

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS**  
**JUGEMENT rendu le 12 Juin 2012**

3ème chambre 1ère section  
N°RG : 11/00285

**DEMANDEURS**  
**S.A.S GEMOFIS**  
[...]  
75017 PARIS

**Monsieur Dominique L**  
représentés par Me Michel ABELLO - SELARL ABELLO & ABELLO,  
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49

**DEFENDERESSE**  
**Société IMMOPRIMO**  
[...]  
75009 PARIS  
représentée par Me Jean-Baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #L0111

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**  
Marie-Christine C, Vice Présidente  
Thérèse ANDRIEU. Vice Présidente  
Cécile VITON, Juge  
assistées de Léoncia BELLON, Greffier

**DEBATS**  
A l'audience du 05 Mars 2012 tenue publiquement devant Thérèse ANDRIEU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, A tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

**JUGEMENT**  
Prononcé par mise à disposition au greffe  
Contradictoirement  
en premier ressort

**FAITS ET PROCEDURE :**  
La société GEMOFIS est une société de conseil en immobilier d'entreprise depuis plus de vingt ans. Elle dispose de vingt bureaux autonomes localisés sur les principaux pôles de développements en France, dont six en Ile de France.

La société GEMOFIS exerce les différents aspects du métier de conseil en immobilier d'entreprise :

- La commercialisation de biens industriels ou commerciaux pour le compte de propriétaires privés ou institutionnels
- La définition de stratégies d'investissements pour les investisseurs nationaux et étrangers

- Le montage de projets immobiliers (recherche foncière, étude de marchés, montage d'opérations, coordination avec les collectivités territoriales)
- L'administration de biens
- L'évaluation et les audits en matière patrimoniale.

La société GEMOFIS a été immatriculée le 27.01.1997.

La société GEMOFIS a pour nom commercial et dénomination sociale « GEMOFIS » depuis le 3 avril 2000.

La société GEMOFIS est également titulaire des noms de domaine «gemofis.com» créé le 17.04.2000 et « gemofis.fr » créé le 13.08.2001.

La société GEMOFIS a également déposé la marque communautaire verbale suivante :

**GEMOFIS** le 15 octobre 2010 sous le n°009450511 et publiée le 26 novembre 2010 pour désigner en classes 36 et 37 les services suivants : « *Affaires immobilières, affermage de bien immobiliers; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ; consultation en matière immobilière; estimations immobilières; évaluation de biens immobiliers; expertise immobilière; gérance de biens immobiliers, gérance d'immeubles, gestion financière de projets immobiliers; opérations et transactions immobilières, locations immobilières à savoir locations de bureaux et d'appartements, courtage de biens immobiliers, administration de biens immobiliers, services de promotion immobilière à savoir montage financier d'opérations immobilières, financement d'opération immobilière, conseil financier en matière immobilière. Construction, construction d'immeubles; informations et conseils en matière de construction, montage d'échafaudages; aménagement, équipement, entretien et réparation d'immeubles de bureaux et d'appartements ; services de construction immobilière; supervision de travaux de constructions. »*

Cette marque communautaire a été délivrée le 06 mars 2011 et publiée le 9.03.2011.

M. L a également déposé la marque française semi-figurative en couleurs GEMOFIS le 31 mars 2000, dont l'enregistrement a été publié le 12.05.2000 au BOPI n°2000-36 sous le n°3 019051 pour désigner en classes 36 et 37 les services suivants : « *Transactions immobilières, locations immobilières à savoir locations de bureaux, courtage de biens immobiliers, administration de biens immobiliers, gérance d'immeubles, promotion immobilière à savoir montage financier d'opérations immobilières, financement d'opération immobilière, construction d'immeubles, conseil financier en matière immobilière. »*

La demande de renouvellement de la marque a été effectuée le 24 septembre 2010 et le certificat de renouvellement a été émis par PINPI le 12 novembre 2010. Le renouvellement a ainsi été publié au Bulletin officiel n° 10/45 vol II du 12 novembre 2010.

Suite au déménagement de Monsieur Dominique L, titulaire depuis l'origine de la marque, il a été demandé à l'INPI d'inscrire le changement d'adresse (« [...], 1640, RHODE ST GENESE, Belgique ») au RNM par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 juillet 2011, reçue de l'INPI Lille le 25 juillet 2011.

Monsieur L dit avoir concédé une licence tacite à la société GEMOFIS sur cette marque.

Les demandeurs ont constaté en septembre 2010 que sur le moteur de recherche [www.google.fr](http://www.google.fr), la requête « GEMOFIS » révélait l'existence d'un unique lien commercial IMMOPRIMO permettant d'accéder automatiquement au site [www.immoprimo.com](http://www.immoprimo.com)

Ils ont fait constater l'existence de ce lien commercial par l'Agence de Protection des Programmes, le 28 septembre 2010.

Le nom de domaine [immoprimo.com](http://www.immoprimo.com) a été réservé le 22 mars 2007 par la société IMMOPRIMO qui est également l'éditeur du site.

Le site [immoprimo.com](http://www.immoprimo.com) se présente comme « *le 1er site internet d'annonces de locaux professionnels sans frais d'agence* ».

La société IMMOPRIMO a été créée le 31 juillet 2007 et a pour activité l'exploitation d'un site internet proposant la mise en relation directe entre des propriétaires de biens immobiliers à usage professionnel et des personnes recherchant des biens.

Les demandeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5.10.2010 à la société IMMOPRIMO pour la mettre en demeure, sous quinze jours, de :

- Justifier de la liste de mots-clés de son compte Adwords pour son site Internet [www.immoprimo.com](http://www.immoprimo.com)
- Cesser tout usage contrefaisant de la marque, de la dénomination sociale et du nom commercial GEMOFIS en supprimant de la liste des mots-clés le terme GEMOFIS et toutes ses déclinaisons susceptibles de constituer des imitations (et notamment, sans que cette liste soit limitative GEMOFI).
- Justifier de la liste de mots-clés de son compte Adwords pour le site Internet [www.immoprimo.com](http://www.immoprimo.com) après la suppression de ces termes
- S'engager formellement à ne plus utiliser ces mots-clés à l'avenir pour le site Internet [www.immoprimo.com](http://www.immoprimo.com), sous astreinte de 500 € par infraction constatée, étant précisé que chaque jour où le lien commercial est présent constitue une nouvelle infraction.
- Rembourser les frais engagés par M. L et la société GEMOFIS pour la protection de leurs droits à hauteur de 1.500 € HT (y compris les frais de constat).

Les demandeurs ont constaté par la suite que le lien commercial IMMOPRIMO n'apparaissait plus lors d'une requête 'GEMOFIS' sur le moteur de recherche [google.fr](http://google.fr). Ils ont donc préféré ne pas poursuivre pensant que la société IMMOPRIMO avait supprimé tous les Adwords relatifs à GEMOFIS.

En novembre 2010, ils ont découvert de nouveaux liens commerciaux vers [immoprimo.com](http://www.immoprimo.com) en réponse aux requêtes 'gemofis.com' et 'gemofis.fr'.

Ils ont alors fait dresser un nouveau constat par l'Agence de Protection des Programmes le 2 décembre 2010.

