

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2^{ème} chambre, 8 décembre 2009

APPELANTS :

SARL LUNA immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le no 449 314 186, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

6 rue du Commerce

ZA de Sautes

11800 TREBES

représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître Geneviève Y..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LUNA et en tant que de besoin, agissant en qualité de représentant des créanciers de ladite société

...

11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jean Z...

de nationalité Française

...

ZA de Sautes

11800 TREBES

représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

SAS CITY SPORT, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités au dit siège

1ère avenue 17 ème rue

06510 CARROS

représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

SARL VETEMENTS PIPITO, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

7 bd de l'Obsevatoire

34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me DI FRENNA avocat loco Me MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

SAS FIDUCIAIRE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, représentée par la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités au dit siège
450 rue Félix Esclangon
BP 22
73290 LA MOTTE SERVOLEX
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour

SRL MEXICO 69 Société de droit italien, représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social
Via Giulio Bazzoni 15
ROMA
00195 ITALIE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me DE HAAS, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

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 Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société Luna, dont M. Z... est le gérant et ayant pour activité le « marquage publicitaire et négoce de tous objets », a déposé le 31 octobre 2003 une marque semi-figurative dénommée « Puta Madre » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), visant les produits vêtements et champagne.

Ce dépôt a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) le 12 décembre 2003 et l'enregistrement a été publié le 7 mai 2004.

Informée de ce que la société de droit italien Mexico 69 avait déposé une demande d'enregistrement de la marque « De Puta Madre » auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), la société Luna y a fait opposition, et l'OHMI a alors refusé, par décision du 28 septembre 2006, d'enregistrer cette marque comme portant atteinte aux droits antérieurs de la marque française « Puta Madre ».

Les 3 et 25 mai 2005, la société Luna, ayant appris que des vêtements revêtus de la marque « De Puta Madre » étaient proposés notamment par la société City Sport et la société Vêtements Pipito à Montpellier, a fait procéder dans les locaux de ces sociétés à des saisies-contrefaçon. Par exploit des 12, 13 et 17 mai 2005 et du 3 juin 2005, la société Luna a fait assigner la société Mexico 69, ainsi que la société Vêtements Pipito et la société City Sport (celle-ci ayant appelé en garantie la société Fiduciaire de distribution internationale) devant le tribunal de grande instance de Montpellier, au visa des articles L. 716-1, L. 713-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en vue de :

- valider les saisies-contrefaçon,
- dire que la marque « De Puta Madre » constitue une contrefaçon de la marque « Puta Madre »,
- dire que les sociétés Mexico 69, City Sport, Vêtements Pipito et Fiduciaire de distribution internationale ont commis des actes de contrefaçon,
- en conséquence, leur faire interdiction, sous astreinte, de vendre, exposer ou faire vendre des modèles portant la marque « De Puta Madre »,
- ordonner la confiscation en vue de leur destruction des modèles reproduisant la marque « De Puta Madre »,
- ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice,
- condamner les sociétés défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La société Luna ayant été placée en redressement judiciaire le 1er août 2007, Mme Y... est intervenue à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire.

M. Z..., gérant de la société Luna, est intervenu à l'instance en son nom personnel et a sollicité 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ces procédures ont été jointes le 13 février 2007.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2008, le tribunal a déclaré l'action en contrefaçon recevable, validé les saisies-contrefaçon, dit que la dénomination « Puta Madre »

ne peut être adoptée comme marque et, en conséquence, rejeté l'action en contrefaçon, et condamné la société à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *
*

La société Luna, Mme Y..., ès qualités, et M. Z... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

M. Z... s'est désisté de son recours le 27 février 2009.

La société Luna et Mme Y..., ès qualités, ont conclu à l'infirmité du jugement entrepris, demandant à la cour de :

- dire valable l'enregistrement de la marque française « Puta Madre »,
- dire que la marque « De Puta Madre » constitue la contrefaçon par reproduction à l'identique ou par imitation de la marque « Puta Madre »,
- dire que la société Vêtements Pipito, la société City Sport, la société Fiduciaire de distribution internationale et la société Mexico 69 ont commis des actes de contrefaçon,
- dire que la société Vêtements Pipito, la société City Sport, la société Fiduciaire de distribution internationale et la société Mexico 69 ont commis des actes distincts de concurrence déloyale,

en conséquence,

- sur la contrefaçon,

* à titre principal, condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 3 000 000 euros en réparation de son préjudice issu de la contrefaçon, faire interdiction aux sociétés intimées de poursuivre la fabrication en vue de la vente en France ainsi que de la commercialisation en France des modèles portant la marque « De Puta Madre » sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, d'ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d'un huissier de justice aux frais de la société Mexico 69 de tout modèle contrefaisant mis en vente en France,

* à titre subsidiaire, ordonner la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, par chacune des intimées, et de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt pour la société Mexico 69, de tout document permettant d'identifier les nom et adresse des fabricants, distributeurs, fournisseurs, grossistes et détaillants pour la France, ainsi que les quantités produites pour la France, commercialisées, livrées, reçues ou commandées en France, le prix des articles à la vente, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé en France,

