

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014

(n°185, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/21687**

Décision déferée à la Cour : jugement du 13 septembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS
- 3ème chambre 3ème section - RG n° 11/15624

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. BM IMPORT, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

Avenue Van Volxem 414

1190 Forest

BRUXELLES

BELGIQUE

Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque C 1570

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. BEST OF TV, anciennement dénommée S.A.R.L. RAF INVENTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

Parc d'Activité du Coudrier

28, chemin de Gérocourt

95650 BOISSY-L'AILLERIE

Représentée par Me Didier LE GOFF de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mmes Marie-Christine AIMAR et Sylvie NEROT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré

de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Céline LITTERI

ARRET :

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 Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 13 septembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 3ème section),

Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2013 par la S.A.R.L. M Import,

Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. B M Import appelante en date du 13 février 2014

Vu les dernières conclusions de la SAS Best OF TV anciennement dénommée RAF Inventions S.A.R.L. intimée et incidemment appelante, en date du 31 mars 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 juin 2014,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société RAF Import immatriculée au RCS de Pontoise depuis le 7 juillet 2010 a pour activité l'import et l'export de tous produits manufacturés. Elle exploite un site internet pour commercialiser ses produits.

Le 9 avril 2009, elle a conclu avec la société américaine Fitness Brands Inc. Un contrat de distribution exclusive pour la France portant sur l'appareil de Fitness Ab Circle Pro destiné au développement de la ceinture abdominale, prenant effet le 10 avril 2009.

Elle indique que ce contrat de distribution exclusive lui donne licence exclusive pour un certain nombre de droits de propriété intellectuelle, et notamment la marque communautaire verbale Ab Circle enregistrée le 9 septembre 2009 sous le numéro 7592454 et la marque communautaire verbale Ab Circle Pro enregistrée le 9 septembre 2009 sous le numéro 7592694 pour désigner toutes deux des produits des classes 9, 16 et 28, et notamment les articles de gymnastiques et de sports non

compris dans d'autres classes.

Elle expose avoir découvert au mois de juillet 2010, la commercialisation sur le site internet www.clickachats.com géré par la société belge BM Import d'un appareil de Fitness contrefaisant selon elle la marque communautaire dont elle est licenciée.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société RAF Inventions par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société M Import de cesser de commercialiser l'appareil de Fitness litigieux.

Elle a fait établir les 8 juin et 6 juillet 2011 un procès verbal de constat d'huissier sur le site internet www.clickachats.com.

Selon acte d'huissier du 6 octobre 2011 la société RAF Inventions a fait assigner la société M Import en contrefaçon de la marque communautaire, concurrence déloyale et indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 21 décembre 2012 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société M Import ainsi que sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de l'OHMI sur l'action en nullité des modèles communautaires portant sur l'appareil Fitness AB Circle Pro dont la société Fitness Brands Inc. est titulaire et la société RAF Inventions licenciée.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société M Import,
- débouté la société M Import de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n°2, 3, 10-1 et 10-2 communiquées par la société RAF Inventions,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société M Import,
- déclaré la société RAF Import recevable à agir en contrefaçon de la marque communautaire Ab Circle pro n) 7592694,
- dit que la société M Import a commis des actes de contrefaçon de cette marque au préjudice de la société RAF Inventions licenciée exclusive de celle-ci,
- dit que la société M Import a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société RAF Import en reproduisant sur son site internet deux photographies publicitaires utilisées par la demanderesse pour promouvoir son produit de Fitness,
- en conséquence,
- condamné la société M Import à payer à la société RAF Inventions les sommes de :
 - * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,
 - * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
 - * 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte,
- s'est réservé la liquidation des astreintes prononcées,

- débouté la société RAF Inventions de sa demande de publication,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la société M Import aux entiers dépens de l'instance.

En cause d'appel la S.A.R.L. BM Import, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures du 13 février 2014 de :

- infirmer le jugement,
- déclarer le tribunal de grande instance de paris territorialement incompétent au profit du tribunal de première instance de Bruxelles,
- à titre subsidiaire,
- joindre la présente instance avec l'instance sous RG 11/15622 et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de l'OHMI sur l'action en nullité des modèles,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes en paiement des la société RAF Inventions à son encontre,
- condamner la société RAF Inventions à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS BEST OF TV anciennement dénommée RAF Inventions intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel demande dans ses dernières écritures du 31 mars 2014 de :

- confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des indemnités qui lui ont été allouées et a rejeté sa demande de publication judiciaire,
- statuant à nouveau,
- fixé à la somme de 30.000 euros l'indemnité due au titre de la contrefaçon de marque et à 30.000 euros celle due au titre des actes de concurrence déloyale,
- ordonner la publication de l'arrêt à venir,
- condamner la société BM Import à lui payer en sus la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exception d'incompétence territoriale et les demandes de sursis à statuer et de jonction,

La société BM Import sollicite l'infirmer le jugement qui a rejeté son exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions belges et sa demande de sursis à statuer. La société RAF Inventions conclut à l'irrecevabilité de la fin de non recevoir et à la demande de jonction.

Par ordonnance du 21 décembre 2012 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a écarté l'exception d'incompétence territoriale et a écarté la demande de jonction.

L'exception d'incompétence territoriale relevant aux termes de l'article 771 du code de procédure

civile de sa compétence exclusive du juge de la mise en état et son ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour, celle-ci est devenue définitive et la société BM Import est irrecevable en sa demande à ce titre.

Concernant le rejet de jonction de procédure avec la procédure initiée à son encontre par la société Best of TV en contrefaçon de modèles celle-ci n' également pas été déférée à la cour alors que le juge de la mise en état avait justement relevé qu'il s'agissait de procédures autonomes portant sur des faits distincts revêtant des qualifications juridiques différentes ne nécessitant pas de les voir instruire ou juger ensemble; de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de société BM Import à ce titre.

Le jugement sera confirmer de ces chefs.

Sur l'action en contrefaçon de marque,

En vertu du contrat de distribution exclusive, comme cela résulte de la traduction assermentée de ce contrat, conclu avec la société Fitness Brands Inc titulaire des deux marques communautaires dont s'agit (Abdo Circle et Abdo Circle Pro) , la société Best of TV est licenciée de ces deux marques selon licence inscrite dans la base de données de l'OHMI.

En vertu de l'article 22 alinéa 3 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire 'sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

L'article 13 du contrat de licence prévoit qu'après avoir informé la société Fitness Brands Inc de toute violation des droits de propriété intellectuelle par un tiers, la société Best of TV fait le nécessaire pour en obtenir la cessation et pour engager une action judiciaire de son choix.

Il est justifié que la société Best of TV a envoyé une lettre de mise en demeure à la société Fitness Brands Inc qui lui a confirmé qu'elle n'agirait pas elle-même en contrefaçon.

Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'appelante la société Best of TV est recevable à agir en contrefaçon de marque

L'article 9 paragraphe 1 sous b) du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire dispose que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires.

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Pour contester la contrefaçon reprochée la société BM Import invoque une absence de distinctivité des marques opposées en ce qu'elles se réfèreraient à la fonction des produits qu'elles désignent et seraient donc la désignation nécessaire et usuelle dans le secteur du Fitness, du produit de Fitness concerné, sans toutefois en tirer de conséquence quant à leur validité ni établir que cette dénomination constitue l'appellation usuelle, générique, nécessaire et courante pour désigner ce produit.

Elle poursuit en indiquant que par nécessité de transparence et de communication avec la clientèle,

les marques de ces produits font systématiquement référence à la fonction qu'ils concernent, à la capacité physique qu'ils vont développer, en l'espèce les abdominaux et le terme Abdo est la désignation nécessaire dans le langage professionnel du Fitness

Elle ajoute que le terme Ab n'a aucun caractère distinctif, que le mot anglais Pro est une dénomination couramment utilisée dans le domaine du Fitness et que le terme anglais circle ne désigne que la caractéristique du produit et fait référence à la forme imposée du produit vendu.

Elle conteste en outre tout risque de confusion entre les deux signes en raison des différences visuelles et phonétiques entre eux.

Il convient de relever, comme le fait avec pertinence la société Best of TV, que la dénomination Ab Circle Pro examinée dans son ensemble revêt en regard de la modification inhabituelle syntaxique et sémantique des termes évoqués abdominaux, cercle et professionnel un caractère distinctif.

L'huissier instrumentaire a constaté les 8 juin et 6 juillet 2011 que la société de droit belge commercialisait sur son site www.clickachats.com un appareil de Fitness sous la dénomination Rondo Abdo Pro et pour décrire l'appareil employait les dénominations Abdo Circle pro, Rondo Abdo pro .

La société Best of TV reproche l'usage du terme Abdo Circle pro.

Sur la comparaison des produits

Il n'est pas contesté qu'il s'agit de produits identiques, des appareils de Fitness.

Sur la comparaison des signes

La marque opposée porte sur la dénomination Ab Circle Pro n°7592694 écrite en lettres d'imprimerie standard en minuscules, à l'exception des premières lettres de chaque mot qui sont en majuscules,

Le signe contesté est Abdo Circle pro,

Considérant que les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques qui leur sont opposés, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques et signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement

Visuellement, le signe Abdo Circle pro reprend intégralement la marque Ab Circle Pro, selon les mêmes lettres d'imprimerie en minuscules à l'exception des premières lettres en majuscules, l'adjonction de la syllabe 'do' au premier terme d'attaque n'altère pas le fort caractère de cette première syllabe suivie des deux autres mêmes termes, l'absence de majuscule au troisième terme du signe contesté s'effaçant dans l'impression globale très proche,

Phonétiquement, la prononciation est quasi similaire, l'ensemble des lettres étant reproduites dans le même ordre dans le signe litigieux,

Conceptuellement, les signes opposées évoquent tous deux un appareil de Fitness dédié au

renforcement abdominal,

Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de la dénomination Abdo Circle pro est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise de l'intégralité de la marque Ab Circle Pro, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, exploités tous deux sur internet alors que sont employés en même temps d'autres dénominations désignant le même produit : Rondo Abdo pro, Ab Tonic, Abdo rondo, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;

En application de l'article L 717-1 du code de la propriété intellectuelle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11, et 13 du règlement (CE) 40/94 n° 207/2009.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société BM Import a commis des actes de contrefaçon de la marque Ab Circle Pro de la société Best of TV.

Sur l'action en concurrence déloyale

C'est à bon droit que le tribunal a indiqué que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce e qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.

Pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive.

L'huissier instrumentaire a notamment constaté que des photographies du produit Ab Circle pro de la société Best of TV étaient publiées sur le site de la société BM Import, www.clickachats.com.

En effet, la société BM Import reproduit sur son site www.clickachats.com une photographie du produit Ab Circle Pro pris en biais et en hauteur, sur laquelle le logo de la société Best of TV apposé sur le disque a disparu, une photographie de ce même appareil maintenu debout par un mannequin agenouillé à droite de l'appareil comme cela ressort du procès verbal d'huissier en date du 28 juin 2011 constatant les éléments publiés sur le site internet de la société Best of TV sur lesquels apparaissent le logo sur le chronomètre accroché à l'appareil.

En utilisant ces photographies sans autorisation de la société Best of TV la société BM Import a accru la confusion existant entre les produits d'autant que les deux sociétés vendent le même produit dans la même couleur rouge et s'est placée ainsi dans son sillage.

Il ne peut être reproché comme le fait la société Best of TV à la société BM Import de commercialiser son appareil Fitness accompagné d'un mode d'emploi, et d'un DVD ce qui est une pratique normale pour ce type de produit.

Par ailleurs la société Best of TV n'établit pas qu'elle a été la première à accompagner la commercialisation de son appareil Fitness, en sus des éléments précédents, d'un guide minceur, de sorte que cet accessoire ne peut comme justement jugé' par le tribunal constituer une acte de concurrence déloyale.

La société appelante ne conteste pas les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre de condamnation.

Sur les autres demandes

Si ces actes ont occasionné un risque de confusion et ont altéré l'image de la marque de la société Best Of TV celle-ci ne justifie pas du manque à gagner et du trouble commercial qu'elle invoque par des éléments chiffrés de sorte que c'est par une bonne appréciation des éléments de la cause que le tribunal a chiffré les indemnités dues à la société intimée respectivement à 10.000 euros au titre de la contrefaçon et 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale et a prononcé des mesures d'interdictions d'user les photographies litigieuses sous astreinte.

En revanche il y a lieu eu égard aux commercialisations respectives des parties sur internet de faire droit à titre de dommages et intérêts complémentaires et pour faire cesser tout risque de confusion de faire droit à la demande de publication judiciaire selon les termes du dispositif et de reformer le jugement de ce chef.

L'équité commande d'allouer à la société intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre de la société appelante.

Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la fin de non recevoir et la demande de jonction de procédure présentées par la société appelante,

Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante,

Reçoit partiellement l'appel incident,

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de publication judiciaire,

En conséquence,

Ordonne la publication du présent arrêt par extrait, comme suit 'par arrêt du 26 septembre 2014 la cour d'appel de Paris a condamné la société BM Import pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'égard de la société Best of TV, sur la page d'accueil du site internet www.clickachats.com pour une période de 15 jours, dans le délai de 45 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, et dans trois publications au choix de la société Best Of TV, pour un coût n'excédant pas la somme de 5.000 euros HT par insertion, à la charge exclusive de la société BM Import,

Confirme le jugement déferé pour le surplus,

Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente