

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE CHAMBERY

Chambre commerciale

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

APPELANTES

SA PERNOD RICARD dont le siège social est sis 12 Place des Etats Unis-75016 PARIS
SA RICARD dont le siège social est sis 4 et 6 Rue Berthelot-13014 MARSEILLE
représentées par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistées de Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SARL TRANSFERT CREATIONS dont le siège social est sis Zac de Montimaran-37 rue
Louis Bouchet-34500 BEZIERS
SANS AVOUE CONSTITUE
SARL UNDERGROOVE dont le siège social est sis Rue des Genevriers-73570 BRIDES LES
BAINS
SANS AVOUE CONSTITUE
SARL ALLIANCE DISTRIBUTION dont le siège social est sis 51 Rue du Stade-38460 ST
ROMAIN DE JALIONAS
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON

APPELE EN CAUSE

Me Jean Z... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL UNDERGROOVE

SANS AVOUE CONSTITUE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 décembre 2006 avec l'assistance de
Madame TAMBOSSO, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

-Madame ROBERT, Président de chambre, qui s'est chargée du rapport,

-Madame CARRIER, Conseiller,

-Monsieur BETOUS, Conseiller.

FAITS PROCÉDURE

La société PERNOD RICARD est propriétaire, parmi d'autres, de deux marques déposées :
-la marque dénomminative " RICARD " déposée le 24-03-1888 sous le no 1 457. 196 et renouvelée le 13-03-1998, sous laquelle la société RICARD, sa filiale, commercialise son pastis ;

-la marque semi figurative " RICARD " enregistrée le 21-04-1997 sous le no 97 674. 487 composé du nom patronymique de son fondateur, élaboré en lettres blanches dans un cartouche aux angles biseautés de fond bleu marine avec liseré d'argent, s'insérant dans un carré à fond rayé jaune avec liseré bleu ; marque qu'elle fait figurer sur des vêtements, chemises, polos, tee-shirts, blouson, cravates, foulards, ou sur des objets tels que cendriers, carafes, pichets, plateaux... largement diffusés sur le marché pour promouvoir les produits de la firme ;

Par télécopie du 20-02-2003 elle a été informée par la direction régionale des douanes de Chambéry que ses agents de Bourg Saint Maurice avaient procédé à la retenue de 16 tee-shirts sur lesquels était apposé un logotype contrefaisant la marque " RICARD " sous la forme parodique de " SMICARD ", lesquels étaient en possession de la société UNDERGROOVE, exploitant un commerce de négoce d'articles de ce type dans la station " Les Arcs 1800 " ;

La société PERNOD RICARD a en conséquence sollicité et obtenu le 07-03-2003 du président du tribunal de grande instance d'Albertville une ordonnance l'autorisant à procéder à la saisie réelle des marchandises contre la consignation préalable de la somme de 10 000 € ;

Ayant renoncé à cette procédure en raison du nombre limité d'articles contrefaisant, elle a sollicité et obtenu par une seconde ordonnance du 11-03-2003 l'autorisation de procéder à une simple saisie descriptive qu'elle a fait pratiquer par Mo B...huissier à Moutiers dans le point de vente de la société UNDERGROOVE puis au siège de cette société à Brides les Bains ;

Cette saisie s'est avérée infructueuse tant dans le point de vente qui ne détenait aucun tee-shirt de la marque contrefaisante, qu'au siège de la société dont la gérante a déclaré que les 16 articles litigieux étaient entre les mains du service des douanes, mais a néanmoins reconnu la réalité des faits allégués, en exposant qu'elle avait conçu le logo argué de contrefaisant, l'avait transmis par internet à la société ALLIANCE DISTRIBUTION située à Saint-Roman de Jalionas qui s'était chargée de réaliser les transferts sérigraphiques, dont elle a produit la facture correspondant, à en-tête " Logos transferts " que l'huissier a annexée au procès-verbal ;

Sur la base de ces éléments la société PERNOD RICARD a obtenu, par ordonnance du 01-04-2003 du président du tribunal de Bourgoin Jallieu l'autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon descriptive au siège de la société ALLIANCE DISTRIBUTION qui, mise en oeuvre le 24-04-2003 par Mo C...huissier, s'est avérée vaine, la société ALLIANCE DISTRIBUTION ayant toutefois reconnu être en relation d'affaires avec la société UNDERGROOVE pour des prestations de transferts de logos dont elle sous-traitait la réalisation à la société TRANSFERT CRÉATIONS ;

C'est dans ces conditions que les sociétés PERNOD RICARD et RICARD ont, par actes des 5 et 6-08-2003, assigné les sociétés UNDERGROOVE et ALLIANCE DISTRIBUTION devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin de les voir condamnées avec exécution provisoire, à les indemniser du préjudice résultant de l'avilissement de la marque RICARD

par contrefaçon parodique en SMICARD, en versant à chacune d'elles une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts outre 5 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par acte du 06-07-2004 la société ALLIANCE DISTRIBUTION a appelé en cause la société TRANSFERT CRÉATIONS pour qu'elle la relève et garantisse de toute condamnation ;

