

R.G : 14/04493

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 13 mai 2014

RG : 13/02490

S.A.S. B.

C/

SAS C.C.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015

APPELANTE :

S.A.S. B.

INTIMEE :

SAS C.C.

Assistée de Me Bastien MASSON, avocat au barreau de ROUEN

* * * * *

Date de clôture de l'instruction : **28 Mai 2015**

Date des plaidoiries tenues en audience publique : **23 Juin 2015**

Date de mise à disposition : **22 Septembre 2015**

Audience tenue par Dominique DEFASNE, conseiller faisant fonction de président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

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

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique DEFASNE, conseiller faisant fonction de président
- Catherine ZAGALA, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller

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 Dominique DEFASNE, conseiller faisant fonction de président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS B. a pour activité la commercialisation de vêtements, chaussures et autres accessoires de mode.

Elle est titulaire de la marque française verbale «B.», déposée le 12 janvier 1996 et désignant les produits 18 et 25 (articles de cuir, valises, sellerie, chaussures, vêtements, etc.).

La SAS C.C. commercialise des vêtements de style marin, issus d'une tradition textile bretonne originaire de SAINT-MALO.

La SAS B. ayant acquis la conviction que la SAS C.C. offrait sur son site Internet : www.captain-corsaire.com, des vêtements sous la dénomination B., a fait dresser un constat par maître MONNET, huissier de justice, puis par acte du 23 octobre 2013, fait assigner la SAS C.C. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour qu'il lui soit fait défense, sous astreinte, d'utiliser et d'exploiter la marque B. sous quelque forme que ce soit, pour tout produit vestimentaire, pour qu'il lui soit ordonné de retirer toute référence ou mention de la marque B. sur son site Internet et pour la voir condamner à lui

payer la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir sur son préjudice.

Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés a débouté la SAS B. de l'ensemble de ses demandes et la SAS C.C. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné la SAS B. aux dépens ainsi qu'au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 03 juin 2014, la SAS B. a interjeté appel de cette décision.

L'appelante demande la cour :

- de dire que la SAS C.C. commet des actes de contrefaçon de la marque française verbale 'B.' au préjudice de la SAS B.,
- de dire que la SAS C.C. commet des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS B.,
- en conséquence, de réformer l'ordonnance querellée, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS C.C. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau :

- de faire défense à la SAS C.C. d'utiliser et d'exploiter la marque ou dénomination B., sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, pour tout produit identique, similaire et/ou complémentaire aux vêtements, dans un délai de 08 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, l'infraction s'entendant de tout usage de la marque précitée et par jour de retard,
- d'ordonner à la SAS C.C. le retrait de toute référence ou mention de la marque ou dénomination B. sur son site Internet accessible à l'adresse www.C.C..com, dans un délai de 08 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, l'infraction s'entendant de tout usage de la marque précitée et par jour de retard,
- de condamner la SAS C.C. à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 € à valoir son préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- de condamner la SAS C.C. à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- de débouter la SAS C.C. de sa demande de déchéance des marques B. n°1330 125 et n°9660 6235, comme étant irrecevable ou mal fondée,
- de condamner la SAS C.C. à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de constat.

Se référant aux articles L.716-6, L.713-2, L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence communautaire, elle fait d'abord valoir :

- qu'il ressort des constatations de l'huissier de justice que la SAS C.C. utilise sans autorisation la marque B. sur son site Internet pour la promotion et la vente de vêtements qui sont des produits identiques à ceux visés dans l'acte d'enregistrement de la marque,
- que le premier juge a considéré à tort que le signe B. n'était pas utilisé à titre de marque

alors qu'il s'agit bien d'un usage dans la vie des affaires, dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique pour identifier un produit,

- que pour parvenir à cette appréciation, le premier juge a relevé, en particulier, que l'huissier instrumentaire n'avait abouti à la page Internet présentant le modèle de veste en velours B. qu'en faisant une recherche à partir de la marque C.C. et en cliquant sur les onglets « collection femme » alors que la page incriminée est bien référencée à partir de la requête « B. C.C. » et qu'en toute hypothèse, les questions de référencement sont étrangères au litige,

- que la contrefaçon au sens des dispositions légales est bien démontrée en l'espèce,

- que le fait, également retenu par le juge des référés, que la dénomination B. serait simplement utilisée par la SAS C.C. à titre de référence, la marque n'étant pas apposée sur le vêtement ni sur son emballage, n'est pas de nature à exclure la contrefaçon, l'article L.713 ' 2 du CPI n'exigeant aucun lien matériel entre le signe et le produit qu'il désigne,

- qu'à suivre le raisonnement du premier juge, tout opérateur économique pourrait librement les utiliser la dénomination B. pour référencer ces produits, ce qui entraînerait une complète dilution de la marque dans son pouvoir d'identification et d'authentification de l'origine d'un produit.

Elle fait valoir en second lieu :

- que les agissements de la SAS C.C. portent atteinte à la dénomination sociale, au nom du domaine exploité, au nom commercial et à l'enseigne B. en désorganisant son réseau de distribution,

- qu'ils sont également constitutifs de parasitisme dès lors que la SAS C.C. se place dans le sillage de B. et profite indûment de ses investissements,

- que la concurrence déloyale est ainsi caractérisée.

La SAS C.C. demande de son côté à la cour :

- de constater au préalable que monsieur O. n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé,

- à titre principal, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté la SAS B. de toutes ses prétentions,

- de constater que les demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale formées par la SAS B. se heurtent à des contestations sérieuses et de dire n'y avoir lieu à référé,

- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance des marques B. n°1330 125 et 9660 6235 pour défaut d'usage sérieux et de débouter la SAS B. de ses prétentions,

- à titre plus subsidiaire, de dire que les demandes de provision et de condamnation sous astreinte formées par la SAS B. se heurtent à des contestations sérieuses et de débouter la SAS B. de l'ensemble de ses demandes,

- à titre reconventionnel, de réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

- de condamner la SAS B. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- de condamner la SAS B. aux dépens ainsi qu'au paiement de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la contrefaçon de marque qui lui reprochée, elle se réfère à la motivation de l'ordonnance de référé en ajoutant que c'est la marque C.C. qui est recherchée sur son site par le consommateur et qui seule remplit la fonction d'identification du produit à ses yeux, sans qu'il puisse exister de confusion avec la marque B..

Elle indique également qu'elle utilise couramment des noms de villes : B., X, Y, Z pour désigner ses produits en raison de leur caractère évocateur de l'univers anglo-saxon et que la SAS B. fait elle aussi usage de noms de villes similaires.

Elle affirme qu'en tout cas, que ce soit sur son site internet, sur ses produits ou leur emballage, c'est la marque « C.C. » qui est seule apposée et qu'il n'existe pas de contrefaçon de la marque B..

Elle conteste la concurrence déloyale en indiquant que l'action en concurrence déloyale, qui ne repose pas sur des faits distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon, ne peut prospérer.

Elle fait valoir par ailleurs que l'usage sérieux des marques B. par leurs titulaires pour des vêtements n'est pas avéré et que de plus, l'usage qui en est fait sous une forme semi figurative n'est pas conforme au dépôt, ce qui justifierait la déchéance des marques B. et constituent, à tout le moins, une contestation sérieuse de l'action en contrefaçon de marque.

Elle soutient que la SAS B. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.

À l'appui de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, elle fait valoir que la demande de la SAS B. est disproportionnée au litige, que la SAS B. qui utilise, elle aussi, des marques déposées par d'autres pour référencer ces produits fait preuve de déloyauté, qu'il n'existe pas d'urgence et qu'une solution amiable aurait très bien pu intervenir après l'envoi d'une simple mise en demeure.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, 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 ;

Que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, citée par l'appelante, permet au titulaire d'une marque enregistrée d'interdire à un tiers l'usage d'un signe identique à sa marque dans les mêmes conditions que celles découlant des dispositions légales précitées, en y ajoutant un usage dans la vie des affaires qui porte atteinte à l'une des fonctions de la marque, qu'il s'agisse de sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services ou de l'une de ses autres fonctions, et notamment ses fonctions de publicité, communication, investissement, etc... ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que la société C.C. commercialise, par l'intermédiaire de son site internet, un vêtement sous la dénomination : 'veste en velours B.' ;

Qu'il apparaît que l'huissier instrumentaire n'a abouti à la page internet présentant le modèle en cause qu'en faisant une recherche à partir de la marque C.C. puis en cliquant sur l'onglet 'collection femmes', étant relevé que le terme B. n'est nullement présent ailleurs sur le site, toutes les mentions légales renvoyant à la société C.C. ;

Qu'il y a lieu également de constater que B. est le nom d'une ville anglaise et que la société C.C. utilise d'autres noms de villes pour désigner les modèles de ses vêtements ;

Que dans ces conditions, l'usage du nom B. n'affecte pas la garantie de provenance d'un produit ou son authenticité ;

Que c'est au contraire la marque C.C. qui est recherchée en l'espèce et qui remplit la fonction d'authentification du produit aux yeux du consommateur afin de se distinguer de ceux de ses concurrents ;

Attendu qu'il en résulte que la société C.C. ne fait pas usage du terme B. à titre de marque, tant au sens des dispositions légales qu'au sens de la jurisprudence communautaire ;

Que son action devant la juridiction de référé sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle ne peut donc prospérer ;

Attendu que la société B., qui reproche également à la société C.C. des actes de concurrence déloyale, ne fait pas valoir des faits matériellement distincts de ceux argués au titre de la prétendue contrefaçon, les atteintes alléguées à la dénomination sociale, au nom commercial ou au réseau de distribution n'étant que des conséquences dommageables ;

Qu'elle ne justifie donc pas de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef ;

Attendu que la société C.C. de son côté ne démontre pas le caractère abusif de l'action engagée à son encontre par la société B. et qu'il convient de la débouter de sa demande en paiement des dommages et intérêts ;

Attendu que la société B., qui succombe, supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société C.C. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la S.A.S B. au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

Condamne la S.A.S B. à payer à la S.A.S C.C. la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S B. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT