

**COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2011**

CHAMBRE CIVILE
R.G : **09/01650**

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 26 AOÛT 2009 rg n°06/4225 suivant déclaration d'appel en date du 29 SEPTEMBRE 2009

APPELANTS :

SARL ASSENJEE IMPORT prise en la personne de son représentant légal

[...]

Zac du Chaudron
97490 STE CLOTILDE

Représentée par Me Jacques HOARAU (avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

Me Anne R (avocat plaidant au barreau de Paris)

Monsieur Mohsen A

Représenté par Me Jacques HOARAU (avocat postulant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

Me Anne R (avocat plaidant au barreau de Paris)

INTIMÉE :

Madame Magalie M Pierre C épouse P

Représenté par : la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats postulants au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

Maître Yvan M (avocat plaidant au barreau de Montpellier)

CLÔTURE LE : 09 mai 2011

DÉBATS : En application des dispositions de l'**article 785** du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du **03 juin 2011** devant la cour composée de :

Président : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller :Madame Anne J,

Conseiller :Mme Véronique N,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 août 2011, délibéré prorogé à ce jour

Greffier: Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le **16 septembre 2011**.

FAITS ET PROCÉDURE:

M Magali Pierre C épouse P a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque complexe 'L'Effet Péi' qui a été enregistrée le 5 octobre 2001 sous le numéro 013091144 dans les classes de produits 24 et 25, associant cette désignation au dessin d'un margouillat vu de dessus, en trois coloris (noir, vert foncé et vert clair)

Elle a ensuite déposé la marque 'L'Effet' représentant le même dessin de margouillat mais seulement en contour, qui a été enregistrée le 27 février 2004 sous le numéro 3193808 dans les classes de produits 16, 24 et 25.

M. Mohsen A et la société ASSENJEE Import, société également spécialisée dans le prêt- à- porter, ont déposé le 14 février 2006, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la marque complexe ' Margouillat Kréol' représentant également un margouillat pour désigner des produits des classes 18, 24 et 25, dépôt publié le 11 avril 1997.

Par acte d'huissier du 19 décembre 2006 M Magali Pierre C épouse P a fait assigner M. Mohsen A et la société ASSENJEE Import exploitant la marque 'Margouillat Kréol' afin de voir, avec exécution provisoire, annuler pour dépôt frauduleux et contrefaçon l'enregistrement de cette marque, interdire sous astreinte aux défendeurs de l'exploiter et détruire les stocks contrefaisants et de les entendre condamnés à lui verser les sommes de 255 000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être publié aux frais des défendeurs.

Par jugement contradictoire du 26 août 2009 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a:

- jugé que la marque 'Margouillat Kréol' déposée par M Mohsen A gérant de la société ASSENJEE Import constituait une contrefaçon des marques 'L'Effet Péi' et 'L'Effet' enregistrées au bénéfice de Mme C épouse P;
- prononcé la nullité de son enregistrement;
- fait interdiction sous astreinte à M. Mohsen A et à la société ASSENJEE Import de poursuivre la fabrication et la commercialisation de tous produits contrefaisants et a ordonné la destruction à leurs frais sous contrôle d'huissier, de tous produits contrefaisants,
- ordonné la publication du jugement,
- condamné in solidum M. Mohsen A et la société ASSENJEE Import à verser à Mme C épouse P la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- avant dire droit sur l'évaluation des dommages et intérêts pour contrefaçon, ordonné à M. M A et la société ASSENJEE Import de produire différents documents,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. Mohsen A et la société ASSENJEE Import à verser à Mme C épouse P la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût des constats d'huissier.

Par déclaration au Greffe en date du 29 septembre 2009 M. Mohsen A et la société ASSENJEE Import ont interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS:

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 14 octobre 2010 M M

A et à la société ASSENJEE Import demandent à la Cour de :

- constater l'absence totale d'exploitation de la marque 'L'Effet' pour quelque produit que ce soit et en conséquence de prononcer la déchéance de cette marque à compter du 27 février 2009 en application de l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- constater l'absence d'exploitation de la marque 'L'Effet Peï' en dehors des 'polos, sweat shirt, short, pantalon, chemise, jupe, maillot, casquette et bob' et en conséquence de prononcer la déchéance de cette marque pour tous les autres produits à compter du 5 octobre 2006 en application de l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le grief de contrefaçon à l'encontre de la marque 'Margouillat Kréol' et en a prononcé la nullité, en ce qu'il leur a fait interdiction d'exploiter cette marque et en ce qu'il a retenu la concurrence déloyale par parasitisme et les a condamnés au paiement d'une somme de 30 000 €,
- condamner Mme C à leur verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 2 février 2011 M Magali Pierre C épouse P demande à la Cour:

- de confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, d'ordonner la publication de la décision en première page de tout site internet de la société ASSENJEE Import et de M Mohsen A pendant une durée de 6 mois,
- de condamner la société ASSENJEE Import et M Mohsen A à lui verser une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens dont distraction par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2011.