Par jugement en date du 04-10-2005 le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité de la saisie soulevée en défense par la société ALLIANCE DISTRIBUTION au motif que la nullité prévue par l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'à la saisie réelle, a débouté les requérantes de leurs prétentions faute de preuve des faits de contrefaçons allégués au motif qu'aucun examen comparatif des caractéristiques de la marque et de la contrefaçon alléguée ne pouvait être opéré au vu d'une simple photocopie en noir et blanc d'un support portant la mention " SMICARD " telle que transmise en février 2003 aux sociétés demanderesse par le service des douanes, et a débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts faute de préjudice démontré ;

Les sociétés PERNOD RICARD et RICARD ont relevé appel de ce jugement aux fins de réformation de la décision au fond en soutenant :

-que la preuve matérielle des griefs invoqués résulte suffisamment de la photocopie en noir et blanc adressée par le service des douanes dans la mesure où elle est assortie d'un commentaire quant à la reprise des couleurs de la marque " RICARD " ; que d'ailleurs la réalité des faits n'était pas contestée par la gérante de la société UNDERGROOVE ; qu'en tout état de cause elle a depuis, avec le concours du service des douanes, fait dresser un constat descriptif le 23-10-2006 avec des photographies en couleurs ;

-que le logo apposé sur les tee-shirts litigieux que la société UNDERGROOVE destinait à la commercialisation constitue une imitation à caractère parodique ou humoristique de la marque " RICARD " transformée en " SMICARD " par utilisation des mêmes signes, couleurs, présentation, proportions... ;

-que l'exception jurisprudentielle de parodie ne peut lui être opposée en défense dès lors qu'elle est exclue lorsqu'il est fait usage de la parodie à des fins commerciales comme en l'espèce ;

-que la société ALLIANCE DISTRIBUTION ne saurait s'affranchir de toute responsabilité dès lors qu'en transmettant la commande de transfert de logos elle a participé à la commission de la contrefaçon en connaissance de cause et moyennant rémunération.

-que cette imitation parodique dénigrante est une atteinte de la marque de renommée " RICARD " qu'elle a en tous cas pour effet de banaliser et d'avilir ce qui cause un préjudice tant à la société PERNOD RICARD propriétaire de la marque qu'à la société RICARD dont la dénomination se confond avec les marques RICARD ;

Elles demandent donc à la cour de réformer le jugement et de leur adjuger le bénéfice de leur assignation ;

La société ALLIANCE DISTRIBUTION a conclu à la confirmation du jugement sauf à condamner les appelantes à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

pour procédure abusive et celle de 2 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire et par voie de réformation, à la nullité de la saisie en vertu de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et très subsidiairement à la condamnation de la société TRANSFERT CRÉATIONS à la garantir de toute condamnation ;

La société TRANSFERT CRÉATIONS, assignée en la personne de son gérant, n'a pas constitué avoué, ni Mo Z... mis en cause en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société UNDERGROOVE, auquel les sociétés appelantes justifient avoir adressé une déclaration de leurs créances ;

Conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile il est renvoyé, pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties aux conclusions no 2 signifiées et déposées le 10-11-2006 par les sociétés appelantes et les conclusions signifiées et déposées le 13-09-2006 par la société ALLIANCE DISTRIBUTION ;

SUR QUOI, LA COUR,

1o sur la nullité de la saisie opérée dans les locaux de la société ALLIANCE DISTRIBUTION

Attendu que la société ALLIANCE DISTRIBUTION, se fondant sur l'article L. 716-7 alinéa 3 du code de la propriété industrielle invoque la nullité de la saisie pratiquée le 24-04-2003 dans ses locaux de Bourgoin-Jallieu en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 01-04-2004, à défaut pour les requérantes de s'être pourvues au fond dans le délai de quinzaine à compter de la saisie, puisque leur assignation introductive d'instance a été délivrée le 06-08-2003 ;

Mais attendu que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette exception de nullité comme non fondée et en toute hypothèse inopérante dès lors que la nullité encourue à ce titre ne joue qu'à l'égard de la seule saisie réelle et non de la saisie descriptive, et que l'huissier n'ayant trouvé aucun élément matériel de preuve de la contrefaçon dans les locaux de la société ALLIANCE DISTRIBUTION, aucune saisie, même descriptive de l'article contrefaisant n'a été pratiquée ;

2o sur l'existence d'une contrefaçon

Attendu que la seule reproduction de la marque d'autrui est, en droit strict, constitutive de contrefaçon, indépendamment de toute autre considération tenant à la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur, à l'existence ou non d'un risque de confusion dans l'esprit du public ou de la finalité de la reproduction, ce qui conduit au rejet du premier moyen soulevé en défense par la société ALLIANCE DISTRIBUTION ;

Que s'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve matérielle de la contrefaçon, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, une simple saisie descriptive pouvant se révéler suffisante pour caractériser l'existence d'une reproduction contrefaisante, pourvu toutefois qu'elle permette de procéder à un examen comparatif des caractéristiques de la marque protégée et de l'article litigieux ;

Or attendu en l'espèce que le tribunal était fondé à considérer, en l'absence de présentation d'un exemplaire du tee-shirt argué de contrefaçon, et en raison du caractère infructueux des saisies descriptives opérées dans les locaux des sociétés UNDERGROOVE et ALLIANCE DISTRIBUTION, que les seules énonciations contenues dans le courrier de transmission du service des douanes, auxquelles était jointe une photographie en noir et blanc du support comportant le mot " SMICARD ", étaient impropres à rapporter la preuve de la contrefaçon ;

Attendu cependant, que le constat descriptif des tee-shirts saisis que les sociétés appelantes ont depuis lors fait dresser le 23-10-2006 par Mo D..., huissier, qui y a annexé une photographie en couleurs de l'un d'entre eux, en permettant un examen comparatif de cette représentation avec des reproductions de la marque versées aux débats, démontre que sur les tee-shirts saisis, a été imprimé un logotype supportant et entourant le mot " SMICARD " et qui, sous réserve de l'adjonction d'une lettre supplémentaire destinée à transformer " RICARD " en " SMICARD ", emprunte toutes les caractéristiques, en termes de contours, formes, couleurs, combinaison, proportions et police de caractères, de la marque semi figurative " RICARD ", s'inscrivant en lettres blanches dans un cartouche de fond bleu marine avec liseré d'argent et coins biseautés, surmonté d'un carré à fond rayé jaune avec liseré bleu ;

Qu'il est d'ailleurs avéré que le dessein poursuivi par le concepteur de ces articles, Mme A..., la gérante de la société UNDERGROOVE, consistait précisément à pasticher ou travestir des marques notoirement connues à des fins humoristiques ou satiriques, de telle sorte que l'existence d'une reproduction quasi-identique, indispensable pour atteindre l'objectif poursuivi, n'est pas contestable, et autorise les sociétés titulaires des droits des marques en cause à invoquer l'existence d'une contrefaçon sans que puisse leur être opposée l'exception de parodie ou de pastiche instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où cette contrefaçon s'inscrit dans le cadre d'une opération purement commerciale et procède de ce fait d'une forme de parasitisme économique, de telle sorte que le délit de contrefaçon est bien constitué à l'égard des trois sociétés intimées qui ont toutes trois participé en connaissance de cause à la réalisation des reproductions illicites en vue d'en tirer un profit économique ;

Attendu cependant que si les sociétés appelantes sont en droit de soutenir que ces reproductions sur des supports destinés à être commercialisés, étaient de nature à avilir leurs marques, les investigations qu'elles ont menées auprès des sociétés UNDERGROOVE, depuis lors en liquidation judiciaire, et ALLIANCE DISTRIBUTION, n'ayant pas révélé l'existence d'autres articles contrefaisant que ceux que le service des Douanes a saisis avant qu'ils soient mis sur le marché, elles ne rapportent pas la preuve de la constitution effective d'un tel préjudice, ce qui conduit au rejet de leur demande en paiement de dommages et intérêts, ainsi que de leur demande de publication, à titre de réparation complémentaire de ce même préjudice ;

Qu'elles sont en revanche bien fondées, pour prévenir toute nouvelle tentative de reproduction contrefaisante, de solliciter qu'il soit fait interdiction aux deux sociétés in bonis de confectionner et d'utiliser le logotype " SMICARD " de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;

Que la défaillance des appelantes dans l'administration de la preuve étant à l'origine du présent recours, aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie,

L'infirmant pour le surplus en l'état des nouvelles pièces produites,

Dit que les sociétés TRANSFERT CRÉATIONS, ALLIANCE DISTRIBUTION et UNDERGROOVE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon par parodie de la marque " RICARD " en réalisant en vue d'une commercialisation des tee-shirts comportant le logotype " SMICARD " ;

Constatant la mise en liquidation judiciaire de la société UNDERGROOVE, fait interdiction pour l'avenir aux seules sociétés ALLIANCE DISTRIBUTION et TRANSFERT CRÉATIONS de confectionner et d'utiliser ce logotype de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée dès la signification de la présente décision ;

Déboute les sociétés PERNOD RICARD et RICARD de leurs autres demandes comme non fondées ;

Condamne in solidum les parties intimées aux dépens de première instance et d'appel, dit qu'à l'égard de Mo Z... es qualités ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation et accorde à la S.C.P. DORMEVAL & PUIG avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2007 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 nouveau code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame TAMBOSSO, Greffier.