C'est dans ces conditions que la société GEMOFIS et Monsieur L ont, par acte d'huissier en date du 27.12.2010, fait assigner la société IMMOPRIMO devant le tribunal de grande instance de Paris.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par e-barreau le 19.01.2012, la société GEMOFIS et Monsieur L ont demandé au tribunal de :

Déclarer Monsieur L et la société GEMOFIS recevables à agir,

Débouter la société IMMOPRIMO de l'ensemble de ses demandes en nullité des constats APP, en déchéance de la marque française GEMOFIS n°3 019 051 et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dire et juger que la société IMMOPRIMO s'est rendue coupable de contrefaçon des marques françaises et communautaires GEMOFIS n°3 019 051 et 009450511 à l'égard de Monsieur Dominique L et la société GEMOFIS, en reproduisant et en utilisant ces marques à titre de mots-clés pour déclencher un lien commercial vers le site immoprino.com, sur le moteur de recherche google.fr,

Dire et juger que la société IMMOPRIMO a usurpé la dénomination sociale et le nom commercial GEMOFIS et le nom de domaine gemofis.com, et commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire constitutifs de détournement de clientèle de la société GEMOFIS en reproduisant et en utilisant ces identifiants à titre de mots-clés pour déclencher un lien commercial vers le site immoprino.com, sur le moteur de recherche google.fr,

#### EN CONSEQUENCE

Faire interdiction à la société IMMOPRIMO de récidiver, en lui interdisant tout usage des marques, dénomination sociale et nom commercial GEMOFIS pour des produits et services relatifs à l'immobilier, ce sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,

S'entendre le Tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,  
Condamner la société IMMOPRIMO à verser à Monsieur Dominique L la somme de .000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits de propriété sur la marque française n°3 019 051,

Condamner la société IMMOPRIMO à verser à la société GEMOFIS la somme de .000 à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits de propriété sur la marque communautaire n°009450511,

Condamner la société IMMOPRIMO à verser à Monsieur Dominique L et à la société GEMOFIS la somme de .000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice commercial subi,

Condamner la société IMMOPRIMO à verser à la société GEMOFIS la somme de .000 à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'usurpation de sa dénomination sociale,

Condamner la société IMMOPRIMO à verser à la société GEMOFIS la somme de .000 à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'usurpation de son nom commercial,

Condamner la société IMMOPRIMO à verser à la société GEMOFIS la somme de .000 à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'usurpation de ses noms de domaine.

Condamner la société IMMOPRIMO à verser à la société GEMOFIS la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Autoriser Monsieur Dominique L et la société GEMOFIS à faire publier le Jugement à intervenir dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais avancés de la société IMMOPRIMO, chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 5.000 euros HT,

Ordonner la publication de l'intégralité du Jugement à intervenir, aux frais exclusifs de la société IMMOPRIMO, sous forme d'un document PDF, accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d'accueil du site [www.immoprimo.com](http://www.immoprimo.com), quelle que soit l'adresse permettant d'accéder à ce site Internet, le titre du lien étant :

« *La société IMMOPRIMO a été condamnée pour contrefaçon de marques dont sont titulaires M. Dominique L et la société GEMOFIS, et pour concurrence déloyale et parasitisme* », dans une police de taille 20 au moins, pendant trois mois, et dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

Condamner la société IMMOPRIMO à verser Monsieur Dominique L et la société GEMOFIS la somme globale de 17.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile quitte à parfaire, y compris l'intégralité des frais d'huissier en cas d'exécution forcée, à titre de complément au titre de l'article 700,

Condamner la société IMMOPRIMO en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit,

Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication.

En réplique, par conclusions notifiées le 28.02.2012, la société IMMOPRIMO a demandé au tribunal de :

Prononcer la déchéance de la marque française n°003 019051 du 31.03.2000 en application des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des services désignés, Dire que la présente décision sera transmise à l'INPI par le greffe et à défaut par la partie la plus diligente,

Débouter la société GEMOFIS et Monsieur L de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la société GEMOFIS et Monsieur L solidairement à verser à la société IMMOPRIMO la somme totale de 8.000 euros en application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société GEMOFIS et Monsieur L solidairement aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la Selarl B Rezac Mignon avocats à la Cour en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15.02.2012.

### **SUR QUOI :**

*Sur la recevabilité à agir de Monsieur L en sa qualité de titulaire de la marque française semi-figurative GEMOFIS déposée le 31 mars 2000, dont l'enregistrement a été publié 12.05.2000 au BOPI n°2000-36 sous le n°3 019 051 et dont le renouvellement a été publié au BOPI n°10/45 vol II du 12 novembre 2010 :*

La société IMMOPRIMO fait valoir que Monsieur L ne rapporte pas la preuve de ce qu'il est le titulaire de la marque GEMOFIS, l'adresse de Monsieur L dans l'acte introductif d'instance ne correspondant pas à celle indiquée dans l'extrait de l'INPI.

Il ressort de l'extrait de l'INPI que la marque GEMOFIS a été déposée le 31.03.2000 par Monsieur L et que la demande de renouvellement de la marque a été présentée avec le même nom du titulaire le 24.09.2010.

Le changement d'adresse du titulaire n'a pas d'incidence sur l'opposabilité de ses droits aux tiers.

En tout état de cause, le changement d'adresse a été régularisé auprès de l'INPI le 18.07.2011 et enregistré par l'INPI le 21.09.2011 sous le n°558566 (pièce 40 demandeurs).

En conséquence, Monsieur L en sa qualité de titulaire de la marque française semi-figurative GEMOFIS n°3 019 051 est recevable à agir en contrefaçon de marque.

La société IMMOPRIMO fait également état de ce que la marque déposée le 31.03.2000 n'a été renouvelée que le 24.09.2010 soit dans le délai de grâce de six mois. Elle relève que le justificatif du paiement de la taxe supplémentaire pour renouvellement tardif n'a pas été produit de sorte que la preuve n'est pas rapportée de ce que le renouvellement a été effectué régulièrement.

La société IMMOPRIMO soutient que la nullité est en conséquence encourue.

Il convient de retenir les mentions de l'INPI qui indiquent que la marque a été dûment renouvelée sont suffisantes sans qu'il y ait lieu d'exiger la production du justificatif du paiement de la taxe supplémentaire qui n'est pas une condition de validité de la demande de renouvellement mais ne concerne que l'INPI dans la gestion des demandes de sorte que Monsieur L est recevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative française GEMOFIS n°3 019 051.

*Sur la demande de déchéance par la société IMMOPRIMO des droits de Monsieur L sur la marque française semi-figurative GEMOFIS n°3 019 051 déposée le 31 mars 2000 publiée le 12.05.2000 au BOPI n°2000-36 et renouvelée suivant Bulletin officiel n°10/45 vol II du 12 novembre 2010 :*

L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.

Le dernier alinéa dudit article prévoit que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article et qu'elle a un effet absolu.

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

La société IMMOPRIMO soutient que Monsieur L qui explique ne plus être que simple actionnaire de la société GEMOFIS ne rapporte pas la preuve d'une exploitation de la marque et qu'il ne peut invoquer une licence tacite consentie à la société GEMOFIS pour exploiter la marque GEMOFIS.

Si la licence de marque doit être inscrite pour être opposée aux tiers par le licencié qui entend agir sur le fondement de la contrefaçon, il n'en est pas de même pour le titulaire de la marque qui agit en contrefaçon et qui entend soutenir avoir consenti une licence tacite pour répondre à l'action en déchéance qui lui est opposée.

En l'espèce, Monsieur L qui n'exploite pas lui-même la marque expose avoir consenti à la société GEMOFIS une licence tacite pour exploiter la marque semi-figurative GEMOFIS.

Il n'a pas à démontrer un intérêt à voir la marque exploitée comme le soutient la société IMMOPRIMO dont il peut rapporter la preuve de son exploitation par la société GEMOFIS à laquelle il a consenti une licence tacite.

La société IMMOPRIMO ne précise pas la date à partir de laquelle elle sollicite la déchéance des droits de Monsieur L sur la marque semi-figurative française GEMOFIS n°003019051.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

En application des articles L714-5 et R 712-23 du code de la propriété intellectuelle, le délai à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à une marque française est encourue court à compter de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Il appartient dès lors à Monsieur L de justifier d'une exploitation sérieuse et continue de la marque française semi-figurative GEMOFIS à compter du 12.05.2000 date de sa publication au BOPI et ce pour une période de cinq ans de sorte que la période de référence s'étend du 12.05.2000 au 12.05.2005.

Aucune preuve de l'exploitation de la marque pour cette période n'est apportée.

Cependant, M. L peut échapper à cette demande de déchéance s'il établit avoir repris l'exploitation de la marque au moins dans les 3 mois précédant la demande en déchéance.

Les requérants pour justifier de l'exploitation versent au débat :

- les pages de garde de la revue MESS AGEMOFIS de mars 2005 à mars 2008 où la marque GEMOFIS accolée à immobilier d'entreprise figure,
- les factures émises par la société THERIPRJNT à GEMOFIS en date du 28.02.2005 au 21.01.2009 pour l'impression des petites annonces dans la revue MESSAGEMOFIS,
- des cartes de vœux destinées aux clients adressées par la société GEMOFIS où figure la marque semi-figurative pour les années 2005, 2006, 2007 et 2010,
- des factures de commande d'espaces publicitaires avec pages jaunes de 2005 à 2009 ainsi que d'autres factures pour des encarts publicitaires,
- les extraits de revues où figurent de la publicité, la marque GEMOFIS y figurant avec pour mention accolée, « conseil en immobilier d'entreprise » s'agissant du bulletin des offres de septembre 2009, l'officiel de l'immobilier d'entreprise de décembre 2007, de février 2008, de juillet 2008,
- les emails de la société GEMOFIS portant la marque GEMOFIS adressés aux clients pour les inviter sur les salons professionnels de 2007 à 2009,
- des périodiques de petites annonces immobilières et notamment « la lettre de l'immobilier » de novembre 2007 où figure la marque GEMOFIS,
- les plaquettes de présentation et promotionnelles de 2007.

Par la production de ces pièces, Monsieur L titulaire de la marque française semi-figurative GEMOFIS n°3019051 rapporte la preuve que le signe GEMOFIS a été exploité par la société GEMOFIS à laquelle il a consenti une licence tacite, exploitation en lien avec les produits et services visés par la marque s'agissant d'activités en rapport avec les transactions immobilières sur la période du 15.06.2006 au 15.06.2011, et donc au moins dans les trois mois précédant la demande de déchéance.

Cependant, dans les documents produits pour rapporter la preuve de l'exploitation sérieuse, la marque est présentée le plus souvent pour partie, s'agissant du rectangle bleu précédé du cube jaune, le terme GEMOFIS en majuscules blanches s'inscrivant dans le rectangle.

La société IMMOPRIMO soulève le fait que la marque GEMOFIS, si elle a été exploitée, l'a été dans une forme modifiée en altérant son pouvoir distinctif de sorte que l'usage qui en est fait n'est pas conforme au dépôt et en conséquence n'est pas valable.

L'article L 714-5 b) du code de la propriété intellectuelle précise qu'à l'usage de la marque est assimilé l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

Une marque semi-figurative doit être appréciée et exploitée en son ensemble ; pour autant, il appartient d'examiner quel est l'élément déterminant distinctif au regard des éléments composant la marque alléguée.

La marque semi-figurative française GEMOFIS est constituée de plusieurs éléments : un rectangle bleu précédé d'un cube jaune à gauche du rectangle, le



terme GEMOFIS s'inscrivant dans le rectangle et écrit en majuscules de couleur blanche et d'un carré placé sous le rectangle dans lequel s'inscrit un cube jaune sous lequel figure le terme verbal GEMOFIS écrit en majuscules blanches.

Le caractère distinctif de la marque ne relève pas de la superposition des deux figures rectangulaires et carrées mais de la combinaison des couleurs employées, le bleu et le jaune, du cube, de l'élément verbal GEMOFIS qui se retrouvent à la fois dans le rectangle et dans le carré de sorte que l'usage d'une seule des figures géométriques, le rectangle ou le carré, est suffisant pour caractériser l'usage des éléments distinctifs de la marque.

Si la société IMMOPRIMO relève que l'usage de la marque n'est fait que pour partie de ses éléments soit une seule des figures géométriques, s'agissant du rectangle bleu précédé du cube jaune, le terme GEMOFIS en majuscules blanches s'inscrivant dans le rectangle, cet usage d'une seule des deux figures de la marque semi-figurative telle que déposée n'en altère pas le caractère distinctif.

En conséquence, si la marque française semi-figurative GEMOFIS n°3019051 ne fait pas l'objet d'un usage sous la forme telle que déposée, il n'en demeure pas moins que son usage sous une forme modifiée s'agissant d'une partie de la marque mais qui combine l'ensemble des éléments distinctifs de celle-ci est suffisant et démontre une exploitation sérieuse.

La société IMMOPRIMO est donc déboutée de sa demande en déchéance des droits de Monsieur L sur la marque française semi-figurative GEMOFIS n°3019051.

*Sur l'opposabilité de la marque communautaire n°094 50511 :*

La société IMMOPRIMO fait état de ce que le dépôt de la marque communautaire de la société GEMOFIS a été publié le 26.11.2010 c'est-à-dire moins d'un mois avant l'assignation introductive d'instance et avant l'expiration du délai d'opposition de trois mois de sorte qu'elle ne peut lui être opposée, la société GEMOFIS ne justifiant pas d'un titre incontestable.

La société GEMOFIS a déposé la marque communautaire GEMOFIS le 15 octobre 2010 sous le n°009450511, dépôt publié le 26 novembre 2010, la marque ayant été enregistrée le 06 mars 2011 comme le démontre la copie certifiée du certificat d'enregistrement (pièce n°12 demandeurs) et délivrée le 9.03.2011.

L'article 9.3 du règlement dispose que « le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci ».

En conséquence, la marque verbale communautaire GEMOFIS n'est opposable aux tiers par la société GEMOFIS qu'à compter de la date de publication de la délivrance s'agissant du 9.03.2011.

Cependant, conformément à l'article 9-3 précité, la société GEMOFIS est en droit de demander une indemnité raisonnable pour des faits postérieurs à la demande de

publication de l'enregistrement de la marque qui, après publication de l'enregistrement de la marque seraient interdits et donc pour la période comprise entre le 26.10.2010 et le 9.03.2011.

*Sur la validité du procès-verbal de constat dressé par l'Agence de Protection des Programmes en date du 28.09.2010 :*

La société IMMOPRIMO soulève le fait que la société GEMOFIS requérante au constat de l'APP n'était pas titulaire de la marque communautaire et ne disposait d'aucun titre pour requérir les services de l'APP.

La société GEMOFIS rappelle disposer des noms de domaine gemofis.com et gemofis.fr, d'un nom commercial et d'une dénomination sociale et bénéficier d'une licence tacite sur la marque semi-figurative GEMOFIS de sorte qu'au moment du constat réalisé par l'APP elle dispose de droits justifiant sa demande de constat.

La société GEMOFIS qui justifie disposer de droits s'agissant notamment des noms de domaine, du nom commercial et de la dénomination sociale GEMOFIS est légitime à solliciter un constat par l'APP pour voir prouver l'atteinte à ses droits sachant que le procès-verbal de constat en pages 7 et 8 du dit procès-verbal a constaté la titularisation de ses droits.

En conséquence, la société IMMOPRIMO est déboutée de sa demande en nullité du constat de l'APP en date du 28.09.2010.

