

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT DU 21 JUIN 2018

N°2018/ 321

Rôle N° N° RG 15/22132 - N° Portalis DBVB-V-B67-5Z47

Claude Z

Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPEENS EXPATRIES

C/

ASSOCIATION UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - REPRESENTATION DE LA
RÉGION PACA (UFE PACA)

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre
2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05710.

APPELANTS

Monsieur Claude Z,
demeurant NICE

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN
PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPEENS EXPATRIES,

dont le siège est à NICE

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN
PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

ASSOCIATION UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER,

dont le siège est à NICE

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - REPRESENTATION DE LA RÉGION PACA (UFE PACA)

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

dont le siège est NICE

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018.

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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

Vu le jugement contradictoire du 7 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, première chambre civile,

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2015 par monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS,

Vu les dernières conclusions de monsieur Claude Z et de l'association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS, appelants en date du 12 avril 2018,

Vu les dernières conclusions de L'UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, intimée en date du 30 mars 2017,

Vu les dernières conclusions de l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA -UFE PACA, intervenante volontaire, en date du 28 mars 2017,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2018,

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 :

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER-UFE est une Association reconnue d'utilité publique créée en 1927 dont l'objet social est de créer et de maintenir un contact étroit entre les Français de l'étranger et la France et de défendre les intérêts moraux et matériels des Français résidant ou ayant résidé hors de France.

Elle est présente dans 100 pays avec 170 Représentations.

Ces représentations sont majoritairement à l'étranger, mais il existe quelques représentations en France Métropolitaine, principalement pour les anciens expatriés et en particulier en Région PACA, L'UFE PACA créée le 10 avril 1991 .

L'UFE est titulaire des trois marques suivants :

- Union des Français de l'Etranger ' UFE, marque française verbale n°3004651, dans les classes 35, 41 et 45, déposée le 1er février 2000, et enregistrée le 15 juin 2001,

- UFE, marque française figurative n°3728149, dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42, enregistrée le 8 avril 2010,

- Union des Français de l'Etranger Représentation de Provence Alpes ... d'Azur (UFE PACA), marque française verbale n°3897137, dans les classes 35 ; 36 ; 41 ; 43 ; 45 enregistrée le 14 février 2012.

Elle édite une revue 'La voix de la France' et exploite un site internet www.ufe.org dont le nom de domaine est enregistré depuis le 26 janvier 1998.

Monsieur Claude Z a été président de l'Association UFE PACA du 23 février 2010 au 9 avril 2011 date à laquelle il a démissionné de ses fonctions comme l'ensemble du Conseil d'Administration, les membres du bureau restant cependant en fonction jusqu'à la prochaine

assemblée générale du 9 avril 2012.

Par courrier du 27 juin 2012 l'UFE a retiré à monsieur Z l'habilitation de l'Association UFE PACA qu'il avait présidée.

Le 24 décembre 2009 monsieur Claude Z avait réservé, à son nom, le nom de domaine www.ufepaca.org auprès d'un registrar dans l'Etat d'Arizona aux USA.

Le 26 novembre 2010 il a déposé les statuts constitutifs de l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS sous le signe UFE PACA.

Le 2 novembre 2011 il enregistre un second nom de domaine ufee.eu pour le compte de l'entreprise DFM dont il est le gérant.

Le 10 avril 2012 il a déposé à son nom personnel auprès de l'INPI la marque française verbale UFE PACA n° 3911813, en classes 35, 43 et 45.

Selon acte d'huissier du 10 avril 2013 l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER UFE a fait assigner monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de marque, dépôt frauduleux et transfert à son profit de la marque UFE PACA, radiation des deux noms de domaines ufepaca.org et ufe.eu et concurrence déloyale, sous astreinte et réparation du préjudice en résultant.

Suivant jugement contradictoire du 7 décembre 2015 dont appel, le tribunal a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contrefaçon,
- dit que la marque UFE PACA N° 391 1813 déposée par monsieur Claude Z constitue la contrefaçon de la marque UFE n° 3 72 814 déposée par l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (UFE),
- condamné monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS et EUROPÉENS EXPATRIÉS à verser à l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER UFE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de marque,
- fait interdiction à monsieur Claude Z et à l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS d'utiliser le signe UFE y compris à titre de dénomination sociale, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passée un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- ordonné la radiation par monsieur Claude Z du nom de domaine ufepaca.org sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- ordonné le transfert de la propriété de la marque UFE PACA N° 3911813 à l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (UFE),
- 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,

- rejeté l'action formée au titre de la concurrence déloyale, - rejeté l'action formée au titre de la concurrence déloyale,

- rejeté les demandes reconventionnelles présentées par monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIES,

- dit n'y avoir lieu pour le tribunal à se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- mis les dépens de l'instance à la charge de monsieur Claude Z et de l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIES.

En cause d'appel monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIES appelants demandent dans leurs dernières écritures en date du 12 avril 2018 de :

vu les dispositions des Articles 32, 122, 329 et 554 du Code de procédure civile

vu les dispositions des Articles L. 712-6, L 713-6, L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, vu les dispositions de l' Article 1998 civil vu les dispositions des Articles 700 et 699 du Code de procédure civile

vu les dispositions des articles 45-1 et 45-2 du code des postes et communications électroniques,

- 'constater' que l'action en contrefaçon sur le nom de domaine 'ufepaca.org' est prescrite car elle a été engagée après le délai de trois ans,

- 'constater' qu'une action en contrefaçon sur la dénomination UFE PACA serait prescrite car elle a été engagée après le délai de trois ans,

- 'constater' que L'UFE MONDE connaît pertinemment cette prescription et c'est pourquoi elle invoque non l'acte fondant les droits de L'UFE PACA, mais des décisions ultérieures qui en découlent afin de contourner la prescription.

en conséquence,

- dire et juger prescrite l'action en contrefaçon de L'UFE MONDE,

in limine litis sur l'irrecevabilité de l'action de L'UFE MONDE à l'encontre de monsieur Z et de L'UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIES,

- 'constater' que monsieur Z agi en qualité de mandataire de l'association UFE PACA de sorte qu'il ne peut être responsable d'une contrefaçon,

- 'constater' que L'UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS est titulaire d'un droit d'usage de la dénomination UFE PACA, de sorte qu'elle ne peut être responsable d'une contrefaçon, en conséquence,

- dire et juger que l'action engagée par L'UFE MONDE à l'encontre de monsieur Z et de L'UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS est irrecevable, in limine litis, sur l'irrecevabilité de l'action de L'UFE MONDE puisqu'elle n'a pas mis en cause L'UFE PACA,

- 'constater' que l'UFE MONDE n'a pas mis en cause L'UFE PACA alors que sa présence est nécessaire à la régularité et à l'examen de ses demandes, en conséquence,

- dire et juger que l'action engagée par l'UFE MONDE est irrecevable, Au fond,

- 'constater' l'absence de fondement de l'action de l'UFE MONDE puisqu'elle n'est pas titulaire de bonne foi de la marque UFE PACA,

- 'constater' l'absence de fondement de l'action de l'UFE puisque le dépôt effectué pour le compte de l'UFE PACA n'est pas frauduleux, en conséquence,

- réformer le jugement du 7 décembre 2015 de ce fait, au fond subsidiairement,

- 'constater' que l'usage de la dénomination UFE PACA est compatible avec l'enregistrement ultérieur de la marque l'UFE MONDE,

en conséquence,

- dire et juger que l'action engagée par L'UFE LE MONDE à l'encontre de monsieur Z et de L'UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS est infondé et réformer le jugement du 7 décembre 2015 de ce fait, au fond,

- 'constater' que l'enregistrement et la détention du nom de domaine ufepaca.org sont conformes à la réglementation applicable, en conséquence,

- dire et juger que l'action engagée par L'UFE à l'encontre de monsieur Z et de L'UNION des FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS est infondée et réformer le jugement du 7 décembre 2015 de ce fait,

- 'constater' que L'UFE MONDE, qui prétend agir en concurrence déloyale pour le compte de L'UFE PACA, est en réalité l'auteur de la seule concurrence que doit subir l'association UFE PACA,

- en conséquence,

- dire et juger que l'action engagée par l'UFE à l'encontre de monsieur Z et de L'UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS est infondée et confirmer le jugement du 7 décembre 2015 de ce fait,

- débouter L'UFE MONDE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 30.000 euros, à hauteur de 15.000 euros pour chacun des deux appelants, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'intimée à supporter les entiers dépens de l'instance, comme ceux qui en seront la suite, avec distraction de ceux d'appel au profit de Maître Romain ..., membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, sous son affirmation de droit et, par application des dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA UFE PACA, intervenante volontaire, demande dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2017 de :

- recevoir son intervention volontaire et la dire bien fondée, Sur l'absence de contrefaçon dans l'utilisation de la dénomination, du nom de domaine et de la marque constitués par l'UFE PACA :

- 'constater' que l'association UFE PACA a été constituée en 1991 sous la dénomination 'UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA ' et le signe 'UFE PACA ' et qu'il a été créé depuis sur ces bases un nom de domaine pour l'exploitation de site internet et un marque reprenant sa dénomination,

- 'constater' que monsieur Claude Z a acheté le nom de domaine ufepaca.org en décembre 2009 pour le compte de l'association UFE PACA, dont il était membre et que ce nom de domaine est utilisé par l'UFE PACA pour son site internet,

- 'constater' que monsieur Claude Z a enregistré la marque UFE PACA le 10 avril 2012 pour le compte de l'UFE PACA, dont il était administrateur,

- 'constater' que l'association UFEE a été constituée pour accueillir les expatriés européens qui ne pouvaient adhérer à l'association UFE PACA et qu'il s'agit d'une extension de l'UFE PACA,

- 'constater' que l'UFE PACA a conféré à cette association le droit d'utiliser son sigle UFE PACA pour faciliter l'organisation de réunions communes entre elle et les membres de l'association UFEE ;

en conséquence :

- débouter l'association UFE MONDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que le nom de domaine ufepaca.org a été constitué pour le compte de l'association UFE PACA et qu'il n'est donc pas l'objet d'une contrefaçon,

- dire et juger que la marque UFE PACA a été enregistrée pour le compte de l'association UFE

PACA et qu'il n'est donc pas l'objet d'une contrefaçon,

- réformer le jugement du 7 décembre 2015 en ce qu'il a condamné monsieur Z et l'UFEE alors qu'il n'ont commis aucun acte de contrefaçon,

- réformer le jugement du 7 décembre 2015 en ce qu'il a ordonné sous astreinte la radiation du nom de domaine ufepaca.org et en, ce qu'il a ordonné le transfert de la marque UFE PACA à l'UFE MONDE,

Sur l'absence de concurrence déloyale de l'UFEE,

- 'constater' que l'association UFEE n'est pas une association concurrente, puisque son activité vise à rassembler des membres qui ne sont pas de nationalité Française, alors que l'UFE PACA et l'UFE MONDE ne peuvent avoir pour adhérents que des personnes de nationalité Française,

- 'constater' que l'UFE PACA atteste que l'association UFEE ne mène aucune activité au préjudice de l'UFE PACA, en conséquence :

- confirmer le jugement du 7 décembre 2015 en ce qu'il a débouté l'UFE MONDE de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

- débouter l'association UFE MONDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'association UFE MONDE à payer une somme de 2.000 euros à l'association UFE PACA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, intimée, s'oppose aux prétentions des appelants, et demande dans ses dernières écritures en date du 30 mars 2017 de :

vu les articles L. 711-1 et suivants et L. 712-6 et suivants et L.713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

vu l'adage fraus omnia corrumpit, vu l'article 1382 du Code civil ;

vu les articles 52 et suivants, 112 et suivants, 328 et suivants, 455, 699, 700, 753 et 954 du Code de procédure civile ;

- déclarer nulle l'intervention volontaire de l'UFE-PACA ;

- rejeter les demandes des appelants sur l'irrecevabilité des demandes de l'UFE ;

- confirmer en tous points le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 7 décembre 2015, sauf en ce qu'il a débouté l'UFE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

- rejeter les demandes de monsieur Claude Z et l'UFEE, statuant à nouveau,

- dire et juger l'UFE recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner in solidum monsieur Claude Z et l'UFEE au paiement de la somme de 20.000 euros pour actes de concurrence déloyale au détriment de l'UFE ;
- ordonner la transmission de la décision à intervenir à la Préfecture d'Alpes Maritimes par le greffe, - condamner in solidum monsieur Claude Z et l'UFEE aux dépens,
- condamner in solidum monsieur Claude Z et l'UFEE à verser à l'UFE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA,

Monsieur Claude Z et L'UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS exposent que la dénomination de l'Association de L'UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA UFE PACA ayant été reproduite dans trois marques en 2001, 2010 et 2012, postérieurement à sa constitution en 1991, est recevable à agir et à solliciter le transfert à son profit de ces trois marques qui ont été déposées en toute connaissance de cause frauduleusement.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA qui expose qu'elle a pour objet dans la région Provence Côte de 'défendre les intérêts moraux et matériels des Français résidant ou ayant résidé hors de France et de les aider dans leur éventuelles démarches administratives et de resserrer les liens d'amitié entre la France et les Pays de séjour des français de l'étranger' précise qu'elle a une personnalité morale propre et indépendante de l'intimée à laquelle elle a adhéré en tant que membre.

Elle relate le conflit existant avec l'intimée résultant selon elle de l'appropriation de son projet de développement présenté en octobre 2010 et rejeté par cette dernière, qui l'a détourné à son profit à des fins mercantiles ayant abouti à la démission de son bureau dirigeant.

Elle indique qu'il ressort du procès verbal de son assemblée générale en date du 9 avril 2011 que les membres du bureau démissionnaires restaient en fonction jusqu' à la prochaine assemblée générale en avril 2012, date à laquelle ont été désignés les membres d'un nouveau Conseil d'administration.

Elle poursuit en exposant que suite à l'opposition de l'intimée de voir enregistrer ces nouveaux membres en préfecture, le tribunal administratif a été saisi, et que par jugement du 13 novembre 2014 il a estimé que le Préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait refuser d'enregistrer le changement de dirigeant de l'Association UFE PACA et que l'association a désigné monsieur Z comme Président par décision du 11 décembre 2015.

Elle soutient que son intervention est recevable puisque l'intervention en cours porte sur un litige de contrefaçon sur le nom de domaine, la dénomination et la marque verbale créés autour de sa dénomination UFE PACA.

L'Association UNION DES FRANÇAIS REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA qui revendique des droits sur les signes en litige, est, conformément aux dispositions de l'article 325 du code civile, recevable en son intervention volontaire.

Sur le dépôt frauduleux de la marque UFE PACA n°3911813, Aux termes de l'article 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale, ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque, peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS font valoir que le signe UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER UFE PACA déposé le 10 avril 2012 n'étant ni identique, ni similaire et ne pouvant être confondu avec le signe opposé, il ne saurait y avoir de dépôt frauduleux.

Ils ajoutent que le dépôt de la marque UFE PACA s'inscrit dans l'usage antérieur du nom de domaine éponyme www.ufepaca.org réservé en 2009 par monsieur Z en toute transparence par l'intimée qui l'a d'ailleurs utilisé, et de celui de la dénomination de l'Association également éponyme qui date de 1991 dont il est le président.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER fait valoir qu'en tant que Président de la représentation de l'UFE en PACA de février 2010 à avril 2011 monsieur Claude Z avait parfaitement connaissance des droits qu'elle détenait sur le terme UFE et ne pouvait ignorer que L'UFE était titulaire de la marque UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - UFE depuis 2001 et que l'UFE disposait d'un site internet sur lequel il apparaissait comme Président de la représentation PACA.

Elle précise que dans un contexte de contentieux administratif avec l'UFE, monsieur Z a soudainement et dans une démarche de récupération des 'clients' de l'UFE en PACA décidé de l'enregistrement de la marque litigieuse le 10 avril 2012 alors qu'il n'a jamais eu de droits sur ce terme et que ce n'est uniquement en réaction à son dépôt de la marque UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR PACA qu'il a procédé au dépôt litigieux dans le but de la contrer dans son droit.

Ceci rappelé, l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER est titulaire de la marque 'Union des Français de l'Etranger ' UFE', marque française verbale n°3004651, dans les classes 35, 41 et 45, déposée le 1er février 2000, et enregistrée le 15 juin 2001 qui constitue par ailleurs sa dénomination sociale depuis plusieurs décennies, bien antérieurement à l'enregistrement par monsieur Z du nom de domaine en décembre 2009.

En déposant, en son nom personnel, le 10 avril 2012, dans un contexte conflictuel avec l'Association UFE, en toute connaissance de cause puisque Président de L'UFE PACA membre de l'UFE, dont il était le président sortant, la marque UFE PACA en classes 35, 43 et 45 en vue d'entraver l'activité de cette dernière a, comme jugé à bon droit par le tribunal, fait un dépôt frauduleux de marque et c'est également à bon droit que le tribunal a ordonné le transfert de celle-ci au profit de l'UFE, sous astreinte.

Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de L'UNION DES FRANÇAIS L'ÉTRANGER

UFE, Aux termes de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle l'action en contrefaçon se prescrit par (loi n° 2014-35 du 11 mars 2014) cinq ans.

Monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS soulèvent la prescription de l'action en contrefaçon concernant le nom de domaine www.ufepaca.org au motif que celui-ci a été réservé le 24 décembre 2009 et que l'assignation est en date du 10 avril 2013 a dès lors été délivrée plus de trois ans après.

Ils précisent que jusqu'à la loi n°2014-35 du 11 mars 2014 l'action en contrefaçon de marque se prescrivait par trois et a été portée par celle-ci à cinq ans ;

Qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014, la prescription triennale était déjà acquise et la nouvelle prescription de cinq ans n'était pas applicable ; que c'est donc à tort que le tribunal n'a pas retenu la prescription.

Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut être repoussé pour mauvaise foi du déposant car monsieur Z a mis ce site internet à la disposition de l'intimée, dès sa réservation.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER soutient que l'utilisation frauduleuse était toujours en cours et donc non prescrite à la date de la délivrance de l'assignation et que monsieur Claude Z lui a appris la réservation du nom de domaine par lettre du 5 novembre 2012, point de départ de la computation de la prescription, de sorte que c'est justement que le tribunal a écarté la prescription.

Ceci rappelé, le dépôt de la marque litigieuse est en date du 10 avril 2012, la création de l'Association appelante est en date du 26 novembre 2010, la réservation du nom de domaine ufee.eu est en date du 2 novembre 2011 de sorte que l'action introduite de ces chefs par assignation délivrée le 10 avril 2013 à l'intérieur du délai de trois ans, est recevable.

Concernant le nom de domaine ufepaca.org enregistré le 24 décembre 2009 par monsieur Z en son nom personnel sur un registrar dans l'Etat d'Arizona aux USA occultant le nom du déposant, il n'en a donné connaissance pour se l'approprier, à l'UFE que par lettre du 5 novembre 2012. L'usage par L'UFE PACA UFE de ce nom de domaine, dès lors qu'elle en était membre et pouvait utiliser ce signe, n'a revêtu pour l'Association intimée, de caractère contrefaisant qu'à compter de la lettre du 5 novembre 2012, de sorte que son action engagée à ce titre le 10 avril 2013 est recevable.

Sur la contrefaçon, L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.'

L'article L 716-1 du même code dispose que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la

marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4.

Monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS soutiennent que seule la marque UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER UFE déposée en 2001 peut leur être opposée au titre de la contrefaçon et que l'intimée qui se fonde sur les dispositions de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas caractérisé un risque de confusion entre les signes.

Ils ajoutent que lorsqu'on entend UFE PACA on ne peut le confondre avec le vocable plus complet et plus étendu UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER lequel implique un effort de prononciation et spécifique comparé au premier ; que de plus, le signe UFE inclus dans la marque opposée n'en constitue que la partie finale et que la terminaison du signe litigieux PACA induit une prononciation plus sonore et plus marquée de sorte qu'il est impossible qu'un consommateur avisé puisse confondre les deux signes tant du point de vue visuel qu'intellectuel, le second n'étant qu'un sigle.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER fait valoir qu'elle est bien fondée à utiliser sa dénomination sociale depuis sa constitution du 10 avril 1991 et sa publication au journal officiel le 24 avril 1991, dénomination qu'elle exploite de façon continue depuis.

Elle indique que monsieur Z qui était alors administrateur, a agi pour son compte en déposant la marque litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas de contrefaçon et qu'en l'absence de mise en cause de L'UFE PACA l'action est irrecevable.

Elle explique que les statuts de UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER prévoyant que tous les membres de son associations doivent être de nationalité française et qu'il en est de même pour les différentes associations en Métropole et à l'étranger qui adhèrent à l'Association, que pour respecter cette obligation tout en permettant d'accueillir des expatriés européens, il a été décidé en 2010, de constituer une seconde association dénommée UNION DES FRANÇAIS ET DES EUROPÉENS EXPATRIÉS destinée à accueillir et défendre les intérêts des Français et des européens expatriés résidant ou ayant résidé hors de France dans la région PACA ; qu'elle a été constituée comme une extension de L'UFE PACA et il en ressort qu'elle n'a pas contrefait le sigle UFE PACA puisqu'elle a reçu le droit de l'utiliser par L'UFE PACA elle-même.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER fait valoir que contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, il n'existe dans l'appréciation du risque de confusion, pas de prépondérance des ressemblances sur les ressemblances visuelles et intellectuelles et aucun critère ne prévaut ;

Qu'elle n'a jamais donné l'autorisation à monsieur Z de créer une association du nom de UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS UFE PACA et/ou de réserver à son nom la marque UFE PACA ;

Que les termes reproduits sont identiques la marque " UFE ", marque française figurative n°3728149, enregistrée dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42 est reproduite identiquement :

- dans la dénomination de l'association " l'Union des Français et Européens Expatriés - UFE

PACA ", association créée par Monsieur Claude Z et dont il est Président ;

- dans le nom de domaine " ufepaca.org " réservé par Monsieur Claude Z ; - dans la marque " UFE PACA " enregistrée par Monsieur Claude Z.

- dans la rédaction et le contenu du site des appelants, ufepaca.org. A ce titre, le constat d'huissier souligne la reproduction à l'identique du logo de l'UFE

Qu'il existe une identité ou similarité des services en présence.

Les services en présence sont identiques puisque l'activité envisagée est exactement la même :

* l'association " Union des Français et Européens Expatriés - UFE PACA " a pour objet de : " défendre les intérêts moraux et matériels des Français et des Européens expatriés résidant ou ayant résidé hors de France " alors que l'association UFE a pour objet de " de défendre les intérêts moraux et matériels des Français résidant ou ayant résidé hors de France ". Cette similarité des services se traduit également pour la marque " UFE " de l'UFE qui vise précisément les classes 16, 35, 38, 41 et 42 correspondant à cette activité ;

Qu' il y a un très fort risque de confusion.

L'identité et la similarité des produits et services désignés par les signes litigieux en cause n'est pas contestée.

Sur la comparaison des signes,

Les signes antérieurs portent sur Union des Français de l'Etranger -UFE et UFE Les signes litigieux porte sur la dénomination Union des Français et Européens Expatriés et la marque UFE PACA, Les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques et dénomination qui lui sont opposées, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement Visuellement, les deux dénominations comportent les termes Union des Français, la seconde étant plus longue par l'adjonction des termes Européens et Expatriés alors que la seconde reprend à l'identique la marque UFE déposée en 2010 à laquelle a été adjointe en final le terme PACA, Phonétiquement, les prononciations respectives diffèrent par leur longueur, Conceptuellement, les signes opposées évoquent la même activité d'union des français en lien avec l'étranger, le terme PACA n'en précisant que la localisation.

Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage des dénominations UFE PACA et Union des français et européens Expatriés est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du public averti qui sera conduit, en raison de la reprise à l'identique des termes Union des Français et UFE, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine

commune en forme de déclinaison des marques et de la dénomination antérieure ;

Sur l'enregistrement des noms de domaines ufepaca.org et ufee.eu,

Monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS font valoir qu'il est impossible de transférer le nom de domaine www.ufepaca.org car aux termes de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle seule une marque, et non l'enregistrement d'un nom de domaine peut être transféré.

Ils ajoutent qu'en toute hypothèse l'action afférente en revendication est prescrite.

L'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS expose que le nom de domaine ufepaca.org est détenu et utilisé par elle pour la dénomination de son site internet; qu'il figure depuis 2010 sur tous ses courriers qui étaient notamment adressés à l'intimée qui en avait connaissance depuis 2010, comme d'ailleurs l'ont fait les autres associations adhérentes à l'UFE intimée ;

Que monsieur Z ayant déposé cette marque pour le compte de l'Association dont il était membre et dont il est devenu le président, il n'y a pas de contrefaçon.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER indique qu'elle n'a pas sollicité le transfert des deux noms de domaines ufepaca.org et ufee.eu mais uniquement leur radiation, en raison de l'atteinte portée à ses droits antérieurs, aucune autorisation n'ayant été donnée à monsieur Z pour enregistrer ces noms, et précise que le nom de domaine ufepaca.org permet d'exploiter le site Internet de l'UFE PACA (selon les pages du site) qui exercent, en toutes hypothèses, toutes deux des activités couvertes par le libellé de la marque " UFE " et de la marque " UFE PACA " .

Demandes auxquelles le tribunal a fait droit.

L'enregistrement de ces deux noms de domaines par monsieur Z le 24 décembre 2009 sur un 'registrar' dans l'Etat d'Arizona qui protège l'identité du propriétaire, pour l'une, et le 2 novembre 2011 pour l'autre, postérieurement au nom de domaine ufe.org enregistrée en 1998 par l'intimée, qui portent atteinte aux droits antérieurs de celle-ci sur sa dénomination sociale et ses marques comme mentionné ci-dessus, pour désigner des produits et services similaires revêtent, comme jugé à bon droit par le tribunal un caractère contrefaisant concernant le nom de domaine ufepaca.org.

La circonstance que l'UFE PACA ait mentionné sur ses correspondances adressées à l'UFE la dénomination de ce site en sa qualité de membre de l'UFE, n'établit l'autorisation donnée par cette dernière, de s'approprier ce signe sur lequel L'UFE disposait de droits antérieurs de longue date.

L'utilisation de cette dénomination étant constitutive de confusion dès lors que les activités respectives sont identiques et similaires, c'est à bon droit que le tribunal en a ordonné la radiation à la charge de monsieur Z, sous astreinte.

Il y a lieu de confirmer comme sollicitée par l'intimée la somme qui lui a été allouée en réparation de la contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ou des activités des associations ce qui implique l'existence d'un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ou de l'activité associative.

Les appelants concluent au rejet de la demande formée à ce titre.

L'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA soutient que l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS n'est pas une association concurrente de l'intimée puisque son activité vise à rassembler des membres qui ne sont pas de nationalité française mais qui ont pour point commun d'avoir résidé hors de France et que sa création n'a pas engendré de perte d'adhérents pour son Association.

L'UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER indique que les faits invoqués à ce titre sont distincts de ceux qui l'ont été au titre de la contrefaçon : utilisation frauduleuse du terme UFE car la concurrence déloyale est constituée par la création et l'utilisation d'une association concurrente à L'UFE dans la région PACA.

Elle soutient que la création de cette Association a vocation politique a engendré la perte de nombreux adhérents de L'UFE PACA et que les prises de position de monsieur Z par la voix de son association sur des sujets politiques controversés ont jeté le discrédit sur L'UFE PACA, les adhérents n'ayant pas su identifier la nouvelle association de celle qu'il avait dirigé auparavant ; que son image en a été fortement compromise.

Cependant le préjudice subi résultant de la confusion entre les associations étant pris en compte au titre de la contrefaçon, à défaut de caractériser des actes distincts de cette dernière, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles portant sur les dépôts de marque de L'UNION DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER UFE et l'enregistrement de son nom de domaine,

Monsieur Claude Z et L'UNION des FRANÇAIS et EUROPÉENS et EXPATRIÉS font valoir que les trois marques opposées de 2001, 2010, et 2012 portent toutes atteinte à la dénomination de l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA constituée en 1991 car elles reproduisent la dénomination de cette association..

Cependant, d'une part monsieur Z n'a pas qualité pour revendiquer les droits d'un tiers, nul ne plaçant par procureur, d'autre part l'UNION FRANÇAIS de L'ÉTRANGER justifiant de droits antérieurs sur les dénominations litigieuses ayant conduit au transfert de la marque et à la radiation du nom de domaine litigieux, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

Sur les autres demandes, Chacun des appelants sollicite la condamnation de l'intimée à leur payer à chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la publication de la présente décision.

Toutefois en regard des dispositions de la présente décision, les demandes formées de ce chef sont infondées et doivent être rejetées.

L'équité commande d'allouer à l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER à la charge in solidum des appelants la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Dit que l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER REPRÉSENTATION DE LA RÉGION PACA - UFE PACA est recevable en son intervention volontaire à titre principal,

Rejette l'ensemble la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'ensemble des demandes formées par les appelants,

Rejette l'ensemble des demandes de l'Association intervenante volontaire,

Rejette l'appel incident de l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS à payer à l'Association UNION DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum monsieur Claude Z et l'Association UNION DES FRANÇAIS ET EUROPÉENS EXPATRIÉS aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,