* à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer au vu de tout document comptable, la masse contrefaisante, la marge réalisée en France et plus généralement donner toutes indications sur le montant du préjudice,

- sur la concurrence déloyale, condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, condamner in solidum les intimées à lui payer 1 000 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que :

- elle justifie être titulaire de la marque « Puta Madre »,

- la marque « Puta Madre » n'est pas contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public,

- la dénomination « De Puta Madre » est quasiment identique à la marque « Puta Madre » et les produits sur lesquels elle est apposée, soit des vêtements, sont également identiques, et, à tout le moins, il s'agit d'une contrefaçon par imitation illicite,

- les sociétés intimées ont toutes participé aux actes de contrefaçon, que ce soit en fabriquant pour la société Mexico 69, en distribuant pour la société Fiduciaire de distribution internationale ou en vendant pour la société Vêtements Pipito et la société City Sport,

- alors qu'elle avait engagé des actions promotionnelles importantes et conclu des partenariats pour faire connaître sa marque, qui a connu rapidement un essor important, la diffusion massive des produits contrefaisants a nui à ses efforts et lui a causé un préjudice important,

- indépendamment des actes de contrefaçon, les agissements concurrentiels déloyaux des sociétés intimées lui ont causé un préjudice, et sa demande de ce chef, qui repose sur les faits connexes à la contrefaçon, est recevable en cause d'appel en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

* * *
*

La société Mexico 69 a conclu en demandant à la cour :

- à titre principal,

* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Luna était recevable à agir en contrefaçon et en ce qu'il a validé les saisies-contrefaçon pratiquées,

* de le confirmer en ce qu'il a dit que la dénomination « Puta Madre » ne peut être adoptée comme marque,

* de dire que la demande en concurrence déloyale et parasitaire est irrecevable,

- * de prononcer la nullité de toutes les saisies-contrefaçon,
- * de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque « Puta Madre »,
- * de dire irrecevable la demande en contrefaçon,
- à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de la société Luna,
- en toute hypothèse, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Luna à lui payer de ce chef la somme de 15 000 euros et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

- la société Luna n'est pas titulaire de la marque « Puta Madre », son dépôt ayant été fait par M. Z...,
- cette marque est contraire aux bonnes mœurs, et sa nullité devra être prononcée, ce que n'a pas fait le premier juge, en application des articles L. 711-3, b) et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- au demeurant, la société Luna ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon qu'elle invoque, les agissements allégués ne peuvent être qualifiés de contrefaçon de marque et ne peuvent lui être imputés,
- la demande au titre de la concurrence déloyale est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, et, au fond, ne pourrait qu'être rejetée comme n'étant pas fondée sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de l'action en contrefaçon de marque et visant des agissements sur le territoire national.

* * *
*

La société Fiduciaire de distribution internationale a conclu, au principal, à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, au rejet de la demande, sollicitant la condamnation de la société Luna à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- le propriétaire de la marque « Puta Madre » est M. Z... et non la société Luna,
- cette marque est nulle comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
- la demande au titre de la concurrence déloyale est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
- n'ayant aucun lien contractuel avec la société Mexico 69, elle doit être considérée comme un tiers de bonne foi dans le litige opposant cette société à la société Luna,

- la preuve n'est pas rapportée que la marque « De Puta Madre » s'analyse comme la contrefaçon de la marque « Puta Madre »,
- elle n'a assuré qu'une distribution limitée des produits de la marque « De Puta Madre »,
- la société Luna ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation,
- elle n'est intervenue que comme intermédiaire comptable entre le fabricant et les vendeurs, la société Pipito et la société City Sport, si bien que ceux-ci ne sont pas fondés dans leur appel en garantie formé à son encontre.

* * *
*

La société City Sport a conclu à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, à la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée dans ses locaux, à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de la société Luna, à la condamnation de la société Fiduciaire de distribution internationale à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui payer 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la société Luna n'est pas propriétaire de la marque « Puta Madre », si bien qu'elle est irrecevable à agir en contrefaçon et que la saisie-contrefaçon qu'elle a diligentée dans ses locaux est nulle,
- ce n'est qu'à compter du 28 septembre 2006 que la société Luna peut se prévaloir d'une décision lui ayant reconnu le monopole d'exploitation de la marque « Puta Madre » en France, alors que les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés datent de l'année 2005,
- s'étant fournie de bonne foi auprès de la société Fiduciaire de distribution internationale en produits de la marque « De Puta Madre » et n'ayant pas connaissance du fait que cette marque constituait une imitation de la marque « Puta Madre », ce fournisseur devrait la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.

* * *
*

La société Vêtements Pipito a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la dénomination « Puta Madre » ne peut être adoptée comme marque et à son infirmation en ce qu'il a reconnu à la société Luna la qualité pour agir en contrefaçon, demandant à la cour de :

- dire que les saisies-contrefaçon pratiquées dans ses locaux sont nulles,

- dire que le préjudice subi par la société Luna se limite à la perte de bénéfice sur cinq tee-shirts vendus à des tiers,
- rejeter les demandes de la société Luna,
- condamner la société Fiduciaire de distribution internationale à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société Luna à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la société Luna n'est pas titulaire d'un droit sur la marque « Puta Madre »,
- l'huissier de justice chargé de la saisie-contrefaçon a pu constater que les tee-shirts de la marque « De Puta Madre » n'étaient pas exposés et se trouvaient dans des cartons, seuls cinq d'entre eux ayant été vendus,
- elle a été abusée par son fournisseur, qui lui a caché le fait qu'il était un contrefacteur potentiel.

* * *
*

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2009.

Le 5 novembre 2009, la société Mexico 69 a déposé des conclusions d'incident pour demander à la cour « d'écarter des débats les pièces dont fait état la société Luna pour la première fois devant la cour et qui ne lui ont pas été communiquées ».

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en l'absence d'incident, au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes, étant au demeurant observé que les écritures de la société Mexiso 69 sont postérieures à l'ordonnance de clôture, dont elle n'a pas sollicité la révocation, et qu'elle n'indique pas les pièces dont elle prétend qu'elles ne lui ont pas été communiquées ;

Attendu qu'il convient de donner acte à M. Z... de son désistement d'instance ;

1 / Sur l'action en contrefaçon

Attendu que la société Luna justifie par la production de sa demande d'enregistrement de la marque « Puta Madre » du 31 octobre 2003, portant le numéro national 03 3 255 729, auprès de l'INPI, de la publication de ce dépôt au BOPI du 12 décembre 2003 et de la publication de

cet enregistrement le 7 mai 2004, qu'elle est bien titulaire de cette marque pour les produits désignés ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable son action en contrefaçon et, partant, a validé les saisies-contrefaçon effectuées les 3 et 25 mai 2005 dans les locaux des sociétés Vêtements Pipito et City Sport ;

Attendu que l'article L. 711-3 b) du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

Qu'il résulte de L. 741-3 du même code, aux termes duquel est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 711-3 notamment, que l'enregistrement d'une marque par l'INPI n'est pas exclusif d'un contrôle a posteriori par le juge ;

Attendu que la validité du signe déposé à titre de marque, qui a vocation à identifier auprès du public les produits qu'il sert à désigner, doit s'apprécier au regard de la perception que peut en avoir le consommateur ;

Attendu que si les termes « Puta Madre » constituent une expression de langue étrangère, leur traduction littérale, pour un public français, est évidente tant leur connotation est proche de ceux de la langue française ;

Que le rapprochement des mots « mère » et « pute » tend à qualifier la mère de prostituée ou de femme facile et sans moralité ;

Que ce rapprochement vulgaire et injurieux, voire blasphématoire, contrevient à l'ensemble des règles imposées par la morale sociale, qui prône la valorisation et le respect de celle qui donne la vie ;

Que, de surcroît, cette marque est apposée en gros caractères, de manière ostensible, sur des vêtements largement diffusés, notamment auprès d'un public jeune et sportif (cf. pièces no 24, 64 & 66 de la société appelante), à qui elle sert de signe de reconnaissance ;

Attendu qu'il s'ensuit que cette marque est contraire aux bonnes mœurs ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit qu'elle n'était pas protégeable, et a rejeté en conséquence l'action en contrefaçon ;

Qu'il sera toutefois ajouté au jugement entrepris que, le signe « Puta Madre » ne pouvant être adopté comme marque, son enregistrement est annulé ;

2 / Sur la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que l'action en contrefaçon, qui concerne l'atteinte à un droit privé, et l'action en concurrence déloyale, qui repose sur l'existence d'une faute, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, la seconde n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la première ;

Que, dès lors, cette demande de la société Luna, formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ;

3 / Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens d'appel seront supportés par la société appelante, qui succombe ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à M. Z... de son désistement d'instance, constate l'extinction de cette instance et s'en déclare dessaisie.

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Déclare nul l'enregistrement par la société Luna (9 rue du commerce, ZA de Santès-le-Bas, 11800 Trèbes, no Siren : 449 314 186) à l'Institut national de la propriété industrielle de la marque « Puta Madre » ayant fait l'objet du dépôt no 03 3 255 729 le 31 octobre 2003 et publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle no 04 / 19 Vol. II du 7 mai 2004 concernant les produits « vêtements et champagne » et les classes de produits « 25, 33 ».

Ordonne la transmission du présent arrêt par le greffe de la cour à l'Institut national de la propriété industrielle (26 bis rue de Saint Petersburg-75008 Paris Cedex 08).

Déclare irrecevable la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Luna et Mme Y..., ès qualités, aux dépens d'appel, et autorise les S. C. P. Divisa-Senmartin, Argellies-Watremet et Salvignol-Guilhem, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT