

**COUR D'APPEL DE PARIS**

4ème Chambre - Section A

12 novembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10715

Décision déferée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/02507

**APPELANTE**

**S.A. DU PAREIL AU MEME**

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ZI de Villemilan

18 Avenue Ampère

91320 WISSOUS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : M 133

**INTIMEES**

**SOCIETE ZARA FRANCE,**

prise en la personne de ses représentants légaux

75012 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Muriel ANTOINE Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 64

**SOCIETE ZARA FRANCE**

prise en la personne de ses représentants légaux

Centre Commercial CRETEIL SOLEIL

Avenue du Général de Gaulle

94000 CRETEIL

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Muriel ANTOINE Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 64

**COMPOSITION DE LA COUR :**

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller, chargés du rapport.

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

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, conseiller  
qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

**ARRET : CONTRADICTOIRE**

rendu 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.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 19 juin 2007, par la société DU PAREIL AU MEME du jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :

\* déclaré la société ZARA irrecevable à solliciter reconventionnellement l'annulation des marques qui lui sont opposées,

\* rejeté la demande d'annulation de la marque 86 no 003036578,

\* rejeté la demande de déchéance de ses droits sur celle-ci,

\* rejeté l'ensemble de ses demandes, ainsi que la demande reconventionnelle pour procédure abusive,

\* condamné l'appelante à verser à la société ZARA la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2008, aux termes desquelles la société DU PAREIL AU MEME, poursuivant la confirmation du jugement déferé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la marque 86 et celle relative à la déchéance de ses droits sur celle-ci, et, en ce qu'il a déclaré la société ZARA irrecevable à solliciter reconventionnellement l'annulation des marques QUATRE VINGT SIX, 4 VINGT 6, 4-20 - 6, EIGHTY 6, 80-6, QUATRE 20 SIX, EIGHTY SIX, 8 TEE 6, 80-SIX, et RW 86, et la déchéance de ses droits sur celles-ci, demande à la Cour de l'infirmier pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

\* juger qu'en commercialisant des vêtements portant l'inscription 86, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat, en date du 27 Août 2003, la société ZARA FRANCE a commis des actes de contrefaçon et ainsi porté atteinte à la marque 86 qu'elle a déposée auprès de l'I.N.P.I, sous le no 003036578,

\* interdire à la Société ZARA FRANCE la poursuite de ces actes illicites, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et de 1.500 euros par jour de retard,

\* ordonner la confiscation des articles contrefaisants qui lui seront remis aux fins de destruction,

\* condamner la société ZARA FRANCE à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de ces actes de contrefaçon,

et de l'atteinte portée à sa marque 86,

\* condamner la société ZARA FRANCE à lui verser une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice,

\* subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait insuffisamment informée pour chiffrer son préjudice, faire ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la production par la société ZARA FRANCE, de tous les documents relatifs aux produits contrefaisants et notamment les bons de commandes, bons de livraison, listes de colisage, documents d'importation, crédits documentaires, factures, permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution desdites marchandises, les quantités exactement produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées par les intimées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises contrefaisantes,

\* ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou revues de son choix, et aux frais avancés de la société ZARA FRANCE, dans la limite de 3.000 euros par insertion,

\* condamner la société ZARA FRANCE à lui verser la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 21 août 2008, par lesquelles la société ZARA FRANCE, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société DU PAREIL AU MÊME au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire, et l'a condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, demande à la Cour de l'infirmier pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

\* juger que la marque 86 no 00 3 036 578 de la société DU PAREIL AU MÊME est dénuée de caractère distinctif, et, en conséquence, prononcer sa nullité et sa radiation des registres de l'INPI,

\* en tout état de cause, prononcer la déchéance de la marque de la société DU PAREIL AU MÊME no 00 3036 578 pour défaut d'exploitation réelle et sérieuse à titre de marque, et ce pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, à compter du 26 juin 2005,

\* ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis par les soins du greffier à l'Institut national de la propriété intellectuelle aux fins de radiation de la marque de ses registres,

\* débouter la société DU PAREIL AU MÊME de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande tardive de production sous astreinte de documents administratifs et comptables,

\* condamner la société DU PAREIL AU MÊME à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, celle de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément

renvoyé au jugement déferé et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

\* la société DU PAREIL AU MEME, ayant pour activité principale, la conception, la création, et la vente de vêtements pour enfants, a, le 26 juin 2000, déposé auprès de l'INPI la marque 86, sous le no 003036578, pour désigner des produits de la classe 25, la publication étant intervenue le 1er décembre 2000,

\* à la fin du mois d'août 2003, la société DU PAREIL AU MEME, ayant été informée de la commercialisation, par les magasins à l'enseigne ZARA, de débardeurs en différentes tailles et coloris, sur lesquels était apposée l'inscription 86, a, sur autorisation présidentielle, fait, le 27 août 2003, procéder à une saisie-contrefaçon à la boutique ZARA du centre commercial CRETEIL-SOLEIL,

\* c'est dans ces circonstances que la société DU PAREIL AU MEME a engagé la présente procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société ZARA FRANCE ;

\* sur la nullité de la marque 86 dont est titulaire la société DU PAREIL AU MEME :

Considérant que la marque 86 no 00 3 03 6578 dont la société DU PAREIL AU MEME est titulaire se présente sous la forme verbale, composée uniquement du nombre 86 en caractères noirs standard, et, selon une police usuelle ;

Considérant que, invoquant les dispositions de l'article 3§1 b) de la directive du Conseil no 89/104 du 21 décembre 1988 et des articles L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, desquels il se déduit qu'un signe susceptible de constituer une marque doit être apte à distinguer les produits ou services qu'il désigne, la société ZARA soutient que la marque contestée, telle qu'elle est déposée, ne saurait garantir la moindre indication d'origine et ne permettrait donc pas de distinguer les produits visés dans l'enregistrement de ceux de ses concurrents ;

Mais considérant que tant l'article 2 de la directive précitée qui prévoit que peuvent constituer des marques, tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment (...) les chiffres, que l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) les dénominations sous toutes les formes telles que : (...) chiffres, font expressément référence à la possibilité de constituer une marque par l'utilisation de chiffres ;

Que l'article 3 de la directive précitée et l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle définissent les cas dans lesquels une marque peut être annulée, au nombre desquels figure l'absence de caractère distinctif ;

Or considérant que, en l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que la marque contestée a été déposée pour désigner toutes sortes de vêtements et non pas seulement des vêtements de sport, auxquels fait exclusivement référence la société ZARA, de sorte que l'usage limité des nombres dans le domaine des sports collectifs, ne saurait être de nature à priver de distinctivité tout autre usage dans le domaine vestimentaire, d'un chiffre ou d'un nombre ;

Qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la marque 86 pour absence de distinctivité ;

\* sur la déchéance :

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage (...)

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

Que la preuve de l'usage, au sens du texte précité, incombe au titulaire de la marque dont il est demandé la déchéance ;

Or considérant, en l'espèce, que, rappelant le principe selon lequel une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ses produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, la société ZARA conteste à la société DU PAREIL AU MEME un tel usage de sa marque 86 ;

Et considérant qu'il résulte des documents versés aux débats par la société DU PAREIL AU MEME que, si doivent être écartés, ainsi que l'a fait à juste titre le tribunal, des débats les documents qui ne portent aucune date et ne sont pas susceptibles d'être datés, de même que les factures produites dont les mentions ne font aucunement état de la commercialisation d'articles vestimentaires sous la marque contestée, il convient, en revanche, de prendre en considération, contrairement à l'argumentation dépourvue de pertinence de la société ZARA, en ce qu'ils sont datés et ont été diffusés, les catalogues annuels de la société appelante pour les années 2001 à 2006 ;

Mais considérant, toutefois, force est de constater, que sur ces catalogues le signe 86 fait l'objet de nombreuses et différentes déclinaisons, au fil des années, en ce qu'il est soit agrémenté de dessins les plus divers ou déstructuré dans sa représentation, soit accompagné d'une dénomination telle que BABY, MOTO CROSS, RW86, DP86, LUCKY ou encore présenté dans des cartouches de différentes formes ;

Que ces déclinaisons ne sauraient être regardées, contrairement aux allégations de la société DU PAREIL AU MEME, comme une forme modifiée du signe n'en altérant pas le caractère distinctif, d'autant que celui-ci ne présente pas un caractère attractif fort, de sorte que le public concerné, percevant le signe exclusivement comme un motif décoratif, n'établit aucun lien avec la marque enregistrée ;

Qu'il s'ensuit que la société DU PAREIL AU MEME ne justifiant pas d'un usage sérieux, au sens du texte précité, pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI, il convient de prononcer la déchéance de sa marque à compter du 1er décembre 2005, et, d'infirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

\* sur la contrefaçon :

Considérant qu'il convient de rechercher si, au cours de la période allant du 27 août 2003, date de la saisie-contrefaçon, au 1er décembre 2005, date de la déchéance de la marque 86, le modèle commercialisé par la société ZARA, ci-dessous reproduit, constituait une contrefaçon de cette marque ;

Considérant que, en premier lieu, les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, justement jugé qu'ils ne pouvaient retenir une contrefaçon par reproduction prévue à l'article L.713-3 a) du Code de la propriété intellectuelle, ;

Considérant que, en second lieu, le signe critiqué n'étant pas identique à la marque opposée, faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient au visa de l'article L.713.3 b) du code précité de rechercher s'il existe entre ces deux signes un risque de confusion visuel, phonétique et conceptuel, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Et, considérant que si, sur un plan phonétique les signes opposés ont, à l'évidence une prononciation commune, à savoir le nombre 86, en revanche, au plan visuel ils se distinguent à l'évidence l'un de l'autre, celui argué de contrefaçon étant, ainsi que précisément décrit par le tribunal, représenté dans une composition particulière caractérisée par la grande largeur du trait des chiffres 8 et 6, le recours à une combinaison de couleurs - rouge soutenu et jaune - et la présence d'étoiles à la place des deux évidements du chiffre 8, alors que la marque de la société DU PAREIL AU MEME est constituée du signe 86, sans composition ni calligraphie particulière ;

Que, au plan, conceptuel, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé percevra, comme les premiers juges l'ont justement retenu, d'emblée le signe de la société ZARA comme l'évocation ludique d'un maillot de sport, d'autant que la coupe de ce débardeur est très proche de celle d'un maillot de sport, et non pas comme un signe destiné à lui permettre d'identifier l'origine de ce vêtement, de sorte que, dans l'esprit de ce consommateur, il ne saurait exister un quelconque risque de confusion ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

\* sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que, s'agissant de la concurrence déloyale, force est de constater que pour la période de validité de sa marque la société DU PAREIL AU MEME n'articule aucun grief distinct de la contrefaçon dès lors que par l'argumentation qu'elle développe se place, en réalité, sur le terrain des agissements parasites; que, s'agissant de la période postérieure au 26 juin 2005, le principe de la liberté du commerce implique qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit ;

Or considérant que, ainsi que précédemment retenu, il n'existe aucun risque de confusion entre les signes opposées ;

Considérant que, s'agissant des agissements parasites, le parasitisme est caractérisé par la

circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Or force est de constater que la société DU PAREIL AU MEME ne verse aux débats aucun document probant de nature à justifier d'un quelconque travail intellectuel ou d'investissements de quelque nature que ce soit, au regard de la marque considérée ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

\* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société DU PAREIL AU MEME ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société ZARA une indemnité complémentaire de 12.000 euros ;

Considérant, en outre, qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par la société ZARA au titre de la procédure abusive, dès lors que la société DU PAREIL AU MEME a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il n'est nullement justifié qu'elle ait engagé la présente procédure à fin de lui nuire ou de lui causer un préjudice ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la déchéance,

Et, statuant à nouveau,

Prononce la déchéance de la marque 86 no 00 3 036 578 dont est titulaire la société DU PAREIL AU MEME pour défaut d'exploitation réelle et sérieuse, et ce pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, à compter du 1er décembre 2005,

Dit que sur demande qui lui en sera faite le greffier transmettra le présent arrêt au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de radiation de cette marque du registre national des marques,

Et, y ajoutant,

Condamne la société DU PAREIL AU MEME à verser à la société ZARA FRANCE une indemnité complémentaire de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société DU PAREIL AU MEME aux dépens qui seront recouverts conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.