

Grosses délivrées **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

(n° 004/2015, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/12820**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/16712

APPELANT

GIE ATOUT FRANCE AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE,

immatriculé au R.C.S. de PARIS sous le n°C 340.709.211,

prise en la personne de ses représentants légaux

79/81, rue de Clichy

75009 PARIS 09

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Gilles RINGEISEN de la SELURL PLASSERAUD Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2354

INTIMÉE

Société THE RITZ HOTEL LIMITED

Société de droit étranger

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 572 219 913 dont le siège social est 14 South Street - W1Y 5PJ à LONDRES (ROYAUME-UNI)

Prise en la personne de ses représentants légaux

15 place Vendôme

75001 PARIS

Représentée par Me Bernard DARTEVELLE de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015

Assistée de Maître Fabrice DUBEST de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de

PARIS, toque : L0015

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

- contradictoire
- 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 Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2013 par le GIE Atout France Agence Française de Développement Touristique (ci-après Atout France).

Vu les dernières conclusions du GIE Atout France, transmises le 08 août 2014.

Vu les dernières conclusions de la société The Ritz Hôtel Ltd., transmises le 15 juillet 2014.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 septembre 2014.

MOTIFS DEL ' ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que le GIE Atout France est l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme, chargé par la loi du 22 juillet 2009 sur le développement et la modernisation des services touristiques, d'assurer le développement de ce secteur et de l'ensemble de ses acteurs ;

Que le Ministre chargé du Tourisme a, par arrêté du 08 novembre 2010, créé pour le classement des établissements hôteliers, au-delà du classement 5 étoiles, une distinction supplémentaire dénommée 'Palace' pour les hôtels présentant des caractéristiques exceptionnelles afin de valoriser ces établissements sur la scène internationale ;

Que cette distinction est accordée pour une durée de cinq ans après instruction du dossier par le GIE Atout France et recommandation d'un jury ;

Que le GIE Atout France a déposé le 05 novembre 2010 la marque collective française semi-figurative '*PALACE*' enregistrée sous le numéro 10 3 780 003 pour désigner des services en classes 35, 39, 41, 43 et 44 telle que reproduite ci-dessous :

Que la société The Ritz Hôtel Ltd. exploite à Paris l'hôtel éponyme pour lequel elle a obtenu le 17 juillet 2009 le classement 5 étoiles et a présenté le 27 décembre 2010 sa candidature à la distinction '*Palace*' qui a été implicitement rejetée le 05 mai 2011;

Que par jugement définitif du 07 mars 2012 le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite de rejet, aucune autre décision n'ayant été prise depuis ;

Que la société The Ritz Hôtel Ltd. a fait assigner le 15 novembre 2011 le GIE Atout France devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la marque '*PALACE*' ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de la société The Ritz Hôtel Ltd.,
- annulé l'enregistrement de la marque française semi-figurative de certification '*PALACE*' n° 10 3 780 003 dont est titulaire le GIE Atout France, pour tous les services qu'elle désigne,
- dit que cette décision sera portée à la connaissance de l'INPI pour transcription par le greffier à l'initiative de la partie la plus diligente,
- rejeté la demande contraire pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné le GIE Atout France à payer à la société The Ritz Hôtel Ltd. la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

I: SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR :

Considérant que le GIE Atout France reprend devant la cour sa fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société The Ritz Hôtel Ltd. aux motifs que la marque attaquée ne lui est pas opposée et ne lui fait subir aucune entrave, ne restreignant en rien l'exercice de son activité et ne lui causant aucun grief ;

Qu'il ajoute que la champ de protection est restreint à la stylisation spécifique de la marque semi-figurative et que la société The Ritz Hôtel Ltd. n'est susceptible de tirer aucun avantage de l'invalidation de cette marque ;

Qu'elle fait enfin valoir que la société The Ritz Hôtel Ltd. se contredit en demandant la nullité d'une marque dont elle a implicitement mais nécessairement admis la validité en présentant sa candidature au processus d'octroi de la distinction *Palace* et en cherchant ainsi à être autorisée à faire usage de la marque semi-figurative *PALACE* ;

Considérant que la société The Ritz Hôtel Ltd. réplique que la distinction et la marque *PALACE* ont été créées pour distinguer les hôtels haut de gamme et qu'elle est directement concernée par la validité de cette marque en tant que concurrente directe des hôtels autorisés à l'utiliser ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action en

nullité contre la marque *PALACE* ;

Considérant ceci exposé, que l'article 31 du code de procédure civile dispose que '*l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention*' ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts tant en fait qu'en droit que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté cette fin de non recevoir aux motifs d'une part que les hôtels 5 étoiles non admis à la distinction *Palace* peuvent s'estimer dévalorisés et donc concernés par la validité d'une marque dont ils n'auront pas le droit de faire usage contrairement à leurs concurrents et d'autre part que le fait de chercher à bénéficier d'une distinction ne vaut pas approbation de la validité d'une marque que rien n'oblige celui qui la décerne à la déposer ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

II : SUR LA NULLITÉ DE LA MARQUE POUR DÉFAUT DE DISTINCTIVITÉ :

Considérant que la société The Ritz Hôtel Ltd. demande à titre principal de voir prononcer la nullité de la marque *PALACE* pour défaut de distinctivité, s'agissant d'un terme générique et usuel insusceptible de protection, le graphisme de la marque étant insuffisant pour emporter protection ;

Qu'elle conclut à titre principal à la nullité de la marque pour l'ensemble des services qu'elle désigne ou à titre subsidiaire pour les services de la classe 43 relatifs notamment aux services hôteliers ou de location de chambres d'hôtels et de suites d'hôtels ;

Considérant que le GIE Atout France réplique que sa marque est distinctive en ce qui concerne les services des classes 35, 39, 41 et 44 et qu'en ce qui concerne les services de la classe 43, aucun d'eux n'est en rapport direct et précis avec le terme '*Palace*' et qu'au surplus les caractéristiques intrinsèques du signe semi-figuratif lui confèrent une distinctivité suffisante compte tenu de la stylisation très spécifique des caractères créés spécifiquement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle qu'est déclaré nul l'enregistrement d'une marque dépourvue de caractère distinctif ; qu'est ainsi dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, n'assure pas la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l'origine d'un produit ou service et le distinguer des produits ou services d'autres provenances ;

Considérant que le droit des marques étant un droit d'occupation, rien ne s'oppose à ce qu'un signe exempt d'originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu'il est appelé à désigner, et qu'il est, en conséquence, susceptible de permettre au consommateur d'identifier l'origine de ces produits ou services ;

Considérant qu'en l'espèce la marque semi-figurative '*PALACE*' a été déposée pour désigner les services suivants :

- en classe 35 : '*Promotion des produits touristiques notamment français ; agence de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires et de matériels publicitaires à savoir tracts, prospectus, imprimés et échantillons ; publication de textes publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction de documents ; services de conseil pour l'organisation des affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; agence d'informations commerciales ; études et recherches de marchés ; relations publiques ; gestion de fichiers informatiques ; abonnement à des journaux, revues ou services télématiques ou téléinformatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; éditions ou publications de textes, de livres, de revues et de journaux publicitaires sur tous supports notamment papier, supports*

magnétiques, optiques acoustiques' ;

- en classe 39 : '*Agences de tourisme ; agences de voyage ; organisation de voyages, d'excursions, de croisières ; visites touristiques ; transport de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; location de véhicules, services de chauffeur ; distribution de journaux ; informations en matière de transport'* ;
- en classe 41 : '*Services de loisirs ; informations en matière de divertissement ; organisation de colloques, de séminaires, de formation, de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de formations culturelles, sportives, culinaires ; réservation de places de spectacles ; clubs de santé (mise en forme physique) ; services de remise en forme et de sport, à savoir mise à disposition d'installations de remise en forme, d'exercices physiques et de loisirs ; culture physique ; boîtes de nuit ; services de discothèques ; services de casino (jeux) ; planification de réceptions (divertissement) ; services d'entraîneur personnel ; enseignement sportif ; services de divertissement, à savoir, dégustation de vins, services pédagogiques, à savoir services de cours d'art culinaire'* ;
- en classe 43 : '*Services hôteliers ; location et réservation de logements temporaires, de chambres d'hôtels, de suites d'hôtels ; services de conciergerie ; location et réservation de salles de réunions ; services de bars ; restauration (repas) ; services de traiteur ; hébergement temporaire ; location de chaises, tables, linge de table et verreries ; crèches d'enfants ; pension pour animaux'* ;
- en classe 44 : '*Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de coiffure ; salons de beauté ; bains turcs ; services de spa ; services de hammam ; composition florale ; conception d'aménagements paysagers ; services de soins de beauté ; services de manucure ; services de saunas ; services de solariums ; services de stations thermales ; massage ; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, toilettage d'animaux'* ;

Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits ou services visés lors de son enregistrement ; que pour l'ensemble des services désignés en classes 35, 39, 41 et 44 il n'est pas sérieusement contesté que le signe '*Palace*' n'est pas leur désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni que ce signe puisse servir à désigner une de leurs caractéristiques, qu'ainsi ce signe est suffisamment arbitraire par rapport aux services qu'il désigne dans ces classes et présente donc un caractère distinctif ;

Considérant en revanche que pour les services visés en classe 43, ayant trait à l'hôtellerie et à la restauration, il convient de relever que selon le dictionnaire 'Le Petit Robert', le mot '*palace*' se définit comme désignant un '*grand hôtel de luxe*', ce que confirme également l'encyclopédie en ligne Wikipedia selon lequel '*un palace est un hôtel de grand luxe*' ;

Considérant qu'il apparaît donc que le signe '*Palace*' est étroitement lié aux services hôteliers visés en classe 43 en désignant une de leurs caractéristiques, en l'espèce la qualité et la valeur de la prestation de service au sens de l'article L 711-2 sous b) du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que l'élément figuratif de ce signe n'est constitué que par l'usage d'une police de caractères particulière et d'un simple trait de soulignement n'apportant aucun élément de nature figurative qui puisse distinguer le vocable '*palace*' alors surtout que cette typographie reprend celle déjà utilisée dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, tels que les hôtels parisiens de Crillon ou le Meurice ;

Considérant dès lors que cet élément figuratif ne peut pas corriger le manque de distinctivité du signe '*palace*' pour désigner les services visés en classe 43 ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité pour défaut de distinctivité et que statuant à nouveau, la marque française semi-figurative '*PALACE*' n° 10 3 780 003 dont le GIE Atout France est titulaire, sera annulée pour défaut de distinctivité en ce qu'elle désigne les services en classe 43 ;

III : SUR LA NULLITÉ DE LA MARQUE QUALIFIÉE DE MARQUE COLLECTIVE DE CERTIFICATION :

Considérant que la société The Ritz Hôtel Ltd. Soutient que la marque collective '*PALACE*' devait nécessairement être déposée comme marque collective de certification compte tenu du statut du GIE Atout France qui présente toutes les caractéristiques d'un organisme certificateur et que dès lors la marque collective de certification '*PALACE*' est nulle dans la mesure où le règlement d'usage n'a pas été déposé simultanément au dépôt de la marque (soit en l'espèce le 06 décembre 2010) et où ce règlement est particulièrement arbitraire dans les conditions d'octroi de la distinction ;

Considérant que le GIE Atout France réplique que sa marque est une marque collective simple au sens de l'article L 715-1, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où le GIE ne dispose d'aucun pouvoir de certification, la distinction '*Palace*' ne s'inscrivant que dans une perspective de valorisation d'établissements hôteliers exceptionnels ;

Qu'il ajoute que le contenu du dépôt de la marque exclut sa qualification de marque collective de certification pour les services désignés en classes 35, 39 et 41 ;

Qu'il fait valoir en conclusion que le défaut de dépôt simultané du règlement d'usage est inopérant et que les conditions de validité d'une marque collective simple sont remplies ;

Considérant ceci exposé, qu'il est constant (notamment du fait de l'arrêté du 08 novembre 2010) que l'attribution de la distinction '*Palace*' ne concerne que les services hôteliers au sens de ceux visés en classe 43 et pour lesquels le présent arrêt a prononcé la nullité de la marque éponyme pour défaut de distinctivité ;

Considérant en effet que le règlement d'usage de la marque collective '*PALACE*', dont l'article 1 se réfère expressément à l'arrêté susvisé, a pour unique objet de définir les conditions d'attribution du droit d'usage de celle-ci, subordonné à l'octroi par le ministre chargé du tourisme de la distinction '*Palace*' ;

Considérant qu'il s'ensuit que la marque '*PALACE*' ne saurait recevoir la qualification de marque collective de certification pour les services visés en classes 35, 39, 41 et 44 ; que le défaut de simultanéité du dépôt du règlement et du dépôt de la marque et les conditions d'attribution de la distinction posées par ce règlement sont inopérants ;

Considérant dès lors il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la marque '*PALACE*' pour les services visés aux classes 35, 39, 41 et 44 ; que la société The Ritz Hôtel Ltd. sera donc déboutée de ce chef de demande, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la dite marque pour tous les services qu'elle désigne ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que le GIE Atout France demande la condamnation de la société The Ritz Hôtel Ltd. à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente action en justice ;

Mais considérant que dans la mesure où la cour a partiellement annulé sa marque '*PALACE*' pour défaut de distinctivité, il apparaît que la procédure engagée devant le tribunal par la société The Ritz

Hôtel Ltd. n'était pas abusive ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du GIE Atout France à ce titre ;

Considérant que le GIE Atout France demande également la condamnation de la société The Ritz Hôtel Ltd. à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inscription du jugement au Registre national des marques, ce qui a eu pour conséquence l'impossibilité pour le GIE de se prévaloir de son droit de marque à l'égard des tiers et la perte définitive et irréversible de l'enregistrement international de la marque n° 1 066 761 qui a pour base la marque française annulée, privant ainsi le GIE d'une protection efficace à l'étranger ;

Mais considérant que dans la mesure où la cour a annulé la marque '*PALACE*' pour les services de la classe 43 et où il sera ordonné que le présent arrêt soit notifié à l'INPI, en lieu et place du jugement entrepris, pour son inscription au Registre national des marques, il apparaît que le GIE Atout France ne peut justifier d'aucun préjudice résultant de l'inscription dudit jugement en vertu de l'exécution provisoire qui y était attachée alors surtout que l'inscription, enregistrée le 04 septembre 2013, a été annulée par l'INPI le 03 janvier 2014 en l'absence d'un certificat de non appel et qu'aucune marque concurrente n'a été déposée entre ces deux dates pour les services des classes 35, 39, 41 et 44 ; que le GIE Atout France sera donc débouté de ce chef de demande ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société The Ritz Hôtel Ltd. la somme complémentaire de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que le GIE Atout France sera pour sa part, débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le GIE Atout France, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PARCESMOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non recevoir et déclaré la société The Ritz Hôtel Ltd. recevable à agir,
- débouté le GIE Atout France Agence Française de Développement Touristique de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- statué sur les frais irrépétibles et les dépens de la procédure de première instance ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs :

Annule l'enregistrement de la marque française semi-figurative '*PALACE*' n° 10 3 780 003 dont est titulaire le GIE Atout France Agence Française de Développement Touristique collective pour l'ensemble des services qu'elle désigne en classe 43 ;

Déboute la société The Ritz Hôtel Ltd. du surplus de ses demandes en annulation de la dite marque pour les services qu'elle désigne en classes 35, 39, 41 et 44 ;

Ordonne la communication du présent arrêt, à la requête de la partie la plus diligente, à l'INPI aux

fins d'inscription au Registre national des marques ;

Déboute le GIE Atout France Agence Française de Développement Touristique de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inscription du jugement entrepris au Registre national des marques en vertu de l'exécution provisoire qui y était attachée ;

Condamne la société The Ritz Hôtel Ltd. à payer au GIE Atout France Agence Française de Développement Touristique la somme complémentaire de **CINQ MILLE EUROS** (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la société The Ritz Hôtel Ltd. de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société The Ritz Hôtel Ltd. aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER