

Grosses délivrées **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 MAI 2015

(n°103/2015, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/16676**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
-3ème chambre - 2ème section - RG n° 12/12900

APPELANT

Monsieur John ROCHA

43 Leeson Park

DUBLIN 6

IRLANDE

Représenté et assisté de Me Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au
barreau de PARIS, toque : K0177

INTIMÉE

SAS PARFUMS ROCHAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 668 114

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

17 rue de Miromesnil

75008 PARIS

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG & Associés, avocat au barreau de
PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application
des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 23 mars 2015, en
audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Monsieur Benjamin RAJBAUT ,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Madame Nathalie AUROY, Conseillère

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 09 août 2013 par M. John ROCHA.

Vu les dernières conclusions de M. John ROCHA, transmises le 16 décembre 2014.

Vu les dernières conclusions de la SAS Parfums ROCHAS, transmises le 17 novembre 2014.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 janvier 2015.

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 la SAS Parfums ROCHAS est spécialisée dans la création et la commercialisation de parfums ainsi que dans les accessoires de luxe et le prêt-à-porter féminin et indique être titulaire de la marque française 'ROCHAS' déposée le 20 décembre 1977 sous le numéro 1 436 306 et de la marque internationale 'ROCHAS' déposée le 28 juillet 1998 sous priorité de la marque française précédente, sous le numéro 697119, pour désigner notamment toutes deux les '*vêtements et tous articles d'habillement*' en classe 25 ;

Qu'apprenant que M. John ROCHA, styliste britannique, créateur de vêtements, de chaussures et d'accessoires, avait déposé en 1995 et en 1997 une marque française et une marque communautaire 'JOHN ROCHA' pour désigner notamment des '*vêtements, chaussures et chapellerie*', la SAS Parfums ROCHAS s'est rapprochée de celui-ci pour conclure, le 07 décembre 1998 et le 14 janvier 1999, un accord définissant les produits devant être exclus des dépôts du signe 'JOHN ROCHA' et encadrant les conditions de coexistence de leurs marques respectives ;

Que constatant que, selon elle, M. John ROCHA ne respectait pas ses engagements en déposant notamment le 14 octobre 2009 sous le numéro 8 614 562 la marque communautaire 'ROCHA.JOHN ROCHA' et en commercialisant des vêtements et accessoires sous cette marque, la SAS Parfums ROCHAS a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Paris le 03 juillet 2012

pour violation de ses obligations contractuelles et en interdiction de poursuivre l'usage de la dénomination 'ROCHA.JOHN ROCHA' ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit qu'en procédant au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire 'ROCHA.JOHN ROCHA' n° 8 614 562, et en exploitant le signe 'ROCHA.JOHN ROCHA' pour désigner des vêtements et accessoires, M. John ROCHA a violé ses obligations contractuelles résultant de l'accord des 07 décembre 1998 et 14 janvier 1999,
- interdit la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 € par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision,
- condamné M. John ROCHA à payer à la SAS Parfums ROCHAS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

Considérant que par ordonnance du Premier président de la cour de céans en date du 20 novembre 2013, l'exécution provisoire du jugement entrepris a été arrêtée en ce qui concerne les vêtements et accessoires comportant la marque litigieuse figurant à la collection automne-hiver 2013 de M. John ROCHA et distribués par la société Debenhams et sur Internet et ce jusqu'à la diffusion de la prochaine collection printemps-été 2014, l'exécution provisoire étant maintenue pour les collections suivantes, soit à compter de la collection printemps-été 2014 ;

I : SUR LA PRESCRIPTION :

Considérant que M. John ROCHA ne reprend pas devant la cour sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SAS Parfums ROCHAS à son encontre, qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir ;

II : SUR LE RESPECT DE L'ACCORD PASSÉ ENTRE LES PARTIES :

Considérant que M. John ROCHA conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et soutient que le tribunal aurait dû, conformément à l'article 1156 du code civil, rechercher la commune intention des parties pour l'interprétation de l'article 2 de l'accord des 07 décembre 1998 et 14 janvier 1999 et l'appréciation du prétendu manquement à cette clause ;

Qu'il fait ainsi valoir que cette commune intention était d'organiser la coexistence de leurs marques respectives de manière à ne pas créer de confusion entre les signes et que dès lors le tribunal aurait dû déterminer à la lumière de cette intention, si la reproduction du signe 'ROCHA.JOHN ROCHA' constituait une mise exergue du nom ROCHA susceptible de créer un risque de confusion avec les marques 'ROCHAS' ;

Qu'il soutient ainsi qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes 'ROCHA.JOHN ROCHA' et 'ROCHAS' résultant de la reproduction du terme 'ROCHA', que ce soit par la comparaison des signes en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles ou par la coexistence tacite des signes depuis plus de dix ans ;

Qu'il conclut ainsi à l'infirmité du jugement entrepris et au débouté de la SAS Parfums ROCHAS de toutes ses demandes ;

Considérant que la SAS Parfums ROCHAS conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. John ROCHA n'a pas respecté ses engagements contractuels sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Que cette société fait valoir que l'article 2 de l'accord des 07 décembre 1998 et 14 janvier 1999 est très clair et compréhensible et ne peut donner lieu à aucune interprétation et que toute utilisation par M. John ROCHA de son patronyme qui ne respecterait pas les conditions énoncées dans cet article constitue une violation manifeste de ses engagements contractuels, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la réalité d'un risque de confusion avec les marques 'ROCHAS' antérieures ;

Qu'elle considère en conséquence que toute interprétation contraire des dispositions contractuelles en cause dénaturerait les termes de l'accord et que toute l'argumentation de M. John ROCHA consistant à comparer les signes 'ROCHAS' et 'ROCHA.JOHN ROCHA' pour déterminer s'il en résulte un risque de confusion au sens du code de la propriété intellectuelle est hors sujet ; qu'il en va de même des développements consacrés à une coexistence tacite des signes pendant plus de dix ans ;

Considérant ceci exposé, que selon l'article 1134 du code civil, *'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...) Elles doivent être exécutées de bonne foi'* ; que si l'article 1156 dispose qu'*on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes'*, il n'est pas permis aux juges lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;

Qu'en effet les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation, altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ;

Considérant qu'en l'espèce l'accord des 07 décembre 1998 et 14 janvier 1999 vise selon son préambule, à *'éviter tout conflit susceptible de naître entre les signes en présence'* et à *'organiser à cet effet la coexistence des marques respectives ROCHAS et JOHN ROCHA de par le monde, pour les vêtements, chaussures et accessoires de mode (chapellerie, maroquinerie, lunettes...)'* ;

Que l'article 2 de cet accord stipule que *'JOHN ROCHA s'engage à toujours déposer, enregistrer et utiliser son patronyme ROCHA, à titre de marque pour désigner des vêtements, des chaussures et accessoires de mode (chapellerie, maroquinerie, lunettes...) seulement en combinaison avec son prénom JOHN en caractères bâton de même grandeur sans mise en exergue du nom ROCHA et toujours écrit sur une seule ligne, et à ne jamais utiliser, ou solliciter l'enregistrement de la dénomination ROCHA seule, ou ROCHAS, à titre de marque'* ;

Considérant que les termes de cet article sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; que par cet article M. John ROCHA s'engage à ne pas mettre en exergue son patronyme et qu'y ajouter, comme il le fait, une limitation de cet engagement à l'existence d'un risque de confusion avec les marques 'ROCHAS' serait dénaturer cette clause en y ajoutant une condition non expressément prévue ;

Considérant dès lors que pour l'appréciation du manquement allégué de M. John ROCHA à cet engagement contractuel il n'y a pas lieu de se livrer, comme il le fait dans ses conclusions, à la recherche d'un risque de confusion entre la marque 'ROCHA.JOHN ROCHA' et les marques 'ROCHAS' tiré notamment de la coexistence pacifique antérieure des signes en présence ;

Considérant qu'il apparaît en conséquence que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que M. John ROCHA n'a pas respecté l'article 2 de l'accord en procédant le 14 octobre 2009 au dépôt auprès de l'OHMI du signe 'ROCHA.JOHN ROCHA' et en autorisant la vente en ligne sur le site Internet de la chaîne de magasins Debenhams sous cette même dénomination, d'articles créés par lui en relevant que dans ce signe, le nom ROCHA, répété à deux

reprises et placé en position d'attaque séparé du prénom par un point, est bien mis en exergue par rapport au prénom JOHN ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'en procédant au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire 'ROCHA.JOHN ROCHA' n° 8 614 562 et en exploitant le signe 'ROCHA.JOHN ROCHA' pour désigner des vêtements et accessoires, M. John ROCHA a violé ses obligations contractuelles résultant de l'accord des 07 décembre 1998 et 14 janvier 1999 ;

III : SUR LES MESURES DEMANDÉES PAR LA SAS PARFUMS ROCHAS :

Considérant que la SAS Parfums ROCHAS conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait interdiction à M. John ROCHA d'utiliser la dénomination 'ROCHA.JOHN ROCHA' pour désigner des vêtements et accessoires, demandant de porter pour l'avenir le montant de l'astreinte par infraction constatée à 1.000 € compte tenu de la résistance de l'appelant à s'y conformer ;

Que compte tenu de cette résistance, de la mauvaise foi de M. John ROCHA, de son attitude manifestement dilatoire et de sa résistance à respecter les dispositions du jugement entrepris, elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que M. John ROCHA conteste toute résistance abusive de sa part dans l'exécution du jugement entrepris pour faire retirer des produits marqués 'ROCHA.JOHN ROCHA' de la vente par la société Debenhams dans ses magasins au Royaume-Uni ; qu'en tout état de cause les faits constatés ne relèvent pas de son fait mais de la société Debenhams ;

Considérant ceci exposé, que devant la cour M. John ROCHA ne reprend plus son moyen selon lequel la SAS Parfums ROCHAS ne serait pas fondée à demander l'interdiction pour lui de poursuivre l'utilisation de la dénomination litigieuse au motif que selon l'article 1142 du code civil *'toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur'* ;

Considérant que c'est en effet à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen dans la mesure où, en application des dispositions des articles 1134 et 1142 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible et que le prononcé de mesures d'interdiction, sous astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a interdit la poursuite des agissements imputables à M. John ROCHA, sous astreinte de 350 € par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification du dit jugement ;

Que dans la mesure où il n'a été à ce jour demandé aucune liquidation de cette astreinte devant le juge de l'exécution, il n'apparaît pas justifié d'en augmenter le montant pour l'avenir ;

Considérant enfin qu'en première instance la SAS Parfums ROCHAS n'avait présenté aucune demande en indemnisation d'un préjudice résultant de l'inexécution par M. John ROCHA de ses engagements contractuels et que si en cause d'appel elle présente une demande globale en dommages et intérêts fondée sur sa résistance, qualifiée d'abusives, à respecter tant les stipulations de l'accord des 07 décembre 1998 et 14 janvier 1999, que le jugement entrepris et l'ordonnance présidentielle du 20 novembre 2013, force est de constater d'une part qu'elle ne justifie pas autrement que par ses affirmations péremptoires de l'*'important préjudice'* qu'elle aurait subi du fait du non respect par M. John ROCHA de ses obligations contractuelles et d'autre part qu'elle ne démontre pas que M. John

ROCHA aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ;

Que dès lors la SAS Parfums ROCHAS sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS Parfums ROCHAS la somme complémentaire de 4.000 € 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 M. John ROCHA sera pour sa part, débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. John ROCHA, partie perdante en son appel, 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 en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute la SAS Parfums ROCHAS de sa demande en augmentation pour l'avenir du montant de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris ;

Déboute la SAS Parfums ROCHAS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. John ROCHA à payer à la SAS Parfums ROCHAS la somme complémentaire de **QUATRE MILLE EUROS** (4.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute M. John ROCHA de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. John ROCHA aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER