

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 18 OCTOBRE 2013

(n° 239, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **12/11866**.

Décision déferée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS
3ème Chambre 1ère Section - RG n° 09/02831.

APPELANTE :

Madame Myriam GARTNER

demeurant 32 rue Chazière 69004 LYON,

représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assistée de Maître Julie CURTO, avocat au barreau de PARIS, toque J 151, substituant Maître Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON.

INTIMÉE :

SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL

prise en la personne de Maître VALLIOT,

ès qualités de mandataire ad hoc de la société CHEN CO

ayant son siège social 41 rue du Four 75006 PARIS,

représentée par Maître Olivier BAHOUAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0828.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 29 juin 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2012 par madame Myriam Gartner,

Vu les dernières conclusions de madame Myriam Gartner appelante en date du 3 septembre 2013,

Vu les dernières conclusions de la SCP Valliot Le Guerneve Abitbol, es qualités de mandataire ad hoc de la société Chen Co, intimée et incidemment appelante en date du 4 septembre 2013,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2013

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame Myriam Gartner est titulaire de la marque semi figurative française Elyséa N° 3184564 déposée le 20 septembre 2002 et désignant les produits et services en classes 18, 24 et 25.

Elle était la gérante de la société Leda qui a pour activité la commercialisation de vêtements et de sacs à main.

Elle a appris que la société Chen Co commercialisait et offrait à la vente des sacs désignés par le terme Elysa et a fait réaliser un procès verbal de constat d'achat par huissier de justice le 31 octobre 2008.

Par acte d'huissier du 9 février 2009 madame Gartner et la société Leda ont fait assigner la société Chen Co en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Par jugement du 21 avril 2009 la S.A.R.L. Leda a été placée en liquidation judiciaire et Maître Walczack a été désigné mandataire judiciaire ; Celui-ci est intervenu volontairement à la procédure ;

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître Bruno Walczack en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Leda,

- dit que la marque française Elyséa N°3184564 déposée le 20 septembre 2007 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par madame Myriam Gartner pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l'intégralité des produits et services visés dans son enregistrement depuis le 27 octobre 2004,

- en conséquence, prononcé la déchéance des droits de madame Myriam Gartner sur cette marque pour l'intégralité des produits visés dans son enregistrement à compter du jour de la publication de l'enregistrement de la marque au BOPI,

- dit que la décision une fois devenue définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

- déclaré irrecevable madame Myriam Gartner en ses demandes au titre de la contrefaçon,
- débouté madame Myriam Gartner et maître Bruno Walczack es qualités de mandataire judiciaire de la société Leda de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et de publication judiciaire,
- débouté la société Chen Co de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum madame Gartner et Maître Walczack es qualités, à payer à la société Chen Co la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel **madame Myriam Gartner, appelante**, demande essentiellement dans ses dernières e-écritures en date du 3 septembre 2013 de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle justifie d'une exploitation sérieuse et ininterrompue de la marque Elyséa dont elle est titulaire,
- dire que la S.A.R.L. CHEN CO représentée par Valliot es qualités a contrefait la marque Elyséa dont elle est titulaire et a commis des actes de concurrence déloyale,
- En conséquence,
- condamner la S.A.R.L. Chen Co représentée par maître Valliot es qualités à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'intimée de toutes prétentions contraires.

Elle fait valoir à cet effet que :

- elle a commercialisé la marque Elyséa déposée le 20 septembre 2002 dont elle est titulaire par l'intermédiaire de la S.A.R.L. Leda dont elle était la gérante qui bénéficiait d'une licence d'exploitation,
- dans le cadre de son activité cette société commercialisait des vêtements de luxe et des sacs à main sous la marque Elyséa,
- la société Leda ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 avril 2009, elle a continué à exploiter sa marque Elyséa par le biais de la S.A.R.L. Tali à qui elle a consenti une licence d'exploitation,
- chacun des accessoires et notamment les sacs commercialisés par la S.A.R.L. Leda comportait une étiquette où figurait la marque Elyséa et chacun des articles acheté était remis dans un sac en papier portant la marque Elyséa avec une carte de fidélité sur laquelle était également mentionnée la marque,
- elle verse aux débats plusieurs factures émises tant par les clients que les fournisseurs et notamment une facture du 18 juin 2008 établie par la société Badi International Industry Ltd, et des factures à l'ordre de la société Brandalley qui se chargeait ponctuellement de la vente desdits sacs, un extrait du site Brandalley faisant apparaître lesdits sacs, alors que plusieurs factures portent expressément la marque Elyséa dans la désignation des produits vendus comme celle du 13 octobre 2008 adressée à la société Meline, celle du 13 septembre 2008 adressée à la société Tao la Mode, des bons à tirer qui ont été édités pour la fourniture des enveloppes et cartes de visite portant la mention de la marque Elyséa, les justificatifs de la création d'un flyer portant la mention de la marque, le magazine Closer de la semaine du 5 au 11 septembre 2009 sur lequel apparaît un sac de la marque Elyséa, les justificatifs de l'exploitation de la marque Elyséa sur son site internet www.elysea.com, créé au mois d'octobre 2002 et pour lequel le nom de domaine elysea.com avait préalablement été enregistré,
- les produits en cause, les sacs à main sont identiques, et l'expression Elysa constitue une imitation de la marque Elyséa car le retrait de la seule voyelle 'e' s'avère insuffisant à conférer à l'expression Elysa un caractère propre distinct de la marque antérieure Elyséa, les

deux signes présentent les mêmes sonorités dominantes en début et fin de signe et leur prononciation est quasiment semblable et conceptuellement les deux dénominations en cause sont similaires, le terme Elysa ne fait pas plus partie du langage courant que le terme Elysée qui pourrait aussi bien évoquer le palais présidentiel ou faire référence au prénom Lysea ou encore à la mythologie grecque,

' la clientèle étant la même elle pouvait croire que les produits provenaient d'entreprises liées économiquement,

- les sociétés Leda et Tali commercialisent leurs produits dans toute la France notamment par le biais du site internet elysea.com,

- elle-même et les sociétés Leda et Tali ont réalisé des investissements importants en vue de la promotion des produits revêtus de la marque, sacs vendus aux prix de 16 à 65 euros,

- la société Chen Co a vendu des sacs contrefaisants au prix unitaire d'environ 20 euros, et a réalisé un chiffre d'affaires de 289.000 euros au 31 octobre 2008,

- l'imitation de sa marque a porté atteinte à l'image de cette marque,

- la redevance indemnitaire doit être fixée depuis 2007 à $289.000 \text{ euros} \times 5\% \times 3 = 43.350 \text{ euros}$,

- la société Chen Co a créé un effet de gamme de nature à induire la clientèle en erreur quant à l'origine des sacs et a détourné une partie de la clientèle des sociétés Leda et Tali et a profité sans contrepartie du succès de la marque Elysée,

- il convient de condamner l'intimée à lui payer la somme de 100.000 euros pour l'ensemble de ces faits ;

La SCP Valliot Le Guerneve Abitbol, es qualités de mandataire ad hoc de la société Chen Co intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, forme appel incident et pour l'essentiel, dans ses dernières e-écritures du 4 septembre 2013 demande de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajouter que la déchéance de la marque prend effet au 20 septembre 2009,

- condamner l'appelante à lui payer es qualités, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose à cet effet que :

- l'appelante n'apporte pas la preuve de l'exploitation de sa marque notamment par des bons de commande réguliers auprès des fournisseurs, des preuves de ventes régulières,

- l'appelante précise que l'enseigne Elysée n'a été déposée qu'en décembre 2006,

- une recherche sur Internet sur Elysée et Sacs ne permet pas d'établir que les sacs commercialisés le soient par l'appelante ou avec son autorisation, la marque Elysée apparaissant non comme une marque commune à tous les sacs mais plutôt comme la dénomination sociale de la société qui les fabrique ou les commercialise, société qui a été radiée du registre du commerce le 1er avril 2005,

- il ne peut exister de risque de confusion entre la marque Elysée déposée par l'appelante et la marque Elysa exploitée par elle car outre l'adjonction de la lettre 'e', la signification de chacun des mots est bien distincte, l'une faisant référence aux Champs Elysées et l'autre fait purement référence au prénom Elysa qui fait référence à une chanson populaire de Serge Gainsbourg dont les paroles reprennent le prénom Elysa à de multiples reprises,

- la S.A.R.L. Elysée située à Lyon ne semble pas prospérer dans son commerce depuis de nombreuses années bien avant la création de sa propre marque en date du 1er octobre 2007,

- le préjudice invoqué n'est pas établi

Sur l'action en déchéance de la marque Elysée :

Aux termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle 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.

Est assimilé à un tel usage :

.....

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif,

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Madame Myriam Gartner est titulaire de la marque semi figurative française Elyséa N° 3184564 déposée le 20 septembre 2002 et désignant les produits et services en classes 18, 24 et 25 suivants : cuirs et imitations du cuir, produits en en ces matières non compris dans d'autres classes à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux. sacs à main. à dos, a roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, coffrets, destinés à contenir des affaires de toilettes, sacs ou sachet (enveloppe pochette) pour l'emballage (en cuir), peaux d'animaux, malles et produits textiles non compris dans d'autres classes à savoir tissus à usage textile, tissus élastiques, velours. longe de lit. longe de maison, linge de tableau non en papier, linge de bain, couverture de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie.

L'appelante invoque à l'encontre de l'intimée l'ensemble des produits visés à cet enregistrement sans que l'intimée ne distingue les produits pour lesquels elle sollicite la déchéance, de sorte que comme l'a jugé à bon droit le tribunal il convient d'apprécier l'usage de la marque dont s'agit pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement.

La demande reconventionnelle en déchéance de la marque ayant été demandée pour la première fois, le 27 octobre 2009, la période de cinq ans à considérer pour apprécier l'usage sérieux de la marque s'établit du 27 octobre 2004 au 27 octobre 2009.

L'appelante communique à cet effet : une photocopie d'une page mentionnant 'Luxe à prix d'usine prêt à porter Elysea' assorti de 4 adresses, non datée sans que cette page puisse être rapprochée d'un document, une facture adressée à la société Leda portant sur la réalisation de cartes de fidélité sans mention de marque ou dénomination, une enveloppe comportant la dénomination Elysea, des photocopies de documents intitulés les bébés d'Elysea, non datées, des photographies de sacs comportant la dénomination Elysea, non datées, un document intitulé Elyséa Maroquinerie non daté, des factures Leda//Anaëlle de 2008 portant sur divers produits ne comportant pas la marque Elysea, une facture du 6 juin 2008 provenant d'une entreprise chinoise adressée à la société Leda, sans mentionner la marque, une facture du 19 mars 2007 en provenance d'une société chinoise ne mentionnant pas la marque, une facture de dépose de l'enseigne Elysea de la société Leda, une facture adressée à la société Tali pour la création de flyer en date du 21 septembre 2009 sans mention de la marque, une facture de livraison de flyers au profit de la société Tali le 26 juillet 2010 portant la mention Anaëlle Elysea et les Bébés d'Elysea, et des captures d'écran présentant des sacs, du 24 novembre 2011, postérieures à la présente action.

Ces documents n'établissent pas l'usage, à l'égard du public, par l'appelante, de la marque Elysea.

Elle verse également aux débats un extrait du journal Closer de la semaine du 5 au 11 septembre 2009 où est reproduite la photographie d'un sac comportant l'intitulé de présentation Elysea, une capture d'écran du site Brandealley du 9 octobre 2009 proposant à la vente 3 sacs Elysea, une facture du 13 janvier 2008 de la société Leda à la société Méline portant sur 4 sacs Elysea. Mais ces seuls documents n'établissent pas l'usage sérieux de la marque pour les produits et services visés au dépôt pour la marque pendant la période considérée.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance de la marque pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement à compter de sa publication, faute de commercialisation.

Sur la contrefaçon :

C'est à bon droit que le tribunal a déclaré en conséquence madame Myriam Gartner irrecevable à agir en contrefaçon d'une marque dont elle n'était plus titulaire lors de l'usage de ma marque arguée de contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale :

En l'absence de commercialisation, l'appelante n'est pas fondée en sa demande à ce titre et ce d'autant qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'usage des deux termes en présence.

En effet, visuellement les deux dénominations sont constituées des trois mêmes premières lettres 'Elys' et la même lettre finale 'a', la première comportant en plus la voyelle 'é', après la syllabe d'attaque,

Phonétiquement, les deux marques commencent par la même sonorités mais la première dénomination a une syllabe finale de plus que la seconde,

Intellectuellement Elyséa évoque les Champs Elysées et est le fruit d'une création intellectuelle alors qu'Elysa est un prénom.

Il en ressort que le tribunal a justement jugé que les dénominations en présence produisent une impression d'ensemble exclusive de tout risque de confusion, pour le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pour ne pas associer les deux signes à une origine commune.

C'est donc à bon droit qu'il a rejeté la demande formée au titre de la concurrence déloyale par l'appelante.

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à l'intimée es qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante.

La présente procédure ne revêtant aucun caractère manifestement abusif mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à être indemnisée à ce titre.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne madame Myriam Gartner à payer à la SCP Valliot Le Guerneve Abitbol es qualités de mandataire ad hoc de la société Chen Co, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes de l'appelante,

Condamne madame Myriam Gartner aux entiers dépens qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,