Pour plus ample exposé des moyens et préentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Pour contester le jugement entrepris M Mohsen A et la société ASSENJEE Import font tout d'abord valoir que Mme C qui n'a pas enregistré de dessin et modèles ne peut se prévaloir de la protection de ceux ci pas plus qu'elle ne peut se prévaloir d'une protection au titre de droit d'auteur.

L'action de Mme C est clairement fondée non pas sur les dispositions des articles L111-1 et suivants ou L 511-1 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle réglementant la protection des droits d'auteur et des dessins et modèles mais sur les dispositions des articles L 711-1 et suivants du même Code réglementant la protection de la marque de fabrique, de commerce ou de services et autres signes distinctifs.

Si Mme C s'est en effet prévalu au titre d'un grief de concurrence déloyale de la similitude des produits eux-mêmes c'est à dire des modèles de vêtements commercialisés par la société ASSENJEE, elle conclut à la confirmation du jugement aux termes duquel le premier juge a justement considéré que, si les modèles de vêtements étaient parfois extrêmement ressemblants, en l'absence de dépôts de ces modèles, les éléments du dossier ne permettaient pas de dater avec précision l'époque de création de chacun de ceux ci par les parties et n'a retenu à l'encontre des appellants que des faits de parasitisme.

Mme C n'y prétendant pas, les observations des appellants concernant l'application des articles L111-1 et suivants ou L 511-1 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle sont donc sans intérêt pour la solution du litige.

M Mohsen A et la société ASSENJEE Import font ensuite valoir pour la première fois devant la Cour pour s'opposer à l'action de Mme C que celle ci est partiellement déchue des droits sur les marques dont elle se prévaut et ce pour défaut d'exploitation de celles ci pendant cinq ans:

- sur tous le produits de marque 'L'Effet',
- et pour la marque 'L'Effet Péi'sur les produits visés dans les classes 16, 24 et pour partie ceux de la classe 25, inexploités depuis leur enregistrement à l'exception des robes, tee-shirts et débardeurs.

Il résulte en effet des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle:

- 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,

- que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée,
- que si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés,
- que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et elle peut être apportée par tous moyens,
- que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article et elle a un effet absolu.

L'intérêt de M Mohsen A et la société ASSENJEE Import à arguer de la déchéance partielle des marques de Mme C est patent alors que la société ASSENJEE utilise un signe voisin dans le cadre de l'exercice d'une activité économique dans le même domaine.

Cette déchéance est en effet encourue et doit être prononcée s'agissant de la marque l'Effet pour défaut d'exploitation sérieuse sans justification pendant cinq ans ininterrompus dès lors qu'il est patent que Mme C, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit pas le moindre élément de preuve de ce qu'elle aurait effectivement exploité pour quelque produit que ce soit et d'une quelconque façon cette marque depuis son enregistrement le 27 février 2004.

Si en revanche Mme C rapporte la preuve par les documents produits qu'elle exploite effectivement la marque 'l'Effet Pei' depuis son enregistrement le 5 octobre 2001 et encore à ce jour, ces éléments ne permettent d'établir cette exploitation qu'au regard de certains produits des classes 24 et 25 à savoir, les serviettes de bains, les paréos, les vêtements textiles, les casquettes et les bobs.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la marque 'l'Effet Pei' pour défaut d'exploitation sérieuse sans justification pendant cinq ans ininterrompus pour tous les produits enregistrés à l'exception de ceux sus visés.

Pour autant il ressort des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle que tant que la déchéance n'a pas été prononcée par une décision judiciaire la marque même non exploitée demeure protégée.

Il s'ensuit que ces déchéances prononcées par la Cour ne sont pas de nature à faire obstacle à l'action en nullité et en contrefaçon introduite le par Mme C dont les marques, quels que soient les produits concernés, exploités ou pas, étaient jusqu'à ce jour toujours protégées.

Aux termes de l'article L 711- 4 a) du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ' ; que selon l'article L 713- 3 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

La contrefaçon lors du dépôt puis de l'usage est caractérisée dès lors que les ressemblances entre les marques sont suffisantes pour engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public et, le consommateur moyennement attentif ne disposant généralement pas des deux marques sous les yeux, seule l'impression d'ensemble produites par celles-ci doit être prise en compte.

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la marque 'Margouillat Kréol' représente à l'instar des deux marques 'L'Effet Péi' et 'L'Effet' de Mme C un margouillat vu de dessus et ondulant à plat sans effet de relief.

Les deux marques déposées par Mme C ne diffèrent que par la couleur du lézard et l'absence de trait figurant sur sa colonne vertébrale.

Il est constant que le seul fait que ces trois marques représentent un margouillat, animal emblématique de l'Ile de la Réunion s'il en est, n'est pas suffisant à caractériser un risque de confusion, ce que d'ailleurs Mme C admet en produisant elle-même aux débats des vêtements d'autres marques reproduisant le même animal mais dans des signes distinctifs complètement différents.

Pour autant il doit être constaté que la marque déposée par M A telle que déposée et utilisée comme motif décoratif sur les produits vendus par la société ASSENJEE Import représente un lézard dont les caractéristiques sont identiques à celui représenté dans les deux marques de Mme C par sa forme, les quatre pattes écartées doigts ouverts, une queue non rectiligne et ondulante, deux yeux ressortant sur les cotés de la tête.

Il l'est au surplus identique par sa taille et par sa corpulence.

Le signe distinctif des deux marques de Mme C n'est pas un lézard, il est **ce** lézard dont la représentation graphique a été reprise à l'identique par la marque déposée par la suite par M A et exploitée par la société ASSENJEE Import.

Or, contrairement à ce que soutiennent les appellants, ces ressemblances sur les éléments distinctifs du lézard qui caractérise l'élément dominant des marques en cause, créent bien à l'évidence dans l'esprit du consommateur moyennement attentif une image d'ensemble de nature à créer un risque de confusion.

En effet si l'élément verbal joint au dessin du lézard qui figure sur l'enregistrement des marques 'margouillat kréol' et 'L'Effet Péi' et 'L'Effet' à l'INPI est différent, il est patent qu'il ne suffit pas à supprimer le risque de confusion dès lors qu'il n'intervient que secondairement dans l'esprit du consommateur des vêtements qui sont revêtus de cette marque dès lors :

- que le signe distinctif de la marque utilisé comme permettant d'identifier l'origine du produit et en caractérise l'élément dominant est bien la reproduction d'un lézard identique,

- et qu'ainsi que cela ressort des exemplaires de tee-shirt et robe produit aux débats, cet élément verbal dans son utilisation effective n'apparaît qu'en petits caractères à côté du dessin de même lézard, voire se trouve déporté en un endroit moins visible comme par exemple sur une étiquette au dos ou en bas du vêtement.

Qu'ainsi le dépôt puis l'usage par la société ASSENJEE Import des éléments de sa marque à titre décoratif sur les mêmes produits à savoir des vêtements que ceux commercialisés par Mme C qui en fait le même usage est de nature à entraîner un risque de confusion pour le consommateur de ce type de produits normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La matérialité de ce risque de confusion est d'ailleurs confirmée par les nombreuses attestations de clients versés aux débats par Mme C dont rien ne permet de considérer qu'ils n'aient pas été des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

Qu'elles établissent notamment que de nombreuses personnes ayant acheté des vêtements de la marque Margouillat Kréol sont venues dans les boutiques ouvertes par Mme C pour commercialiser ses marques pour se plaindre de la qualité des vêtements acquis et en demander l'échange.

Elle l'est également par le courrier du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce, de la Coopération et de la Propriété Intellectuelle de l'Ile Maurice qui a fait connaître le 27 mars 2008 au représentant de Mme C qu'il refusait d'enregistrer la marque 'L'Effet Pei' dans cet Etat en raison de sa similitude avec le lézard figurant sur la marque 'Margouillat Kréol' ayant fait l'objet d'un enregistrement antérieur le 17 mai 2006 dans la même classe de produits.

Ainsi si leur intention de nuire permettant de caractériser le dépôt frauduleux de leur marque n'est pas établie, M A et la société ASSENJEE Import en déposant le 14 février 2006 la marque ' Margouillat Kréol' qui est une imitation des marques 'l'Effet Pei' et 'l'Effet' déposées antérieurement, ont contrevenu aux textes visés ci-dessus et la marque « Margouillat Kréol » déposée par eux a justement été annulée pour ce qui concerne les produits des classes 24 et 25 et jugée contrefaisante par les premiers juges.

Elle ne saurait pour autant être annulée s'agissant des produits de la classe 18 à savoir les cuir, sacs, et la bagagerie, les marques 'l'Effet Pei' et 'l'Effet' n'ayant pas été déposées et enregistrées pour ce type de produits qui ne peuvent être considérés comme similaires à ceux protégés à savoir les tentures murales en textile, les serviettes de bains et paréos ainsi que les vêtements en textile, l'absence de caractère 'notoire' ou 'renommé' de ces deux marques au sens article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle n'en permettant pas la protection élargie revendiquée.

C'est à bon droit et sur des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a alors au titre des sanctions consécutives à la nullité prononcée et à la contrefaçon retenue, fait interdiction sous astreinte à M A et à la société ASSENJEE de poursuivre la fabrication et la commercialisation de tous produits contrefaisant, a ordonné la destruction de tous les produits contrefaisant et la publication du jugement dans des journaux de l'Île de la Réunion.

Il n'apparaît pas nécessaire en l'état au regard des conséquences de l'annulation de la marque Margouillat Kréol d'en assurer la publicité par sa publication sur le site internet de la société ASSENJEE Import et de M Mohsen A.

S'agissant en revanche de la demande indemnitaire de Mme C celle ci avait été fixée par elle à la somme de 250 000 € .

L'indemnisation des faits de contrefaçon doit prendre en compte les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Or si M A et à la société ASSENJEE n'ont pas produit les documents qui leur était demandés et qui auraient permis d'apprécier les bénéfices réalisés par eux, Mme C ne produit pas d'avantage le moindre document permettant d'apprécier son manque à gagner et donc très précisément les conséquences économiques effectivement négatives pour elle des faits de contrefaçon.

Il s'ensuit que compte tenu de ces éléments elle sera justement indemnisée de son préjudice moral indiscutable et de son préjudice économique à hauteur de la somme de 20 000 €.

L'action en contrefaçon n'interdit pas d'exercer parallèlement et cumulativement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil une action en **concurrence déloyale** sous réserve de rapporter la preuve de faits distincts des actes de contrefaçon.

Mme C soutient que les défendeurs ont d'une part reproduit quasi servilement certains de ses modèles originaux de vêtements et d'autre part qu'ils se sont livrés à des actes de parasitisme.

Or si en effet il est manifeste au regard des photos et des vêtements eux-mêmes produits que les modèles de vêtements sont parfois extrêmement ressemblants pour autant l'aléa des combinaisons de couleurs et formes qui ne sont pas infinies peut conduire à certaines similitudes et surtout, en l'absence de dépôts des modèles de vêtements, les éléments du dossier ne permettent pas de dater avec précision l'époque de création de chacun des modèles par les parties.

En revanche les attestations produites démontrent que les produits de marque Margouillat Kréol' ont été commercialisés dans des points de vente souvent très proches de ceux préalablement existant des marques 'L'Effet Peï' et 'L'Effet', les défendeurs ne contestant pas que leurs produits étaient diffusés sur les mêmes marchés

Ils ont ainsi directement bénéficié de la notoriété acquise dans l'Île par ces marques concurrentes déjà commercialisées depuis plusieurs années et bénéficiant d'une bonne image auprès du public comme le démontrent les extraits de forum de discussion sur Internet produits.

Ce parasitisme a permis à M A et à la société ASSENJEE Import de développer leurs ventes de manière très rapide et sans investissements publicitaires substantiels, ce dont ils n'ont d'ailleurs pas manqué de se prévaloir dans le cadre d'un mailing commercial adressé par la société à certains revendeurs de textiles en métropole dans le courant d'avril 2007.

Enfin il est établi par l'attestation de M T chef d'entreprise à l'Île Maurice que les défendeurs ont également tenté de priver Mme C de l'un de ses principaux fournisseurs.

Le premier juge a ainsi justement considéré que ces faits de parasitisme économique distincts des actes de contrefaçon constituaient une faute caractérisant une concurrence déloyale de la part de ces derniers justifiant leur condamnation au paiement d'une somme de 30 000 €.

M Mohsen A et de la société ASSENJEE Import qui au principal succombent seront condamnés à verser à Mme C la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME Avocat.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort:

REÇOIT M. Mohsen A et la société ASSENJEE Import en leur appel.

INFIRME le jugement entrepris :

- en ce qu'il a prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque Margouillat Kréol dans toutes les classes de produits ayant fait l'objet du dit enregistrement

- en ce qu'il a, avant dire droit sur l'évaluation des dommages et intérêts pour contrefaçon, ordonné à

M Mohsen A et à la société ASSENJEE Import de produire différents documents.

STATUANT à nouveau de ces chefs:

PRONONCE la nullité de l'enregistrement de la marque Margouillat Kréol pour les seuls produits des classes 24 et 25.

Statuant sur l'indemnisation du préjudice de Mme C consécutif aux faits de contrefaçon **CONDAMNE** M Mohsen A et à la société ASSENJEE Import à verser à Mme C la somme de 20.000 € de ce chef.

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Y ajoutant:

DÉBOUTE Mme C de sa demande en publication de la décision sur le site internet de la société ASSENJEE Import.

PRONONCE la déchéance de la marque L'Effet dans tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée le 27 février 2004.

PRONONCE la déchéance de la marque L'Effet Pei pour les produits des classes 24 et 25 pour lesquels elle a été enregistrée le 5 octobre 2001 à l'exception des serviettes de bains, des paréos, des vêtements textile, des casquettes et des bobs.

CONDAMNE M Mohsen A et de la société ASSENJEE Import à verser à Mme C la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE M Mohsen A et de la société ASSENJEE Import aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME, Avocat.