

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 424 Rôle N° 14/17691

Décision déferée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/10521.

APPELANTS

Monsieur Joseph Y SAINT-TROPEZ représenté par Me Jérôme BERTAGNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL LAURA exerçant sous l'enseigne SOUVENIRS DE SAINT-TROPEZ, demeurant [...] des Mathurins - 75008 PARIS représentée par Me Jérôme BERTAGNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SCP TADDEI FERRARI FUNEL agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRENCH SPIRIT. demeurant [...], adresse [...] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Frederic Z COGOLIN représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

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 23 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,

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 4 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, Première chambre civile,

Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2014 par monsieur Joseph Y et la S.A.R.L. Laura,

Vu les dernières conclusions de monsieur Joseph Y et de la S.A.R.L. Laura, appelants en date du 15 décembre 2014, signifiées à la SNC Du Soleil, intimée défaillante comportant leur dénonciation d'acte d'appel, selon acte du 16 janvier 2015, en l'Etude d'huissier.

Vu les dernières conclusions de la SCP Taddei Ferrari Funel es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS French Spirit, intimé en date du 26 mars 2015, signifiée à la SNC Du soleil défaillante, le 10 avril 2015, en l'Etude d'huissier,

La SNC Du Soleil a comparu mais n'a pas conclu.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2017,

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 :

Monsieur Joseph Y a déposé le 5 novembre 2008 la marque I love (coeur figuratif) ST TROPEZ sous le N° 3609 611 en classes 9, 16, 18,21, 24, 25 et 34.

Il a déposé le même signe sous le numéro 3669681 en Classe 10 le 7 août 2009.

Ces marques sont exploitées par la S.A.R.L. Laura à l'enseigne Souvenirs de Saint-Tropez.

Le 28 juillet 2011 la Brigade de Surveillance intérieure de Fréjus a mené une opération de saisie dans les locaux de la société SNC Du Soleil à Grimaud portant sur 40 T-shirts, 21 casquettes et 22 préservatifs portant les signes I love (coeur figuratif) Saint Tropez.

Selon acte d'huissier du 8 août 2011 monsieur Joseph Y et la S.A.R.L. Laura exerçant sous l'enseigne Souvenirs De Saint-Tropez, ont fait assigner la SNC Du Soleil en contrefaçon de marque et en contrefaçon de droits d'auteur, et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire, demandant au Tribunal de prononcer interdiction de la commercialisation frappée de la marque contrefaite sous astreinte de 1500 euros, la destruction des produits saisis sous astreinte de 1.500 euros, la désignation d'un huissier chargé de recueillir tous les documents relatifs à la fourniture des produits et de condamner la défenderesse à verser les sommes de

150.000 euros en réparation d'une part du préjudice commercial et d'autre part de l'atteinte à la renommée des marques, outre 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC, le jugement à intervenir étant publié aux frais de la défenderesse et revêtu de l'exécution provisoire.

Selon acte d'huissier du 27 janvier 2012 la SNC Du Soleil a attiré en la cause la société French Spirit en sa qualité de fournisseur des T-shirts litigieux.

Cet appel en garantie a été joint à l'action principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2012.

Suivant jugement contradictoire en date du 4 septembre 2014 le Tribunal de grande Instance de Marseille a :

- prononcé la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques dont Mr Joseph Y est titulaire, soit les marques I love (coeur figuratif) St Tropez numéro 3609 611 et 3669 681,
- débouté en conséquence monsieur Y de sa demande fondée sur la contrefaçon de marques et de sa demande en concurrence déloyale.
- condamné monsieur Y et la société Laura à payer à la SNC Du Soleil la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

En cause d'appel monsieur Joseph Y et la S.A.R.L. Laura , appelants demandent au visa des articles L.712-6, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-8, L.112-2, L.122-4, L.335-2, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, et 1382 et 1383 du code civil, dans leurs dernières écritures en date du 15 décembre 2014 de :

à titre principal,

- dire monsieur Joseph Y et la société Laura recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
- 'constater' que chacun des intimés a, par la commercialisation d'articles de souvenir et vêtements revêtus des signes «I love ST TROPEZ, J love Saint TROPEZ " et «J love SAINT TROPEZ ont commis des actes de contrefaçon et d'atteinte aux marques françaises de monsieur Y n° 08 3 609 611, 09 3 669 681, 08 3 574 685, 08 3 570 675 , et ce, en violation des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.116 -1 du Code de la propriété intellectuelle,

A dire subsidiaire,

- 'constater' que LA SNC Du Soleil Le SAS French Spirit ont engagé leur responsabilité civile en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Civil, du fait des actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires perpétrés à l'encontre de Monsieur Joseph Y et de la société Laura,
- interdire à chacun des intimés la fabrication, l'importation et la commercialisation de produits de l'industrie du souvenir revêtus des signes I love SAINT TROPEZ - ST TROPEZ, «I - SAINT TROPEZ ' J - ST TROPEZ " ou tout signe similaire, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à chacun des intimés, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, la remise du stock des produits

litigieux aux demanderessees, et ce en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier et à leurs frais.

- condamner les intimés à la somme totale de 150.000 euros en réparation du préjudice commercial et 15.000 euros aux fins de réparation de l'atteinte à la notoriété et à la renommée des produits et activités des demanderessees,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues à choisir par Monsieur Y , aux frais des défenderesses in solidum dans la limite de 10.000 euros hors taxes,
- condamner chacune des défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au profit des appelants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

La SCP Taddei, Ferrari Funel, prise en la personne de Maître Jean-Marie Taddei es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS French Spirit intimée, demande au visa des articles L622-22, L 641-3, R 622-20 et L 622-24 et L 622-26 du code du commerce dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2015 de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes formées par les appelants quant à la caractérisation d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, en tout état de cause,
- si la cour entendait réformer le jugement déferé,
- constater que la société French Spirit a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 16 janvier 2013,
- constater que la société French Spirit a cessé toute activité depuis cette date,
- constater l'absence de déclaration de créance des appelants et de la société SNC Du Soleil au passif de la liquidation judiciaire de la société French Spirit, en conséquence,
- constater l'inopposabilité des créances des appelants et de la société SNC Du Soleil au passif de la liquidation judiciaire de la société French Spirit,
- rejeter toutes demandes formées tendant à la condamnation ou à la fixation de créances non déclarées au passif de la procédure collective de la société French Spirit,
- condamner la partie succombante au paiement au profit de la SCP Taddei Ferrari Funel, prise en la personne de maître Taddei, es qualités de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Monsieur Joseph Y qui exerce depuis une trentaine d'années une activité professionnelle dans le domaine des cadeaux et articles souvenirs à Saint-Tropez, est titulaire de :

- la marque semi-figurative I love (coeur figuratif) ST TROPEZ déposée le 5 novembre 2008 sous le numéro 3 609 611 pour désigner les produits relevant des classes 9, 16, 18, 21, 24, 25 et 34.

- la marque semi figurative I love (coeur figuratif) ST TROPEZ déposée le 7 août 2009 sous le numéro 3669 681 en classe 10.

Monsieur Bellassem fait également état en appel de deux marques J love (coeur figuratif) ST TROPEZ déposée l'une le 13 mai 2008 sous le numéro 08 3 574 685 pour désigner les produits et services en classe 9 et 21 et l'autre le 18 avril 2008 sous le numéro 08 3 570 675 pour désigner les produits et services des classes 16, 18, 24, 25, 34 dont les certificats d'enregistrement ne sont pas communiqués.

La S.A.R.L. Laura exploite ces deux marques dans le cadre d'une licence d'exploitation.

Monsieur Y paie une redevance annuelle à la ville de Saint Tropez pour pouvoir utiliser ce nom, lui-même protégé.

Sur la validité des marques,

Aux termes de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) les signes ou dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service,
- c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Pour être distinctif le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d'origine du produit par rapport au public visé. Il doit permettre d'individualiser les produits de la marque de ceux ayant une autre origine commerciale.

Monsieur Y et la société Laura soutiennent que les marques précitées présentent un caractère distinctif car ces signes qui ne sont pas des indications de provenance géographique des produits commercialisés évoquent uniquement un sentiment à l'égard de la ville de Saint Tropez et qu'ils sont distincts des produits sur lesquels ils sont apposés, de par leurs formes et la matière dans laquelle ils sont réalisés, et qu'ils présentent un caractère arbitraire.

Les appelants opposent les produits relevant de la classe 25 : les vêtements et les aimants décoratifs, les cartes magnétiques de la classe 9, les préservatifs de la classe 10, les autocollants de la classe 16, les sacs et porte-monnaie de la classe 18, les tasses de la classe 21, les produits textiles de la classe 24, les tabacs, articles pour fumeurs, briquets, cendriers relevant de la classe 34 de sorte que les demandes reconventionnelles en nullité présentées par

les sociétés à l'encontre desquelles étaient allégués des actes de contrefaçon ne sont recevables qu'en ce qu'elles désignent ces produits.

En l'espèce si les signes présentent un caractère arbitraire par rapport aux produits visés c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, véhicule un message d'attachement à la ville et conduit le consommateur, qui depuis 1977 du slogan I love (coeur figuratif) N.Y. , est familiarisé à ce type d'affichage destiné à extérioriser l'enthousiasme d'une personne pour un lieu particulier et qui a l'habitude en présence du signe 'I love (coeur figuratif)' associé à divers toponymes ou non communs, à le percevoir comme une des caractéristiques du produit qu'il acquiert. Ce consommateur moyennement attentif et avisé ne peut pas percevoir les signes en cause comme lui garantissant que le produit acheté sur lequel il est apposé, est commercialisé par monsieur Joseph Y et il ne recherche pas dans l'apposition de ce signe sur l'article qu'il acquiert, à identifier l'origine du produit, mais il y voit un signe décoratif dont il comprend le sens quelle que soit la langue, du fait de la substitution du terme 'love' ou 'aime' par le symbole du coeur et l'amène à rapporter à cet objet portant le nom de la ville qu'il a aimée comme preuve de son passage et comme souvenir à conserver ou offrir. Ainsi seule la fonction de décoration ou de souvenir est attachée au signe et est donc exclusive de son utilisation pour désigner aux yeux du public concerné l'origine du produit et qu'il est dépourvu de distinctivité.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des dépôts de marques dont est titulaire monsieur Joseph Y sous les numéros 3 609 611 et 3 669 681 mais uniquement en ce qui concerne les produits suivants : relevant de la classe 25 : les vêtements et les aimants décoratifs, les cartes magnétiques de la classe 9, les préservatifs de la classe 10, les autocollants de la classe 16, les sacs et porte-monnaie de la classe 18, les tasses de la classe 21, les produits textiles de la classe 24, les tabacs, articles pour fumeurs, briquets, cendriers relevant de la classe 34, et de réformer le jugement pour le surplus des nullités prononcées et a subséquemment rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces marques.

Monsieur Y étant irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à opposer pour la première fois en cause d'appel deux autres marques dont il ne justifie pas de la titularité, il n'y a pas lieu de statuer sur leur validité.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme,

A défaut, pour les appelants de démontrer qu'au delà de la simple imitation des signes dénués de toute protection par un droit privatif, et apposés sur des produits de caractère banal les intimées ont adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à rompre l'équilibre dans les relations concurrentielles, aucune faute caractérisant la concurrence déloyale ou un parasitisme ne sauraient être retenus.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce titre.

Sur les autres demandes,

Il convient d'allouer à la SCP Taddei, Ferrari Funel, prise en la personne de Maître Jean-Marie Taddei es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS French Spirit la

somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelants.

Les dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent et ils seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare les appelants irrecevables à opposer pour la première fois en cause d'appel les marques 08 3 574 685 et 08 3 570 675,

Rejette l'ensemble des demandes des appelants,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des dépôts de marques dont est titulaire monsieur Joseph Y sous les numéros 3 609 611 et 3 669 681 mais uniquement en ce qui concerne les produits suivants : relevant de la classe 25 : les vêtements et les aimants décoratifs, les cartes magnétiques de la classe 9, les préservatifs de la classe 10, les autocollants de la classe 16, les sacs et porte-monnaie de la classe 18, les tasses de la classe 21, les produits textiles de la classe 24, les tabacs, articles pour fumeurs, briquets, cendriers relevant de la classe 34,

Réforme le jugement pour le surplus des nullités de marques précitées prononcées,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les appelants à payer à la SCP Taddei, Ferrari Funel, prise en la personne de Maître Jean-Marie Taddei es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS French Spirit la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens de l'instance qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT