

**COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31/01/2012
N° de MINUTE : N°RG : 11/00188**

Jugement (N° 08/01496) rendu le 21 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE

SA KILOUTOU, agissant par son représentant légal

Ayant son siège social

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 28 septembre 2011

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2011

La société Kiloutou, créée dans les années 1980, exploite en France un réseau de 120 magasins spécialisés dans la location de machines, matériel et équipement aussi bien à destination des professionnels que des particuliers ;

La société Aloutout a pour activité la location de petit matériel de travaux domestiques, de gros matériels pour la réparation, la remise en état et la construction ainsi que la location d'appareils de loisirs : Karaoké, sonorisation et vidéo ; elle exploite actuellement en France deux entrepôts-magasins à La Rochelle et à Rochefort dans le département de la Charente Maritime ; sa clientèle s'étend aux départements de la Vendée et des Deux-Sèvres ; Elle a successivement adopté à titre de dénomination sociale le nom Locoumat Services, puis Alocoumat, puis la dénomination Aloutout ;

La société Kiloutou a procédé aux dépôts de plusieurs marques françaises et communautaires depuis le 1er juillet 1994, la marque française semi figurative « Kiloutou Multi-Location » le 1er juillet 1994, régulièrement renouvelée depuis ;

Elle exploite en outre le site Internet www.kiloutou.fr ;

La société Aloutout a déposé le 9 janvier 2001 la marque « Aloutout » ;

Elle exploite en outre le nom de domaine www.aloutout.com ;

La société Kiloutou a relevé appel du jugement rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Lille lequel dans le cadre du litige qui oppose ces deux sociétés, a :

- dit que par application des articles L 716-5 alinéa 4 et L 714-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la société Kiloutou est forcée et par conséquent irrecevable en son action en contrefaçon de marque,

en conséquence,

- dit que la société Aloutout est régulièrement titulaire de la marque Aloutout et de la dénomination, du nom commercial et de l'enseigne Aloutout,
- débouté la société Kiloutou de ses demandes au titre des actes allégués de contrefaçon, d'atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne,

- débouté la société Kiloutou de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité de la marque Aloutout, ordonner le transfert aux frais de la société Aloutout du nom de domaine www.aloutout.com, et faire interdiction, sous astreinte, à la société défenderesse, d'utiliser la dénomination Aloutout,
- dit n'y avoir lieu de faire interdiction à la société défenderesse d'utiliser toute dénomination constituant la contrefaçon par reproduction et/ou par imitation de la marque Kiloutou-Multi-Location et de la dénomination sociale et enseigne Kiloutou, de même que toute utilisation, de cette dénomination et de toute autre dénomination similaire, sur tout support,
- débouté la société Kiloutou de ses demandes d'indemnités au titre de la contrefaçon de marque, de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, et des actes de concurrence déloyale,
- débouté la société Kiloutou de ses demandes de publication du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Kiloutou à payer à la société Aloutout la somme de quatre mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Kiloutou de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kiloutou aux dépens de l'instance ;

Dans ses dernières conclusions, la société Kiloutou réitère ses demandes formées devant les premiers juges, outre la condamnation de la société Aloutout à lui payer les sommes de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens dont distraction au profit de maître Quignon, avoué ;

La société Aloutout sollicite au visa des articles L. 716-5 alinéa 4 et L. 714 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, l'article 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- dire et juger qu'il ne peut exister de risque de confusion entre les signes, et par conséquent,
- débouter la société Kiloutou de ses demandes au titre de la contrefaçon, de la nullité de la marque Aloutout, de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son enseigne et de la concurrence déloyale,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Kiloutou à payer à la société Aloutout la somme de : 30.000,00 euros à ce titre,
- condamner la société Kiloutou à lui verser la somme de : 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs au constat dressé le 11 février 2011,
- condamner la société Kiloutou en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le ministère public a pris ses réquisitions le 28 septembre 2011 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2011 ;

Sur ce :

1. sur la recevabilité de l'action :

La société Kiloutou fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré son action irrecevable en se prévalant de la forclusion par tolérance des articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, alors que cette forclusion suppose d'une part, la connaissance effective de l'usage du signe contesté depuis cinq ans soit avant le 30 janvier 2003, et d'autre part, que le dépôt de la marque Aloutout ait été effectué de bonne foi, conditions cumulatives non remplies ;

Elle ajoute que la société Aloutout procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve requise par les pièces que cette dernière produit aux débats ;

A l'appui de son affirmation selon laquelle elle exploitait la marque « Aloutout » depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation introductory d'instance, la société Aloutout produit utilement aux débats :

- le dépôt de la marque Aloutout le 9 janvier 2001,
- la réservation d'un site internet www.aloutout.com en février 2002,
- une facture dressée le 30 août 2002 par une agence de publicité et une attestation du dirigeant de cette agence confirmant un investissement publicitaire au cours de l'année 2002 relatif au changement de nom Alocoumat devenant Aloutout, puis de communication sur l'enseigne Aloutout,
- une facture datée du 30 août 2002 portant sur l'inscription publicitaire sur trois véhicules (véhicule IMER 3 faces, une remorque 2 côtés, banderole 2 faces) de dessins en couleur reproduisant la marque Aloutout ainsi que l'adresse des sites situés à La Rochelle et à Rochefort,
- le tarif de 12 pages édité en septembre 2002 (pièce 36) contenant les deux dénominations : Alocoumat et Aloutout et sur la première page un encart en écriture blanche sur fond noir, noir sur fond blanc, et blanc sur fond rouge portant l'indication :

magasin Alocoumat : Rocade sortie Lagord (direct. La Rochelle centre) Ouvert du lundi matin au samedi soir

magasin Aloutout : sortie Perigny ZAC de Villeneuve (face à la rocade) Ouvert du lundi matin au vendredi soir,

Sur la première page de ce tarif figure également un plan où sont positionnés les deux magasins avec leur enseigne respective : Alocoumat et Aloutout ; sur la page figure en haut en gros caractères la mention Alocoumat suivie de la mention :

« ouvre son dépôt sous une nouvelle enseigne suivie en caractères plus grands de :

Aloutout

La Rochelle ' Perigny / Villeneuve

Cette mention se retrouve en caractères plus petits dans les pages centrales de ce tarif ;

- la facture de ce tarif établie le 30 août 2002 portant sur l'impression de 5.000 exemplaires pour les particuliers et 5.000 exemplaires pour les professionnels, et 8 exemplaires de sorties numériques A3 + plastifications,

- un constat d'huissier dressé le 10 février 2011 par la SCP Ithurburu Galland à la demande de la société Aloutout qui s'est transportée chez l'imprimeur et s'est fait remettre une copie de ce tarif 2002 produit aux débats,

- le tarif 2003/2004 portant l'indication prix valables jusqu'au 31 janvier 2004 lequel se compose de 24 pages, comportant sur toutes les pages soit en grands caractères, soit en petits caractères la marque Aloutout en écriture penchée, de couleur noir sur fond jaune souligné d'un trait rouge épais comportant une ligne blanche, le tout dans une cartouche aux deux extrémités arrondies, et dont 18 pages sur 24 contiennent en cartouche des photographies de véhicules utilitaires ou de matériels d'entretien (aspirateur à eau, aérateurs à gazon, bétonneuse, camion, pelleuse, camionnette, élévateur, monte-charge, pompe, ponceuse, rouleau à gazon, sableuse, remorque, scie circulaire, taille haie, chariot télescopique, etc') comportant chacun la marque Aloutout, lesquels éléments démontrent l'exploitation concomitante de la marque Aloutout par la société Alocoumat au cours de l'année 2002 et avant le 30 janvier 2003 afin selon celle-ci de ne pas perturber la clientèle, devenue au cours de l'année 2005 la société Aloutout ;

La société Kiloutou soutient à tort qu'il appartient en outre à la société Aloutout de rapporter la preuve de la connaissance par le propriétaire de la marque première de l'exploitation de cette marque alors qu'il suffit de rapporter la preuve de ce qu'elle ne pouvait ignorer l'usage de cette marque ;

Or, d'une part, suivant courrier du 5 juin 2002, la société Alocoumat s'est spontanément présentée à la société Kiloutou pour lui proposer un accord de collaboration commerciale ;

Ces discussions se sont poursuivies jusqu'à une proposition d'achat de la société Aloutout par la société Kiloutou du 6 février 2007 qui n'a pas abouti ;

Entretemps, et à compter de l'année 2004, la dénomination Alocoumat a été définitivement remplacée par la dénomination Aloutout sans que la société Kiloutou n'élève aucune critique ;

D'autre part, à l'occasion de cette proposition, des représentants de la société Kiloutou se sont rendus pour discussions portant sur l'acquisition de la société Alocoumat dans les salons de l'Hôtel Campanile à La Rochelle, route de Niort, le 1^{er} octobre 2002 (attestation pièce 4) ;

Il leur était donc parfaitement possible et facile de se rendre sur le site situé à proximité, (la société Aloutout indiquant qu'elle a organisé le même jour une visite du magasin) et de constater l'exploitation de la dénomination Aloutout ;

Par ailleurs, les dirigeants de la société Kiloutou étaient assistés de spécialistes en droit des marques ;

En tout état de cause, l'engagement de pourparlers portant sur l'acquisition de la société Aloutout suppose la consultation de la comptabilité, des catalogues et tarifs pratiqués, de l'environnement géographique, de la consistance de l'entreprise ainsi que des divers éléments qui en composent le patrimoine et notamment les marques et enseignes ;

Tous les éléments d'information sur l'exploitation de la marque (dépôt de la marque le 9 janvier 2001, site internet, inscription sur les camions, tarif 2002) étaient à la disposition de la société Kiloutou dès l'année 2002 ; Il s'en suit que la société Kiloutou ne pouvait ignorer l'existence d'une marque exploitée par une société qu'elle se proposait d'acquérir après s'être rendue sur le lieu de son exploitation ;

La dénomination « Aloutout » fait suite à l'exploitation de la marque Acoutumat par la société Acoutumat devenue Aloutout, et avant elle de la dénomination « Locoumat » ;

Elle est exploitée sous les mêmes caractéristiques que des deux premières à savoir en écriture penchée, de couleur noire sur fond jaune souligné d'un trait rouge épais comportant une ligne blanche, le tout dans une cartouche aux deux extrémités arrondies de sorte que le jaune et le rouge dominent, alors que la marque Kiloutou est en écriture ronde penchée, de couleur jaune et blanche, ou grise et blanche (pièce 15) suivant les syllabes sur fond noir entourée d'une cartouche jaune et noir, ou grise (même pièce) aux extrémités arrondies de sorte que les couleurs noire et jaune dominent ;

Aucune confusion n'est possible entre ces deux graphismes ;

Au surplus, c'est la société Alocoumat qui s'est signalée à l'intention de la société Kiloutou en vue de tractations commerciales et de son éventuel rachat par cette dernière ce qui est incompatible avec la conscience d'un dépôt effectué de mauvaise foi, avec l'intention caractérisée de contrefaire la marque Kiloutou et de profiter de sa notoriété pour capter une clientèle potentielle ;

La mauvaise foi, qui ne se présume pas, n'est pas démontrée et ne saurait être déduite de la seule connaissance de la marque première dès lors que la seconde n'en constitue pas la reproduction ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en contrefaçon de marque et de dénomination sociale de la société Kiloutou irrecevable pour forclusion par tolérance de la marque durant plus de cinq ans ;

2. sur l'action en concurrence déloyale :

La société Kiloutou créée dans les années 1980, soutient qu'elle est titulaire depuis le 1^{er} juillet 1994, entre autres, de la marque 'Kiloutou Multi-Location' dont la marque 'Aloutout' déposée le 9 janvier 2001 contrefait la précédente pour désigner des produits et services identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés par la société Kiloutou ;

Elle soutient que le risque de confusion procède des similitudes visuelles, conceptuelles et phonétiques pouvant exister entre les deux signes en présence 'Kiloutou' et 'Aloutout' en raison du caractère peu distinctif de l'expression 'Multi-Location', et en ce que notamment l'orthographe de la dénomination 'Kiloutou' inhabituelle au regard des règles de grammaire et d'écriture françaises lui confère ainsi qu'à la dénomination 'Kiloutou' toute son originalité et son caractère hautement distinctif, cette fantaisie orthographique autour du verbe conjugué 'Louer' associé à l'adjectif 'tout', est identique dans les deux marques en présence, se qui crée une confusion importante d'un point de vue phonétique et conceptuel accentué par le fait que la lettre 'T' à la fin de la marque litigieuse est muette et ne peut être phonétiquement distinguée ;

La société Kiloutou soutient que le consommateur d'attention moyenne sera enclin de toute évidence à assimiler le signe Aloutout comme une déclinaison de la marque 'Kiloutou' ;

Il ressort des éléments versés aux débats, que la marque 'Aloutout' a été déposée par la société Alocoumat après que cette dernière dénomination ait été exploitée dans son rayon commercial limité à trois départements : la Charente Maritime, la Vendée et les Deux-Sèvres où elle était connue de la population étant précisé qu'à cette époque la société Kiloutou, de notoriété nationale n'avait aucune implantation dans ce secteur, ni dans les années qui ont suivi ;

Ce vocable fait référence à la possibilité de passer une commande sur simple appel téléphonique mis en évidence sur les publicités ;

Il s'en suit que le consommateur d'attention moyenne, ne peut confondre la dénomination 'Aloutout' variante simplifiée de la dénomination 'Alocoumat' exploitée toutes deux côté à côté durant plusieurs années sur les mêmes supports utilisant le même graphisme avec les mêmes couleurs à dominante rouge et jaune, pour ne pas perturber la clientèle située dans le même secteur géographique limité à trois départements par la société Alocoumat devenue Aloutout ;

Qu'au surplus, le signe de cette dénomination 'Aloutout' est totalement distinct en présentation et en couleur, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, et qu'il est de surcroît accompagné d'un castor vêtu d'un vêtement de chantier coiffé d'une casquette aux mêmes couleurs rouge et jaune que le signe alors que le terme 'Kiloutou' est représenté uniquement au moyen du mot présenté dans une cartouche le tout déclinant les couleurs jaune, blanc et noir avec la marque Kiloutou, précisément en raison de la notoriété nationale de cette dernière ;

En outre, la dénomination 'Aloutout' respecte l'orthographe française pour la dernière syllabe de sorte qu'elle ne peut bénéficier du caractère original de l'orthographe du mot 'Kiloutou' qui s'en est délibérément affranchi et de l'aspect visuel qui en fait l'originalité ;

Dès lors, aucun risque de confusion n'existe pour la clientèle, ni pour la marque, ni pour la dénomination sociale qui reprend cette marque ;

La cour constate, dans les circonstances de fait déjà décrites, que la société Kiloutou ne rapporte pas la preuve de faits distincts de ceux dont elle soutient à tort qu'ils constituent des actes de contrefaçon, à savoir des faits de concurrence déloyale

tenant par l'emploi du mot Aloutout destiné à entraîner dans le sillage de cette société la clientèle attirée par la notoriété de la marque Kiloutou alors au surplus que celle-ci disposait déjà par le passé de son propre rayonnement régional ;

Les actes de concurrence déloyale ne sont pas établis ;

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur ces points ;

3. sur l'appel incident relatif à la demande de dommages et intérêts formée par la société Aloutout :

La société Aloutout allègue la mauvaise foi de la société Kiloutou qui a entendu réagir au refus de rachat de la société Aloutout en agissant après plus de cinq années d'inaction en pleine connaissance de l'usage de la marque « Aloutout » ;

Elle ajoute que la société Kiloutou a ouvert en septembre 2008 un magasin à Aytré, près de La Rochelle, à proximité immédiate du magasin Aloutout après avoir recueilli de cette dernière des informations confidentielles dans le cadre des négociations de rachat ;

En outre, la société Aloutout produit une facture éditée au mois de février 2011 relative à la location par la société Kiloutou d'un camion nacelle gasoil de 14 mètres, livré par la société Aloutout le 1er décembre 2010 sur son site d'Aytre ;

La société Aloutout relève que, ce faisant, la société Kiloutou ne craint pas le risque de confusion, élément qui dénote sa mauvaise foi dans la poursuite de la présente procédure ;

La politique commerciale menée par la société Kiloutou l'incite à implanter des magasins sur l'ensemble du territoire français ; ainsi dans un temps proche, elle a implanté un magasin à La Rochelle, à Niort, à Angoulême, à Avensan (Gironde), région où elle était absente auparavant ;

La seule installation de magasins relève de la liberté du commerce et de la concurrence normale entre commerçants ;

La société Aloutout ne caractérise pas l'avantage qui aurait été tiré par la société Kiloutou des informations données avant l'année 2007 date de rupture des pourparlers ;

Enfin, la société Aloutout ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant des agissements qu'elle dénonce de la part de son concurrent ;

L'erreur sur le mérite de ses prétentions ne constitue pas, à elle seule, une faute de nature à engager la responsabilité d'une partie au procès civil ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

4. sur les demandes accessoires :

Les faits évoqués n'étant constitutifs ni de contrefaçon, ni d'atteinte à la dénomination sociale, ni de concurrence déloyale, les demandes accessoires de dommages et intérêts, destruction et publicité de la décision à titre de sanction, sont rejetées ;

Le jugement déféré est confirmé en l'ensemble de ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles ;

La société Kiloutou, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Deleforge & Franchi, avoués associés, et à payer à la société Aloutout la somme de 7.000,00 euros au titre des frais irrépétibles qui comprennent les frais de constat d'huissier exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Condamne la société Kiloutou à payer à la société Aloutout la somme de :

-sept mille euros (7.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Kiloutou aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Deleforge & Franchi, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.