*Sur la validité du procès-verbal de constat en date du 2.12.2010 :*

La société IMMOPRIMO conclut à la nullité du constat au motif que la marque communautaire de la société GEMOFIS n'était pas encore enregistrée.

Le constat du 2.12.2010 comme le constat précédent a été réalisé au visa des droits de la société GEMOFIS s'agissant de droits sur les noms de domaine, la dénomination sociale et le nom commercial de sorte que le dit procès verbal est valable pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

En conséquence, la société IMMOPRIMO est déboutée de sa demande en nullité du constat de l'APP en date du 2.12.2010.

*Sur les actes de contrefaçon :*

La société GEMOFIS et Monsieur L reprochent à la société IMMOPRIMO d'utiliser le mot-clé « GEMOFIS » auquel est adjoint « fr » ou « com » pour déclencher l'apparition d'un lien commercial et considèrent que les actes de contrefaçon des marques communautaire et française sont caractérisés du fait de la reproduction de l'élément verbal de la marque GEMOFIS et ce pour des produits et services similaires.

La société GEMOFIS est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative française, la licence tacite consentie par le titulaire de la marque Monsieur LEBEL ne lui permettant pas d'opposer la dite marque aux tiers.

La société GEMOFIS ne peut opposer aux tiers la marque communautaire GEMOFIS qu'à compter du 9.03.2011 soit postérieurement aux faits de contrefaçon allégués de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable à agir sous la réserve prévue par l'article 9-3 du règlement pour des faits commis entre le 26.10.2010 et le 9.03.2011 et qui seraient après la publication de l'enregistrement de la marque interdits en vertu de celle-ci.

Monsieur L est recevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative française GEMOFIS.

L'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En vertu de l'article L 713-3-b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de l'APP que la requête sur GOOGLE des termes « gemofis.com » ou « gemofis.fr » déclenche l'affichage du lien commercial IMMOPRIMO.

L'annonce est la suivante :

« Ne payez plus de commission  
Bureaux, Commerces partout en France  
Immoprino.com »

Le contenu de l'annonce une fois ouverte est :

« Avec Immoprino.com, ne payez plus de commission et trouvez vos locaux professionnels en direct sans passer par une agence (p. 10 à 12 du constat du 28.09.2010) ».

Ou

« Louez vos bureaux sans agences Direct propriétaires et locataires. Immoprino.com » (p. 18 du constat de l'APP du 2.12.2010, le contenu de l'annonce une fois cliqué sur immoprino étant le même.

Il est donc établi que l'insertion du mot-clé « gemofis.com » ou « gemofis.fr » dans le moteur de recherche GOOGLE amène sur un lien commercial IMMOPRIMO renvoyant au site de la société défenderesse sur lequel celle-ci propose des services identiques à ceux déposés dans les marques du requérant s'agissant de transactions immobilières.

Les mots clé « gemofis.com » ou « gemofis.fr » reproduisent la seule partie verbale de la marque semi-figurative et constitue donc une imitation de cette marque française n° 019051 GEMOFIS, cette reprise constituant un usage du signe dans la vie des affaires ce qui n'est pas contesté par la société IMMOPRIMO.

Il convient d'apprécier si la présentation de l'annonce en cause porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction d'origine de la marque ce qui consiste dans le domaine des transactions immobilières pour des locaux professionnels de permettre à l'internaute parcourant les annonces affichées sur internet en réponse à sa requête de distinguer les produits ou services du titulaire de la marque GEMOFIS de ceux ayant une autre provenance.

En l'espèce, le signe GEMOFIS n'est pas repris dans l'annonce de la société IMMOPRIMO ni dans son contenu de sorte que l'internaute distingue nécessairement le caractère publicitaire du lien renvoyant sur le site de la défenderesse.

Il y a lieu de relever que l'annonce est d'autant plus facilement identifiable que l'usage du mot « annonce » est clairement lisible dans le coin supérieur droit de l'annonce.

Il en ressort que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui recherche un service de la marque GEMOFIS ne sera pas amené à conférer la même origine aux services « gemofis » et « immoprimo » et ne fera pas de lien entre les opérateurs économiques, étant familier des annonces publicitaires et sachant qu'il s'agit de concurrents, le risque de confusion dans son esprit étant écarté.

En conséquence, les actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française GEMOFIS ne sont pas établis de sorte que Monsieur L est débouté de sa demande à ce titre.

Pour ce qui est de l'indemnité raisonnable que la société GEMOFIS pouvait réclamer pour la période comprise entre le 26 octobre 2010 et le 9 mars 2011, elle n'est pas fondée pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut.

#### *Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :*

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible du commerce.

La société GEMOFIS conclut à l'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine et à la commission d'actes de concurrence déloyale du fait de l'utilisation par la société IMMOPRIMO des identifiants commerciaux de l'entreprise comme mots-clés s'agissant de son nom commercial, de sa dénomination sociale et de ses noms de domaine.

Il n'y a pas lieu de procéder à une distinction entre l'usurpation des identifiants de la société et les actes de concurrence déloyale s'agissant des mêmes faits invoqués.

En effet, l'utilisation par la société IMMOPRIMO de ses identifiants comme mots clés si elle n'est pas contestée ne génère pas de risque de confusion dans l'esprit du

consommateur internaute et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

La société GEMOFIS n'établit pas davantage que la société IMMOPRIMO a bénéficié de ses investissements.

La société GEMOFIS fait enfin reproche à la société IMMOPRIMO d'avoir récidivé dans ses comportements mais il ne peut être retenu à la charge de la société IMMOPRIMO d'avoir modifié ses mots-clés suite à la demande de retrait qui lui avait été faite par la société GEMOFIS et à laquelle elle avait répondu positivement alors qu'elle était en droit de ne pas le faire, l'utilisation du mot-clé ne constituant pas au vu des circonstances de l'espèce un non respect des dispositions sur le droit des marques.

Il convient en conséquence de débouter la société GEMOFIS de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.

*Sur la demande de la société IMMOPRIMO en application de l'article 700 du code de procédure civile :*

Les conditions sont réunies pour condamner solidairement la société GEMOFIS et Monsieur L à verser à la société IMMOPRIMO la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*Sur l'exécution provisoire :*

La nature du litige est compatible avec l'exécution provisoire qui est donc ordonnée.

*Sur les dépens :*

La société GEMOFIS et Monsieur L sont condamnés solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SEARL B, Rezac, Mignon représenté par Maître Bourgeois, avocat et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

### **PAR CES MOTIFS :**

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

Déclare Monsieur L recevable à agir en contrefaçon de marque en sa qualité de titulaire de la marque française semi-figurative GEMOFIS n°3 019 051,

Déboute la société IMMOPRIMO de sa demande en déchéance des droits de Monsieur L sur la marque française semi-figurative GEMOFIS n°3 019 051.

Déboute la société IMMOPRIMO de sa demande en nullité du constat de l'APP en date du 2.12.2010 et du constat de l'APP en date du 28.09.2010,

Dit que la marque verbale communautaire GEMOFIS n'est opposable aux tiers par la société GEMOFIS qu'à compter de la date de publication de l'enregistrement en date du 9.03.2011.

Déclare la société GEMOFIS irrecevable à agir en contrefaçon de la marque verbale communautaire GEMOFIS n°009450511 à l'égard de la société IMMOPRIMO,

Déboute Monsieur L de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française GEMOFIS n°3 090 051,

Déboute la société GEMOFIS de sa demande en dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne solidairement la société GEMOFIS et Monsieur L à verser à la société IMMOPRIMO la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne solidairement la société GEMOFIS et Monsieur L aux dépens avec distraction au profit de la SELARL B, Rezac, Mignon représenté par Maître Bourgeois, avocat et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.