

NL 22-0177

Le 23/01/2024

DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 14 octobre 2022, la société par actions simplifiée BRIK (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0177 contre la marque complexe n°21/ 4780642 déposée le 28 juin 2021, ci-dessous reproduite :



L'enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle est titulaire BRICKS (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-45 du 12 novembre 2021.

2. La demande en nullité porte sur l'ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales ;

Classe 36 : affaires immobilières; services d'agences immobilières; estimations immobilières; évaluation de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; location de bureaux; investissement de capitaux; acquisition de biens immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; Services de financement pour achat immobilier; Services de gestion et d'investissement immobiliers; Syndication immobilière; intermédiaire en financement participatif, ;

Classe 38 : Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de données; service d'affichage électronique; transmission de messages; transmission de fichiers numériques; transmission de courriers électroniques; services de télécommunication fournis par le biais de portails et de plateformes Internet ;

Classe 42 : Hébergement de sites informatiques (sites web); développement de plateformes informatiques; Hébergement de plates-formes sur Internet ;

Classe 45 : Conseils juridiques en matière immobilière ».

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal n°20/ 4666717, déposée le 16 juillet 2020, dont l'enregistrement a été publié au BOPI 2020-52 du 25 décembre 2020, ci-dessous reproduit :

brik

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant représenté le titulaire de la marque contestée dans une précédente procédure devant l'Institut.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 28 octobre 2022, reçu le 2 novembre 2022.

Cette notification informait les parties de la suspension de la procédure, conformément à l'article R. 716-9 2° du Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de la demande en nullité formée devant l'Institut à l'encontre de la marque antérieure invoquée, enregistrée sous la référence NL21-0181 et ayant donné lieu à une décision de rejet de cette demande en nullité rendue le 11 juillet 2022.

Les parties étaient ainsi invitées à faire connaître à l'Institut l'issue définitive de cette décision de rejet de la demande en nullité NL21-0181 et, le cas échéant, à transmettre un certificat de non appel.

7. Le 2 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure au stade où elle se trouvait le 28 octobre 2022, jour de la suspension, suite à la transmission d'un certificat de non appel de la décision de rejet de la demande en nullité NL21-0181 susmentionnée, établi par la Cour d'appel de Paris, et de l'inscription de cette décision au registre national des marques le 11 avril 2023 sous le n°0881964.

Cette notification de reprise, reçue le 5 mai 2023 par le titulaire de la marque contestée, l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

8. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d'observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
9. Le demandeur n'ayant pas présenté d'observations en réponse aux secondes observations du titulaire de la marque contestée, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 2 novembre 2023.

Prétentions du demandeur

10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les éléments suivants :

- Il développe et exploite une plateforme logicielle permettant d'évaluer un bien immobilier, effectuer des investissements immobiliers et gérer ses investissements immobiliers. Il a déposé la marque antérieure le 16 juillet 2020 ainsi que d'autres marques semi-figuratives pour la France et pour l'Union européenne. Il a mis en demeure le titulaire de la marque contestée de cesser l'exploitation du nom de domaine bricks.co et la dénomination sociale BRICKS. Le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée BRICKS.CO en réaction le 28 juin 2021.
- La marque contestée porte atteinte à la marque antérieure notamment en raison de la quasi identité des signes et des services désignés.
 - Sur la comparaison des signes :
 - ✓ Visuellement la marque antérieure BRIK est très similaire à la marque BRICKS.CO car les trois premières lettres sont identiques,

- ✓ Phonétiquement, les signes sont phonétiquement identiques car le S final du signe contesté sera silencieux lors de la prononciation,
 - ✓ Conceptuellement, les signes BRIK et BRICKS renvoient au terme anglais « brick » qui signifie « brique ». Ainsi, les deux signes renvoient au matériel de construction des édifices. A ce titre, la marque opposée véhicule la même idée conceptuelle que la marque antérieure.
- Sur la comparaison des services : les services de la marque contestée sont très similaires et complémentaires aux services de la marque antérieure.
- Sur l'appréciation globale : les services désignés par la marque contestée sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure, et les signes en présence partagent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.

Il soutient que le caractère distinctif des marques antérieures est l'un des éléments à prendre en compte dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient de préciser que le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure BRIK a été reconnu par l'INPI par décision n° NL 21-0181 du 11 juillet 2022.

Ainsi, la marque contestée est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque antérieure.

11. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur :

- Soutient que la présente demande en nullité est recevable car l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire porte exclusivement sur une action en contrefaçon. Devant le tribunal, la demande en nullité n'étant pas formulée, il n'y a donc aucun débat sur la nullité de la marque contestée devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le retrait de la marque, conséquence directe de la contrefaçon, n'a juridiquement et procéduralement rien à voir avec une demande en nullité.
- Rappelle que contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la marque BRIK présente un caractère distinctif.
- Réitère son argumentation quant à la comparaison des signes et des services en cause.

12. A l'appui de son argumentation, le demandeur fournit les documents suivants :

- Annexe 1 – extraits du site bricks.co
- Annexe 2 - extrait de la page twitter de BRICKS
- Annexe 3 – extrait youtube.com
- Annexe 4 - CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014
- Annexe 5 - CA Paris, 31 oct. 2014
- Annexe 6 - décision INPI n° NL 21-0181 du 11 juillet 2022

Prétentions du titulaire de la marque contestée

13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

- Soulève l'irrecevabilité de la présente demande en nullité sur le fondement de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, en raison d'une précédente action intentée par le demandeur à l'encontre du titulaire de la marque contestée le 15 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Marseille notamment au titre d'actes de contrefaçon de la marque antérieure invoquée par l'utilisation du signe contesté.

Il soutient que cette demande est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille et qu'elle présente des liens suffisamment étroits avec la demande en nullité. En conséquence, l'Institut doit se déclarer incompétent.

- Relève l'absence d'atteinte aux droits du demandeur pour les motifs suivants :
 - si les services en cause sont destinés notamment au grand public, le public qui doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion est un consommateur particulièrement attentif. En effet, les services visés par les marques en conflit sont essentiellement des services permettant de réaliser des transactions dans le secteur immobilier ou des services (publicitaires, digitaux et juridiques) destinés à aider les consommateurs à gérer leurs biens immobiliers ou à investir dans l'immobilier.
 - la marque antérieure BRIK invoquée est faiblement distinctive : le titulaire de la marque contesté a soulevé la nullité de la marque antérieure en raison de son caractère descriptif et non distinctif. Si cette action en nullité n'a pas prospéré, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour caractériser un risque de confusion. En effet, le signe « brik » fait référence au terme « brique » au regard des services visés par les marques en conflit et doit être considéré comme présentant une distinctivité réduite car évocateur des notions d'investissement, de patrimoine, d'immobilier fractionné et de progressivité dans la constitution d'un patrimoine (« brique après brique »). Il soutient que l'usage de ces termes est fréquent dans ce secteur d'activité et fournit des exemples relevés sur internet qui démontrent que les termes « brick » et « briques » sont intrinsèquement liés au domaine immobilier.
 - il n'y a pas de risque de confusion, dès lors que les marques en cause sont différentes d'un point de vue visuel et faiblement similaires d'un point de vue phonétique du fait de la présence d'une lettre « c » en milieu de mot, des lettres « s.co » en fin de mot et d'éléments graphiques. S'agissant de la comparaison conceptuelle des signes, les marques en cause font toutes référence au terme « brique » qui ne présente pas de caractère distinctif dans le domaine de l'immobilier et de l'investissement, ainsi qu'exposé ci-avant.

- Sollicite le rejet total de la demande en nullité.

14. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée complète son argumentation sur l'irrecevabilité de la présente demande en nullité et relève que contrairement à ce que le demandeur soutient, le fait qu'il n'ait pas expressément demandé la nullité de la marque devant le tribunal judiciaire de Marseille ne rend pas de facto l'Institut

compétent pour statuer sur cette demande. La connexité n'implique donc pas l'identité des demandes.

Il rappelle que la procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille a pour objectif de faire juger des faits d'usage du signe BRICKS.CO pour les mêmes services que ceux visés dans la marque dont l'annulation est demandée. La présente demande en nullité apparaît donc étroitement liée à cette procédure judiciaire et les deux demandes, contrefaçon d'une part et nullité d'autre part portant sur le même signe et sur les mêmes services, doivent être traitées ensemble.

15. A l'appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit les documents suivants :
- Annexe n°1 : copie de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille
 - Annexe n°2 : extrait du dictionnaire français Larousse sur la signification du mot «brique»

II.- DECISION

A- Sur la compétence de l'Institut

16. L'article L.716-5 I 1° du Code de la propriété intellectuelle confère à l'Institut compétence pour traiter : « *Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;* ».
17. Cet article, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :
- «1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties **de façon connexe** à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ;* ».
18. L'article R.716-5 du code précité précise qu'est : « *déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2* ».
19. Il ressort de ces dispositions que l'Institut est compétent pour statuer sur la demande en nullité d'une marque, « *sauf lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (...)* » (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services (JORF du 14 novembre 2019).

20. La notion de connexité peut être définie comme suit : « *Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu'elles soient traitées ensemble* » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).
21. Le titulaire de la marque contestée a informé l'Institut de l'action engagée par le demandeur à son encontre devant le tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 15 avril 2022 et portant, à titre principal, sur des actes de contrefaçon de la marque antérieure BRIK par l'utilisation du signe contesté et, à titre subsidiaire, sur des actes de concurrence déloyale.

Il considère ainsi que l'Institut doit se déclarer incompétent en raison de la connexité entre l'assignation délivrée à la demande du demandeur au titulaire de la marque contestée devant le tribunal judiciaire de Marseille le 15 avril 2022 et la présente demande en nullité formée le 14 octobre 2022, les deux demandes, contrefaçon d'une part et nullité d'autre part, portant sur le même signe et sur les mêmes services, devant être traitées ensemble.

Il rappelle enfin que la procédure judiciaire a été introduite antérieurement à la saisine de l'Institut.

22. Le demandeur estime quant à lui qu'il n'y a pas de connexité entre les deux affaires puisque l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Marseille porte exclusivement sur une action en contrefaçon. Il relève qu'à aucun moment, la société BRIK n'y formule la demande de nullité de la marque BRICKS.CO sur le fondement de l'article L.711-2 ou L.711-3 du code de propriété.


Il soutient qu'il n'y a donc aucun débat sur la nullité de la marque contestée devant le tribunal judiciaire de Marseille et que le retrait de la marque, conséquence directe de la contrefaçon, n'a juridiquement et procéduralement rien à voir avec une demande en nullité.

23. En l'espèce, il ressort de la chronologie des faits que la demande en nullité a été formée devant l'Institut le 14 octobre 2022, **soit postérieurement à l'action devant le tribunal judiciaire de Marseille** introduite le 15 avril 2022 à la demande de la société BRIK à l'encontre de la société BRICKS (cf. annexe n°1 du titulaire de la marque contestée). Cette demande en nullité **implique les mêmes parties** que celles de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille.

24. Aux termes de l'assignation du 15 avril 2022, le demandeur sollicite du tribunal judiciaire de Marseille de :

- « *Dire et juger que la société BRICKS s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques BRIK en utilisant le signe BRICKS, en déposant les marques BRICKS.CO [...] aux fins de désigner des services identiques ou similaires à ceux visés par les marques BRIK*- *Faire interdiction à BRICKS d'utiliser le signe BRICKS pour désigner des services identiques ou similaires à ceux visés par les marques BRIK*- *[...] ordonner sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision : (...) le retrait de la marque BRICKS.CO n°4 780 642*- *A titre subsidiaire : dire et juger que la société BRICKS s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en utilisant le signe BRICKS, en déposant les marques BRICKS.CO [...] aux fins de désigner des services identiques ou similaires à ceux visés par les marques BRIK... »*

L'assignation susvisée est notamment fondée sur l'article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle (pages 10 et 35 de l'assignation) qui prévoit que : « *L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.* »

Par ailleurs, le demandeur fait valoir dans son assignation être notamment titulaire de la marque antérieure BRIK n°4666717 et que la marque contestée  **BRICKS**.co, la dénomination sociale BRICKS et le nom de domaine bricks.co portent atteinte à ses droits antérieurs.

Il présente une argumentation relative à la similarité des signes aux termes de laquelle il indique que les marques antérieures sont conceptuellement identiques aux signes contrefaisants et que la marque contestée donne une impression d'ensemble quasi identique, à tout le moins très similaire, à la marque antérieure.

S'agissant de la comparaison des services, il souligne que la marque contestée a un libellé strictement identique ou très similaire/complémentaire aux services visés par la marque antérieure BRIK n° 4 666 717.

25. Force est de constater que cette même argumentation est développée par le demandeur dans son exposé des moyens et ses observations en réponse versés dans le cadre de la présente procédure en nullité.

Il apparaît dès lors que l'argumentation du demandeur tant devant le tribunal judiciaire de Marseille au titre d'actes de contrefaçon et d'actes de concurrence déloyale que dans la présente procédure en nullité de marque, **s'appuie sur l'atteinte portée à la même marque antérieure BRIK n° 4 666 717 par l'enregistrement de la même marque n° 21/ 4780642, et pour les mêmes services.**

Ces demandes présentent ainsi un lien nécessaire, étroit et donc connexe.

26. A cet égard, l'argument du demandeur selon lequel l'objet des demandes entre les deux procédures serait différent, n'est pas de nature à faire échec à l'application des dispositions prescrites par l'article L. 716-5-II 1° du code de la propriété intellectuelle précité, qui prévoit que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents lorsque les demandes en nullité et en déchéance, mentionnées aux 1° et 2° du I, sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties **de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale.**
27. Ainsi, la présente demande en nullité porte **sur la même marque et concerne les mêmes parties** que l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale en cours devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, engagée le 15 avril 2022 soit antérieurement à la présente demande en nullité formée le 14 octobre 2022.

Ces liens étroits avec cette action judiciaire justifient que l'Institut se déclare incompétent.

Par conséquent la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable.

B- Sur le fond

28. Dès lors que la présente demande nullité ne relève pas de la compétence de l'Institut, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs de validité de la marque.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en nullité NL22-0177 est déclarée irrecevable.