

R.G : 13/07698

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

du 04 septembre 2013

RG : 2012j2800

ch n°

ENR D...

C/

SARL D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
**COUR D'APPEL DE LYON**  
**3ème chambre A**  
**ARRET DU 27 Mars 2014**  
**SUR CONTREDIT**

**DEMANDERESSE AU CONTREDIT :**

**ENR D...**

Représentée par la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocats au barreau de LYON

**DEFENDERESSE AU CONTREDIT:**

**SARL D...**

Représentée par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON

\* \* \* \* \*

Date des plaidoiries tenues **en audience publique** : **06 Février 2014**

Date de mise à disposition : **20 Mars 2014 prorogé au 27 Mars 2014 les parties ayant été avisées**

**Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :**

- Jean-Luc TOURNIER, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, **Hélène HOMS** a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt **Contradictoire** rendu **publiquement** par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

\* \* \* \* \*

## **EXPOSÉ DU LITIGE**

La SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon dont le siège social est à Saint Laurent de Mure commercialise et installe des systèmes visant à économiser l'énergie.

Le 2 octobre 2011, elle a mis en demeure la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon ayant son siège social à Vaulx-en-Velin et exerçant la même activité, de changer de dénomination sociale.

Il lui a été répondu que la marque avait été déposée le 27 septembre 2011.

Par lettre du 21 octobre 2011, la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon a réitéré sa mise en demeure en rappelant l'antériorité de sa création.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce de Lyon pour annulation du dépôt de la marque avec obligation de modifier la dénomination sociale, interdiction d'utiliser la dénomination actuelle et suppression sur tous les documents et pour concurrence déloyale.

La SARL D... immatriculée sous le numéro 5... du registre du commerce et des sociétés de Lyon a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande d'annulation de la marque.

La SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du

commerce et des sociétés de Lyon a admis l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur la demande d'annulation de la marque mais a maintenu l'action en concurrence déloyale.

La SARL D... immatriculée sous le numéro 5 au registre du commerce et des sociétés de Lyon a maintenu son moyen d'incompétence au motif que la question de la validité de la marque demeure car il lui est reproché une concurrence déloyale en raison de l'utilisation de la marque déposée par elle.

Par jugement en date du 4 septembre 2013, le tribunal de commerce :

- s'est déclaré compétent,
- a rejeté les demandes de la société défenderesse, la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon,
- a condamné la société défenderesse, la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon à payer à la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon :
  - \* une somme de 10.000 € pour résistance abusive,
  - \* une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,48 €.

Le 13 septembre 2013, la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon a formé contredit à l'encontre de cette décision.

Elle fait valoir que selon l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire soit le tribunal de grande instance de Lyon en ce qui concerne les actions relatives aux marques dans les ressorts des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Elle précise que la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par assignation en date du 9 avril 2013, la procédure étant pendante.

Elle soutient que le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur le fond en prononçant uniquement des condamnations à dommages et intérêts pour résistance abusive et pour les frais d'avocat et que le contredit était donc le recours à utiliser.

Le tribunal ne l'a d'ailleurs pas mise en demeure de conclure au fond.

Elle demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que l'action en concurrence déloyale pose directement la question de la validité de la marque ENR D... et relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Lyon, de réformer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon dans le cadre de la procédure

pendante devant la 10ème chambre.

A titre subsidiaire si la cour considère que le tribunal de commerce s'est prononcé sur le fond, elle demande la requalification du contredit en appel sur le fondement des articles 78 et 91 du code de procédure civile, de dire que le jugement est entaché de nullité car en violation de l'article 76 du code de procédure civile, le tribunal ne l'a pas mise en demeure de conclure au fond, de juger qu'elle a régulièrement utilisé la marque ENR D... dont elle est titulaire pour l'avoir enregistré le 27 septembre 2011 auprès de l'INPI, de juger qu'aucune confusion ne peut lui être reprochée par la société adverse car celle-ci est connue du public et de sa clientèle par son nom commercial 'MJ E...', juger que cette société ne rapporte pas la preuve de la confusion alléguée ni de l'existence d'un quelconque préjudice.

Elle sollicite en conséquence, la réformation le jugement entrepris, le débouté de son adversaire de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en date du 28 janvier 2014, la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon, demande à la cour de :

- dire et juger, n'y avoir lieu à contredit de compétence,
- en tout état de cause, juger que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige relatif à la dénomination sociale,
- à titre subsidiaire, si la procédure de contredit est requalifiée en appel :

\* juger que la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon n'a pas respecté les conditions permettant la requalification, du contredit de compétence en procédure d'appel en application de l'article 91 du code de procédure civile,

\* en conséquence, juger que la déclaration d'appel est irrecevable et, à défaut caduque,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean SANNIER sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que le tribunal de commerce s'étant prononcé au fond, après s'être déclaré compétent, son jugement ne peut pas être contesté par la voie de contredit en application de l'article 80 du code de procédure civile.

En effet, selon elle, la condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive est en l'espèce une condamnation au fond ; il ne s'agit pas de dommages et intérêts liée à une procédure abusive.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle n'a pas présenté devant le tribunal de commerce une demande

d'annulation de la marque mais une demande relative à une pratique contraire aux usages commerciaux ; cette demande ne peut être considérée comme une demande connexe à une demande relative à la marque.

La SARL D... adverse immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon opère une confusion entre marque et dénomination sociale ; le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur la validité de l'enregistrement de la marque mais sur les dates d'immatriculation des sociétés et a sanctionné l'obstination de la partie adverse à utiliser sa dénomination sociale alors qu'elle avait été informée de l'antériorité de son droit sur le nom commercial.

A titre subsidiaire, sur la requalification du contredit en appel, elle soutient qu'elle n'est pas possible car la procédure d'appel n'a pas été respectée (pas de paiement du timbre, pas de notifications des précédentes conclusions par RPVA). De plus, la société adverse ne peut se retrancher derrière pouvoir de requalification pour échapper à la caducité de l'appel qu'elle a formé, par ailleurs, et invoquant un arrêt de la cour d'appel de paris, elle affirme que le contredit doit être déclaré irrecevable, que l'appel doit être examiné et que celui-ci est caduc faute de conclusions avant la date qui avait été fixée.

Même si l'adversaire n'a pas reçu l'ordonnance comme elle le dit pour échapper à la caducité, elle ne pouvait en ignorer la teneur car le soit-transmis du greffe indique la date des plaidoiries et au besoin pouvait réclamer l'ordonnance.

Sur la violation de l'article 76, elle s'en remet.

Sur le fond, elle fait valoir que la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en adoptant sa dénomination sociale alors qu'elle exerce dans le même domaine d'activité et dans la même zone géographique, profitant ainsi de son développement commercial et de sa notoriété auprès des professionnels de l'énergie renouvelable, de son label de qualité et de son investissement en matière de publicité et de communication.

Elle précise qu'elle n'est connue sous le nom de MJ S... qu'à l'égard de sa clientèle de particuliers mais que sa clientèle de professionnels la connaît sous le nom ENR D... et c'est la confusion opérée auprès de la clientèle et des fournisseurs qui a porté à sa connaissance l'utilisation de sa dénomination par une autre société.

### **MOTIFS DE LA DÉCISION**

Aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Selon l'article 78 du même code, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Le tribunal de commerce a statué en premier ressort et après s'être déclaré compétent, a retenu que la société défenderesse, en adoptant une dénomination sociale sans s'assurer qu'elle n'enfreignait aucun droit antérieur a commis une faute en créant une confusion dans l'esprit du public et des consommateurs afin de profiter de la notoriété et des capacités de la société demanderesse, qu'elle a ainsi perpétré un acte de concurrence déloyale, que la société demanderesse ne produisait pas d'éléments permettant d'apprécier la nature et le montant du préjudice qu'elle a subi et qu'il n'y avait

pas lieu d'ordonner une expertise qui n'est pas destinée à suppléer la carence d'une partie dans la preuve qui lui incombe, que la société défenderesse a fait preuve de résistance abusive justifiant sa condamnation à des dommages intérêts qu'il a fixés à 10.000 €

Il résulte de cette motivation que le tribunal de commerce a apprécié les fautes de la société demanderesse et les préjudices de la société défenderesse et a donc statué au fond, la résistance abusive qu'il a sanctionnée étant celle manifestée par la société défenderesse pour changer de dénomination sociale malgré les mises en demeure de qui lui ont été adressées par la société demanderesse.

Le jugement ne pouvait donc être attaqué que par la voie de l'appel.

Selon l'article 91 du code de procédure civile, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par voie de contredit devait l'être par voie d'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

L'application des règles des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ne peut être antérieure à la requalification du contredit en appel par la cour.

Ainsi, le contredit requalifié en appel ne peut être déclaré irrecevable ou caduque au motif que le contredit n'a pas respecté les règles de l'appel dès qu'il a été formé.

Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

En l'espèce, le tribunal de commerce a statué au fond, sans mettre la société défenderesse en demeure de conclure au fond alors qu'elle ne l'avait pas fait.

La violation de cette obligation qui est l'expression du principe du contradictoire dans le cas considéré, et qui a privé la société défenderesse du droit de présenter ses moyens de défense, entraîne l'annulation du jugement.

En application de l'article 561 et 562 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie de la connaissance de l'entier litige.

L'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :

*'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire.'*

En l'espèce, la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon reproche à la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon d'avoir commis une faute en utilisant la dénomination sociale ENR D... et la voir condamner à réparer le préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale commis en raison de l'utilisation de cette dénomination qui est également la sienne et qu'elle a été la première à utiliser.

Cette action en concurrence déloyale est donc fondée sur l'utilisation par la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon, d'une dénomination sociale.

Toutefois, en défense, la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon fait valoir que cette dénomination sociale est sa marque.

Ainsi, l'action en concurrence déloyale est bien connexe à la demande relative à l'annulation du dépôt de la marque que la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon a portée devant le tribunal de grande instance de Lyon après l'avoir initialement présentée devant le tribunal de commerce puis abandonnée en admettant l'incompétence du tribunal de commerce.

En conséquence, l'action de la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce mais du tribunal de grande instance de Lyon désigné par l'article D. 11-6-1 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions relatives aux marques dans les ressorts des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

La cour étant saisie de l'entier litige, elle ne peut le renvoyer devant le tribunal de grande instance et elle doit statuer au fond.

La demande d'annulation du dépôt de la marque dont est saisi le tribunal de grande instance de Lyon est le préalable à l'action en concurrence déloyale; dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de grande instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon la totalité de frais irrépétibles qu'elle a dû exposer du fait de la saisine par son adversaire d'une juridiction incompétente et du maintien de l'action connexe après avoir admis l'incompétence pour l'action principale.

Sa demande en paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être accueillie.

Les dépens engagés afférents au recours doivent être mis à la charge de la même société et le surplus des dépens doit être réservé jusqu'à la fin de l'instance.

## **PAR CES MOTIFS**

**La Cour,**

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Juge que le jugement déféré ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel et en conséquence requalifie le contredit en appel,

Annule le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance saisi de l'action en annulation du dépôt de la marque ENR D...,

Condamne la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon à payer à la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au commerce et des sociétés de Lyon une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL D... immatriculée sous le numéro 5... au registre du commerce et des sociétés de Lyon aux dépens afférents au recours avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Ordonne la radiation administrative de l'affaire inscrite au rôle sous le N° RG 13/7698 et dit que l'affaire pourra être remise au rôle à l'expiration du sursis à statuer à la demande de la partie la plus diligente,

Réserve le surplus des dépens.

**LE GREFFIER, LE PRESIDENT,**