} [P] [M], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 5] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 788 807 485

M^{me} [P] [M]

[...]

Domiciliée [Adresse 2]

Représentées par M^e Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 126

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Association HANDIRESEAU 38, prise en la personne de sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par M^e Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1595

Assistée de M^e Pierre BRASQUIES plaidant pour la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS et substituant M^e Josquin LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Véronique RENARD, Présidente, en présence de M^{me} Agnès MARCADE,

Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

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

M^{me} Véronique RENARD, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

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

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} Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu l'appel interjeté le 25 mai 2021 par M^{me} [P] [M] et la société Handiréseau.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2022 par M^{me} [P] [M] et la société Handiréseau, appelantes et intimées à titre incident.

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021 par l'association Handiréseaux 38, intimée et appelante à titre incident.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 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 Sarl Handiréseau, dont la gérante est M^{me} [M], est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises notamment pour la mise en œuvre de leur politique d'accueil de personnes handicapées.

La société Handiréseau expose être titulaire de la marque française tridimensionnelle «'handiréseau'» déposée le 6 septembre 2010 et enregistrée sous le n° 3764270 pour désigner différents services relevant des classes 35, 39 et 41. Le signe déposé à titre de marque est reproduit ci-après':

Mme [M] indique quant à elle être la titulaire :

- de la marque semi-figurative française « handiréseau femmes en E.A » déposée le 9 mars 2014 et enregistrée sous le n°4074584 pour désigner divers services relevant des classes 35, 38 et 41 et dont le modèle de marque est ci-après reproduit :

- de la marque verbale française « handiréseaux'» déposée le 22 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 3685730 pour désigner différents services relevant des classes 35, 36, 39, et 41.

La société Handiréseau et M^{me} [M] exposent avoir découvert courant 2018, l'existence d'une association dénommée Handiréseaux 38 sise [Adresse 1], faisant usage du signe « handiréseaux ».

Par lettre recommandée du 4 mars 2019, M^{me} [M] et la société Handiréseau ont mis en demeure l'association Handiréseaux 38 de cesser l'utilisation de l'expression «handiréseaux 38» qui porte atteinte, selon elles, à leurs droits de marque.

À défaut de résolution amiable du litige, M^{me} [M] et la société Handiréseau ont, par acte en date du 3 septembre 2019, fait assigner l'association Handiréseaux 38 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel, qui a':

- déclaré nulle pour défaut de clarté la marque tridimensionnelle française « handiréseaux » n°3764270 déposée le 6 septembre 2010 par la société Handiréseau pour désigner différents services dans les classes 35, 39 et 41,

- constaté que la marque verbale française « handiréseaux » n°3685730 déposée le 22 octobre 2009 par M^{me} [M] pour désigner différents services en classes 35, 36, 39, et 41 n'a pas été renouvelée à l'échéance et n'est donc plus en vigueur,

- prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n°4074584 « Handiréseau Femmes en EA », déposée le 9 mars 2014 par M^{me} [M], pour désigner les services suivants :

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, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, portage salarial, gestion de fichiers informatiques, optimisation du trafic pour les sites web, organisation d'expositions 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'entreprises (analyses commerciales), services d'intermédiation commerciale (conciergerie)'»,

38 «'Télécommunications, informations 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, émissions radiophoniques ou télévisées, services de téléconférences ou de visioconférences, services de messagerie électronique, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux'»,

41 «'Éducation : divertissement : activités sportives et culturelles : mise à disposition d'installations de loisirs : publication de livres : prêt de livres, production et location de films cinématographiques : location d'enregistrements sonores : location de postes de télévision : location de décors de spectacles : montage de bandes vidéo : services de photographie : organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès : organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs : réservation de places de spectacles, services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique : service de jeux d'argent : publication électronique de livres et de périodiques en ligne »,

- déclaré valable la marque semi-figurative française n°4074584 « Handiréseau femmes en E.A.' », déposée le 9 mars 2014 par M^{me} [M], pour désigner les services suivants':

35 «'Conseils en organisation et direction des affaires'»,

41 «'Formation : informations en matière de divertissement ou d'éducation, recyclage professionnel, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs : micro-édition » ,

- dit que la présente décision une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins d'inscription sur le registre national des marques,

- dit qu'en utilisant dans le cadre de son objet statutaire le signe «'handiréseaux 38'», l'association Handiréseaux 38 n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque n°4074584 « Handiréseau femmes en E.A. » :

- rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale,

- condamné in solidum la société Handiréseau et M^{me} [M] aux dépens,

- condamné la société Handiréseau et M^{me} [M] à payer la somme de 5 000 euros (soit 2 500 euros chacune) à l'association Handiréseaux 38 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne l'inscription de la présente décision au registre des marques.

M^{me} [M] et la société Handiréseau ont relevé appel de cette décision et par leurs dernières conclusions demandent à la cour de':

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2021 en ce qu'il a :

- déclaré nulle pour défaut de clarté la marque tridimensionnelle française « handiréseau » n°3764270 déposée le 6 septembre 2010 par la Sarl Handiréseau pour désigner différents services dans les classes 35, 39 et 41,

- constaté que la marque verbale française « « handiréseaux » n°3685730 déposée le 22 octobre 2009 par M^{me} [M] pour désigner différents services en classes 35, 36, 39 et 41 n'a pas été renouvelée à l'échéance et n'est donc plus en vigueur,

- prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n° 4074584 « handiréseau femmes en E.A. », déposée le 9 mars 2014 par M^{me} [M], pour désigner les services suivants :

« 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, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, portage salarial, gestion de fichiers informatiques, optimisation du trafic pour les sites web, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques, audits d'entreprises (analyses commerciales), services d'intermédiation commerciale (conciergerie),

38 Télécommunications, informations 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, émissions radiophoniques ou télévisées, services de téléconférences ou de visioconférences, services de messagerie électronique, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux,

41 Éducation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à disposition d'installations de loisirs, publication de livres, prêt de livres, production et location de films cinématographiques, location d'enregistrements sonores, location de postes de télévision, location de décors de spectacles, montage de bandes vidéo, services de photographie, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles, services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, service de jeux d'argent, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

- dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins d'inscription sur le registre national des marques,
- dit qu'en utilisant dans le cadre de son objet statutaire le signe « handiréseaux 38 » l'association Handiréseaux 38 n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque n° 4074584 « handiréseau femmes en E.A. »,
- rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale,
- condamné in solidum la Sarl Handiréseau et M^{me} [M] aux dépens,
- condamné la Sarl Handiréseau et M^{me} [M] à payer à l'association Handiréseaux 38 la somme de 5 000 euros (soit 2 500 euros chacune) à l'association Handiréseaux 38 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

En conséquence, statuant à nouveau :

- dire recevable et bien fondée la demande de la société Handiréseau et M^{me} [M],
- rejeter les demandes de l'association Handiréseaux 38 quant à une prétendue nullité des marques dont sont titulaires les appelantes,
- rejeter les demandes de l'association Handiréseaux 38 quant à un prétendu non-renouvellement des marques dont sont titulaires les appelantes,
- rejeter les demandes de l'association Handiréseaux 38 quant à une prétendue déchéance des marques dont sont titulaires les appelantes,

A titre principal,

- dire et juger que l'association Handiréseaux 38 a commis un acte de contrefaçon des marques dont sont titulaires les demanderessees auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle sous les numéros 3764270 (« handiréseau »), 4074584 (« handiréseau femmes en E.A. ») et 3685730 (« handiréseaux »),
- ordonner la modification de la dénomination sociale de l'association Handiréseaux 38 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard,

- interdire à l'association Handiréseaux 38 d'exploiter ou de proposer des services contrefaisant les marques dont sont titulaires les demanderessees auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle sous les numéros 3764270 (« handiréseau »), 4074584 (« handiréseau femmes en E.A. ») et 3685730 (« handiréseaux ») à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par infraction,

- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,

- condamner l'association Handiréseaux 38 au paiement à la société Handiréseau de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'association Handiréseaux 38 a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Handiréseau résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale,

- condamner l'association Handiréseaux 38 au paiement à la société Handiréseau de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,

Sur l'appel incident,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de nullité de la marque «Handiréseau femmes en E.A.» (n°4074584),

- débouter l'association Handiréseaux 38 de son appel incident,

En tout état de cause,

- débouter l'association Handiréseaux 38 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'association Handiréseaux 38 à payer à la société Handiréseau et à M^{me} [M] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner l'association Handiréseaux 38 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bertin & Bertin ' avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par M^e Jérôme Bertin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'association Handiréseaux 38 demande à la cour de':

Sur la contrefaçon,

Sur la marque tridimensionnelle française handiréseau n°3764270,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque tridimensionnelle n°3764270, pour incohérence entre la catégorie visée et le signe déposé,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance de la marque tridimensionnelle n°3764270, pour défaut d'usage sérieux,

A titre très subsidiaire,

- constater l'expiration de la marque tridimensionnelle «'handiréseau'» n°3764270,

Sur la marque semi-figurative française «'handiréseau'» n°4074584,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle de la marque semi-figurative n°4074584, pour défaut d'usage sérieux,

Statuant à nouveau,

- prononcer la déchéance totale de la marque semi-figurative «'handiréseau femmes en E.A.'» (n°4074584) pour défaut d'usage sérieux,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque semi-figurative «'handiréseau femmes en E.A.'» (n°4074584),

Sur la marque verbale française «'handiréseaux'» n°3685730

A titre principal,

- prononcer la déchéance de la marque verbale n°3685730, pour défaut d'usage sérieux,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque verbale française «'handiréseaux'» n°3685730,

A titre surabondant,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2021 en ce qu'il a jugé que l'association Handiréseaux 38 a exploité sa dénomination sociale dans la vie des affaires,

Statuant à nouveau,

- juger que l'association Handiréseaux 38 n'exploite pas sa dénomination sociale dans la vie des affaires,

En conséquence,

- rejeter les demandes formées par la société Handiréseau et par Mme [M] au titre de la contrefaçon de marques,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2021 en ce qu'il a jugé que l'association Handiréseaux 38 n'a pas imité les marques n°3764270, n°4074584, et n°3685730, et n'a commis aucun acte de contrefaçon,

- juger en outre que la société Handiréseau ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Handiréseau et par M^{me} [M] au titre de la contrefaçon de marques,

Sur la concurrence déloyale,

- dire et juger que l'association Handiréseaux 38 n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Handiréseau,

- dire et juger que la société Handiréseau ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Handiréseau et de M^{me} [M] au titre de la concurrence déloyale,

En tout état de cause,

- condamner la société Handiréseau et M^{me} [M] à verser à l'association Handiréseaux 38 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de l'instance.

- Sur la contrefaçon des marques

M^{me} [M] et la société Handiréseau opposent à l'association Handiréseaux 38 trois marques':

La marque française qualifiée de tridimensionnelle «'handiréseau'» déposée le 6 septembre 2010 et enregistrée sous le n° 3764270 (marque 270) pour désigner différents services relevant des classes 35, 39 et 41 dont la société Handiréseau est titulaire.

La marque semi-figurative française « handiréseau femmes en E.A » déposée le 9 mars 2014 et enregistrée sous le n°4074584 (marque 584) pour désigner divers services relevant des classes 35, 38 et 41.

La marque verbale française « handiréseau'» déposée le 22 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 3685730 (marque 730) pour désigner différents services relevant des classes 35, 36, 39, et 41.

M^{me} [M] est la titulaire de ces deux dernières marques, étant relevé que M. [D] [M] est co-titulaire de la marque 584 ainsi que le relève l'intimée sans toutefois en tirer aucune conséquence de droit.

L'association Handiréseaux 38 conteste la validité de ces marques ou en sollicite la déchéance pour non-usage.

- Sur la marque 270

L'association Handiréseaux 38 soutient que la marque 270 est nulle pour défaut de clarté. Elle fait en tout état de cause valoir que la société Handiréseau doit être déchue de ses droits sur cette marque faute d'exploitation et qu'en outre celle-ci n'est plus en vigueur faute de renouvellement et est expirée depuis le 6 septembre 2020.

Le signe constituant la maque 270 est ainsi représenté':

Ce signe est qualifié dans le dépôt puis dans l'enregistrement de «'marque tridimensionnelle'». Il est décrit comme disposé d'un logo (rouge et prune) trois ronds réunis entre eux et un rond de couleur différente finalisent un carré'».

Par un arrêt en date du 27 mars 2019 (Aff. C-578/17) la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit':

«'1 - L'article'2 et l'article'3, paragraphe'1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22'octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que «'marque de couleur'» ou «'marque figurative'», constitue un élément pertinent parmi d'autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque, au sens de l'article 2 de cette directive, et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, mais ne dispense pas l'autorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse in concreto et globale du caractère distinctif de la marque considérée, ce qui implique que cette autorité ne peut pas refuser l'enregistrement d'un signe en tant que marque au seul motif que ce signe n'a pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

2 - L'article'2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l'enregistrement d'un signe en tant que marque du fait de l'existence d'une contradiction dans la demande d'enregistrement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'»

Ainsi que le relève l'association Handiréseaux 38, la catégorie de «'marque tridimensionnelle'» apparaît incohérente avec le signe tel que déposé qui est un signe semi-figuratif.

Or, la qualification du signe en tant que «'marque tridimensionnelle » contribue à préciser l'objet et l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques, dans la mesure où elle permet de spécifier si la troisième dimension fait partie de l'objet de la demande d'enregistrement.

La contradiction qui existe entre le signe dont la protection est sollicitée sous la forme d'une marque semi-figurative, et la qualification qui est donnée à la marque par son déposant de «'marque

tridimensionnelle'» rend impossible la détermination exacte de l'objet et de l'étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques.

Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a annulé la marque 270 et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur la marque 584

L'association Handiréseaux soutient ensuite que M^{me} [M] doit être déchue de ses droits sur la marque 584, «'Handiréseau Femme en E.A.'» déposée le 9 mars 2014 faute d'exploitation.

La demande en déchéance a été formée devant le tribunal le 30 janvier 2020 par l'association Handiréseaux 38.

Selon les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle,

«'Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.'»

L'article L. 716-3 du même code prévoit que':

«'Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L.714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou

morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.

La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, 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 mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.'»

L'article L. 716-3-1 de ce code précise que':

«'La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.'»

Cette marque est enregistrée pour divers services relevant des classes 35, 38 et 41':

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 télécommunications pour des 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 ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 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 ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition. »

La demande en déchéance de la marque 584 ayant été sollicitée devant le tribunal par conclusions en date du 30 janvier 2020, Mme [M] doit en conséquence démontrer qu'elle a fait un usage de sa marque ou que cette marque a été utilisée avec son accord, pour chacun des services visés à l'enregistrement, dans les cinq années précédant la demande soit entre le 30 janvier 2015 et le 30 janvier 2020.

Les appelantes critiquent le jugement entrepris qui a déchu le titulaire de la marque de ses droits pour l'ensemble des services visés à l'enregistrement à l'exclusion des services de «conseils en organisation et direction d'affaires, formation, informations en matière d'éducation, recyclage professionnel», en faisant valoir que la marque était exploitée en 2015 pour diverses activités et continue d'être exploitée en 2020.

Elles fournissent au débat pour justifier de l'usage de cette marque, une copie d'un programme d'une manifestation «'trophées handiréseau femme en EA'» organisée le 12 février 2015 à [Localité 6] (pièce 11) consacrée à l'échange sur l'égalité professionnelle femme/homme sous l'angle des entreprises adaptées. En première page de ce programme apparaît reproduit à deux reprises le signe «'Handiréseau Femme en EA'» tel que déposé à titre de marque, aux côtés du terme «'Trophées'» ainsi que du sigle de l'Union nationale des entreprises adaptées (UNEA), partenaire d'Handiréseau pour cette manifestation. Elle fournit également un autre programme de manifestation organisée en 2020 (pièce 14) sur lequel on peut lire notamment les mentions «'Home (<https://www.handireseau.fr>) - Femmes en EA 2020'» et dont la cour ne peut déterminer si cette pièce est antérieure ou postérieure au 30 janvier 2020.

Sont également fournies une plaquette de présentation de l'activité d'«'Handiréseau'» portant une date de 2014 où figure le signe semi figuratif «'Handiréseau'» sans la mention «'Femmes en EA'» et un article issu d'une revue «'Handirect'» de novembre/décembre 2011 par lequel M^{me} [M] présente'«'Handiréseau'». Ces deux pièces qui sont en dehors de la période de référence précédemment définie ont été à tort prises en considération par le tribunal pour retenir un usage de la marque en cause avec l'accord de M^{me} [M].

S'il ressort de la pièce 11 que la marque semi-figurative en cause a été utilisée sur une plaquette présentant une manifestation organisée par la société Handiréseau avec l'accord de M^{me} [M], sa gérante, l'autre brochure datée de 2020, à supposer qu'elle ait été diffusée avant le 30 janvier 2020, comporte la seule mention «'Femme en EA'», le terme «'handiréseau'» n'apparaissant que dans l'adresse internet <https://www.handireseau.fr>. Cet usage sous forme modifiée qui altère le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque du fait de la suppression du terme «'Handiréseau'» et des éléments figuratifs, ne peut pas être retenu.

Aussi eu égard aux services d'organisation de colloques qui sont des services relevant d'un marché concurrentiel, l'usage ponctuel voire symbolique en février 2015 de la marque en cause pour annoncer une manifestation ne constitue pas un usage sérieux de la marque susceptible de faire échapper son titulaire à la déchéance.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale de la marque 584 ce à compter du 30 janvier 2020, date de la demande en déchéance, aucune date antérieure n'étant invoquée par l'association Handiréseaux 38.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La nullité de cette marque étant sollicitée à titre subsidiaire par l'association Handiréseaux 38, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande et partant, sur la recevabilité contestée de celle-ci en cause d'appel.

- Sur la marque 730

Les appelantes critiquent également le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la marque 730 «'Handiréseaux'» n'était plus en vigueur faute de renouvellement, aux motifs que ce moyen retenu par le tribunal n'avait pas été soulevé dans les écritures de l'association Handiréseaux 38. Elles ajoutent que cette marque a bien fait l'objet d'un renouvellement.

Il ressort en effet des éléments fournis devant la cour par les appelantes (pièce 16) que la marque 730 a été régulièrement renouvelée le 5 août 2019, ce qui n'est pas discuté par l'association Handiréseaux 38.

Le jugement devra donc être infirmé de ce chef.

L'association Handiréseaux 38 sollicite à titre principal la déchéance de cette marque pour défaut d'exploitation comme elle le demandait également devant le tribunal.

Cette marque verbale «'Handiréseaux'» a été déposée le 22 octobre 2009 pour désigner divers services relevant des classes 35, 36, 39 et 41.

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 télécommunications pour des 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 ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. »

Comme relevé précédemment, la demande en déchéance de la marque 730 ayant été sollicitée devant le tribunal par conclusions en date du 30 janvier 2020, M^{me} [M] doit en conséquence démontrer qu'elle a fait un usage de sa marque ou que cette marque a été utilisée avec son accord, pour chacun des services visés à l'enregistrement, dans les cinq années précédant la demande soit entre le 30 janvier 2015 et le 30 janvier 2020.

Les appelantes affirment en page 23 de leurs écritures que «'la société handiréseau a pourtant produit des éléments démontrant de manière claire l'usage public de marques ayant la même partie verbale'», sans faire référence à aucune pièce.

En conséquence, les seules pièces qui peuvent être prises en considération comme étant comprises dans la période de référence sont les pièces 11 et 14 ci-avant décrites.

Or, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque en cause pour chacun des services qui y sont désignés tels les services d'organisation de conférence ou colloque, ainsi qu'il a été précédemment relevé. En outre, il n'est pas établi que l'usage du signe handiréseau dans l'adresse internet <https://www.handireseau.fr>, est un usage à titre de marque pour distinguer les services désignés.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale des droits de M^{me} [M] sur la marque 730 ce à compter du 30 janvier 2020, date de la demande en déchéance.

La nullité de cette marque est invoquée à titre subsidiaire par l'association Handiréseaux 38. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

- Sur la contrefaçon

La déchéance des droits de M^{me} [M] sur les marques 730 et 584 ayant été prononcée à compter du 30 janvier 2020, il convient d'apprécier les demandes de cette dernière au titre de la contrefaçon par imitation de ces deux marques pour les faits d'usage du signe «'Handiréseaux'38 » commis avant cette date par l'association intimée.

Ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, l'association Handiréseaux 38, quand bien même celle-ci a été reconnue d'intérêt général à caractère social, fait bien un usage du signe éponyme dans la vie des affaires en ce qu'il s'agit de sa dénomination et que celle-ci l'utilise pour l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique à savoir la perception de dons ou subventions pour soutenir son activité, ce qui ne constitue pas un usage dans le domaine privé.

Les appelantes font valoir à l'appui de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marques que celles-ci sont enregistrées pour des services relevant des classes 35, 36, 38, 39 et 41 qu'elles énumèrent dans leurs conclusions (p. 29 et 30) et rappellent l'objet de l'association intimée tel que prévu à l'article 3 des statuts de l'association fournis au débat (pièce 8 appelantes), « L'objet de l'association est ainsi défini :

En toute indépendance politique, religieuse, et institutionnelle, dans le respect et la prise en compte des différences, HandiRéseaux38 rassemble les personnes en situation de handicap, leurs familles, les établissements et services les accompagnant, et toutes les personnes morales ou physiques concernées par le handicap afin de :

' Développer par l'échange une éthique collective autour du handicap et de son accueil dans la société ;

' Être présent et œuvrer au sein des différents réseaux d'acteurs pour une société inclusive prenant en compte la personne en situation de handicap ;

' Être force d'analyse et de proposition auprès des décideurs et financeurs dans le champ du handicap'».

Elles en déduisent alors que': «'Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il y a donc similitude entre les produits et services protégés par les marques antérieures «HANDIRESEAU», « HANDIRESEAU FEMMES EN E.A. » et « HANDIRESEAUX » et ceux de l'Association « HANDIRESEAUX 38 ».

En conséquence, procédant par affirmations, sans démontrer en quoi il existe un risque de confusion pour le public pertinent entre les services visés par les marques antérieures et les prestations offertes par l'association Handiréseau 38 dans le cadre de son activité, les appelantes ne pourront qu'être déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon par imitation faute de caractériser la similarité entre les services en causes, la cour n'ayant pas à se substituer à ces dernières pour établir un tel risque de confusion.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des appelantes au titre de la contrefaçon de marques.

- Sur la concurrence déloyale

Les appelantes font valoir au titre des actes de concurrence déloyale un risque de confusion entre la dénomination sociale de la société Handiréseau et le nom de l'association «'Handiréseaux 38'», l'association donnant l'impression selon elles d'être une antenne locale de la société Handiréseau, les activités étant très proches car concernant le domaine du handicap, ajoutant que l'association s'est inscrite dans le sillage de la société Handiréseau.

La concurrence déloyale doit être appréciée sur le fondement de l'article 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 ou du service, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

La demande en concurrence déloyale présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence aux appelantes de rapporter la preuve d'un agissement fautif de l'association Handiréseaux 38 commis à leur préjudice par la création d'un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

La circonstance que la société Handiréseau et l'association Handiréseaux 38 interviennent dans le domaine du handicap comme l'affirment les appelantes ne caractérise pas un risque de confusion que celles-ci échouent à démontrer, la seule reprise du signe Handiréseau étant à cet égard insuffisant.

De même, la société Handiréseau ne démontre pas plus les investissements qu'elle aurait consentis ou une valeur économique individualisée dont elle serait à l'origine et dont l'association Handiréseau 38, en s'inscrivant dans son sillage, aurait profité sans rien dépenser.

Les appelantes échouant à caractériser des actes de concurrence déloyale commis par l'association Handiréseaux 38 à leur préjudice, elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.

- Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.

Parties perdantes, la société 'Handiréseau' et M^{me} [M] seront condamnées aux dépens d'appel et à payer à l'association 'Handiréseaux 38', en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme complémentaire de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant':

- constaté que la marque verbale française « handiréseaux » n°3685730 déposée le 22 octobre 2009 par M^{me} [M] pour désigner différents services en classes 35, 36, 39, et 41 n'a pas été renouvelée à l'échéance et n'est donc plus en vigueur,

- prononcé la déchéance de la marque semi-figurative française n°4074584 « Handiréseau Femmes en EA », déposée le 9 mars 2014 par M^{me} [M], pour désigner les services suivants :

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, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, portage salarial, gestion de fichiers informatiques, optimisation du trafic pour les sites web, organisation d'expositions 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'entreprises (analyses commerciales), services d'intermédiation commerciale (conciergerie)'»,

38 «'Télécommunications, informations 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, émissions radiophoniques ou télévisées, services de téléconférences ou de visioconférences, services de messagerie électronique, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux'»,

41 «'Éducation : divertissement : activités sportives et culturelles : mise à disposition d'installations de loisirs : publication de livres : prêt de livres, production et location de films cinématographiques : location d'enregistrements sonores : location de postes de télévision : location de décors de spectacles : montage de bandes vidéo : services de photographie : organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès : organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs :

réservation de places de spectacles, services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique : service de jeux d'argent : publication électronique de livres et de périodiques en ligne »,

Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Prononce la déchéance des droits sur la marque semi-figurative française n°4074584 « Handiréseau Femmes en EA », déposée le 9 mars 2014, pour la totalité des services désignés à l'enregistrement et ce à compter du 30 janvier 2020,

Prononce la déchéance des droits sur la marque verbale française n°3685730 « Handiréseau », déposée le 22 octobre 2009 et régulièrement renouvelée, pour la totalité des services désignés à l'enregistrement et ce, à compter du 30 janvier 2020,

Dit que la présente décision une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins d'inscription sur le registre national des marques,

Rejette les demandes de la société Handiréseau et de M^{me} [P] [M] au titre de la contrefaçon de marques,

Condamne la société Handiréseau et M^{me} [P] [M] à payer à l'association Handiréseaux 38 la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Handiréseau et M^{me} [P] [M] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente