

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2017
(n°19, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23740
Décision déferée à la Cour : jugement du 13 novembre 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°13/14091

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS, anciennement dénommée CREATIONS NELSON, agissant en la personne de son président domicilié [...]
151, adresse [...]
75001 PARIS
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 720 802 776

Représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. SOLITEX, prise en la personne de son gérant domicilié [...] situé
2, adresse [...]
35740 PACE

Représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE de l'association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 362

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

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 Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société Comptoir des Cotonniers, anciennement dénommée Créations Nelson, a pour activité l'achat, la vente et la fabrication de vêtements. Elle est titulaire de :

- la marque française verbale 'COMPTOIR DES COTONNIERS' déposée le 20 décembre 1988, renouvelée en dernier lieu le 4 juillet 2008 et enregistrée sous le n°1647434 en classes 18, 24 et 25 pour désigner notamment les 'textiles et tissus',
- la marque française semi-figurative déposée le 21 juillet 2006 et enregistrée sous le n°3441895 en classes 3 et 24 pour désigner les 'Tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matières textiles, couvertures de lit et de table, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de table (à l'exception du linge de table en papier), nappes et napperons individuels en matières textiles, torchons (essuie-verre), essuie-mains, serviettes en matières textiles, serviettes de toilette et mini-serviettes en matières textiles, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, linge de lit, couvre-pieds, draps, draps-housses, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housses de coussin et housses de tours de lit, cache-sommiers, taies d'oreillers et de traversins',
- la marque française semi-figurative déposée le 19 avril 2001, renouvelée le 3 décembre 2010 et enregistrée sous le n°3096023 en classes 18 et 25 pour désigner notamment les 'Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie',
- du nom de domaine www.cotonniers.com depuis le 25 février 2002.

La société Solitex exerce depuis le 17 février 2011 une activité d'achat, vente et commercialisation en gros de produits textiles et de literies, d'équipement concernant les collectivités, la maison, l'industrie hôtelière et les loisirs.

Elle a déposé auprès de l'INPI, le 20 juillet 2012, une demande d'enregistrement de marque complexe 'Le comptoir du coton' n°12 3 935 839 en classes 3 et 24 pour désigner notamment les 'Tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, peignoir de bain, pantoufle, linge de table non en papier, linge de bain, serviette de toilette en matière textile, enveloppe à matelas, housses de matelas, toiles à matelas';

Par décision du 25 mars 2013, l'INPI, statuant sur l'opposition formée le 10 octobre 2012 par la société Créations Nelson, a reconnu partiellement justifiée l'opposition en ce qu'elle portait sur les produits suivants 'peignoirs de bain et pantoufles' et la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 octobre 2013, rejeté le recours de la société Créations Nelson contre cette décision. La marque semi-figurative 'Le comptoir du coton' n°12 3 935 839 dont est titulaire la société Solitex ne vise donc plus ces produits.

La société Solitex est également titulaire du nom de domaine www.lecomptoirducoton depuis le 18 février 2012.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2013, la société Solitex a fait assigner la société Comptoir des Cotonniers devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur les marques n°1647434 et 3441895 pour défaut d'exploitation des produits visés aux dépôts en classe 24 et la société Comptoir des Cotonniers a alors formé des demandes reconventionnelles en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir,
- prononcé la déchéance des droits de la société Comptoir des Cotonniers, anciennement Créations Nelson sur la marque 'Comptoir de Cotonniers' n°1647434 déposée le 20 décembre 1988 pour les produits et services de la classe 24 désignés à l'enregistrement, à l'exception des 'draps de plage' à compter du 30 septembre 2013,
- prononcé la déchéance des droits de la société Comptoir des Cotonniers, sur la marque ' Comptoir des Cotonniers ' n°3441895 déposée le 21 juillet 2006, pour l'ensemble des produits et services de la classe 24 désignés à l'enregistrement à l'exception des 'draps de plage' à compter du 30 septembre 2013,
- rejeté la demande d'annulation de la marque « Comptoir de Cotonniers » n°3096023 de la société Comptoir des Cotonniers, anciennement Créations Nelson, pour imprécision des produits visés,
- débouté la société Comptoir des Cotonniers de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente, pour transcription sur le registre national des marques,
- condamné la société Comptoir des Cotonniers à payer à la société Solitex la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Comptoir des Cotonniers aux dépens,

La société Comptoir des Cotonniers a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2015.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Comptoir des Cotonniers demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3096023 pour prétendue imprécision des produits visés
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- débouter la société Solitex de l'intégralité de ses demandes, compte tenu de l'exploitation de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS dans la classe 24,

A titre subsidiaire,

- dire que la déchéance est limitée aux produits de la classe 24 à l'exception des produits suivants: 'linge de maison, linge de bain, serviettes en matières textiles, serviettes de toilette, et mini serviettes en matière textile, gant de toilette, draps de bain, draps de plage',

A titre encore plus subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque n°1647434 pour les produits de la classe 24 à l'exception des draps de plage à compter du 30 septembre 2013 et sur la marque n° 341895 pour les produits de la classe 24, à l'exception des draps de plage à compter du 30 septembre 2013,

- dire que la société Solitex a commis des actes de contrefaçon des marques ' COMPTOIR DES COTONNIERS' n°1647434, n°309 60 23 et n° 3441895, en commercialisant sous la marque' Le comptoir du coton' des peignoirs et des pantoufles et d'une façon générale tous produits de linge de bain et de maison,

A titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la marque n°3441895 serait déchue pour les produits de la classe 24 hormis les draps de bain à compter du 30 septembre 2013,

- juger qu'il y a contrefaçon par imitation :

- des marques COMPTOIR DES COTONNIERS n°309 60 23 et n°1.647.434 déposées pour les produits de la classe 25, compte tenu de l'identité des produits en cause (peignoirs et pantoufles),

- de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3441895 compte tenu de la similarité des produits de peignoir, pantoufles et draps de bain exploités par Solitex sur son site www.lecomptoirducoton.fr et des draps de bain exploités par Comptoir des Cotonniers, à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au 5 mai 2015, de la similarité des produits de peignoir et pantoufles exploités par Solitex sur son site www.lecomptoirducoton.fr avec les produits de linge de bain et de maison, visés par la marque n°3441895 jusqu'au 30 septembre 2013 (date de la déchéance prononcée par le Tribunal) et de l'identité des produits de linge de maison et de bain (draps de bains, serviettes, gants de toilette, etc.) exploités par Solitex sur son site www.lecomptoirducoton.fr avec les produits de linge de bain et de maison, visés par la marque n°3441895 jusqu'au 30 septembre 2013 (date de la déchéance prononcée par le Tribunal)

A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la société Solitex n'avait pas commis des actes d'usage à titre de marque,

- juger que ces faits constituent à tout le moins des actes de concurrence déloyale,

- condamner, en tout état de cause, la société Solitex à une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de marques ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- dire, par ailleurs, que la société Solitex a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques COMPTOIR DES COTONNIERS, n°1.647.434, n°3096023, n°3441895 en déposant et exploitant le nom de domaine www.lecomptoirducoton.fr,

A titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait que la marque n°3441895 serait déchue pour les produits de la classe 24 hormis les draps de bain à compter du 30 septembre 2013,

- juger qu'il y a contrefaçon par imitation :

- des marques COMPTOIR DES COTONNIERS n°309 60 23 et n°1.647.434 déposées pour les produits de la classe 25, compte tenu de l'identité des produits en cause (peignoirs et pantoufles)

- de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3441895 compte tenu de la similarité des produits de peignoir, pantoufles et draps de bain exploités par Solitex sur son site www.lecomptoirducoton.fr avec les draps de bain exploités par Comptoir des Cotonniers, à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au 5 mai 2015, de la similarité des produits de peignoir et pantoufles exploités par Solitex sur son site www.lecomptoirducoton.fr avec les produits de linge de bain et de maison, visés par la marque n°3441895 jusqu'au 30 septembre 2013 (date de la déchéance prononcée par le Tribunal) et de l'identité des produits de linge de maison et de bain (draps de bains, serviettes, gants de toilette, etc.) exploités par Solitex sur son site www.lecomptoirducoton.fr avec les produits de linge de bain et de maison, visés par la marque n°3441895 jusqu'au 30 septembre 2013 (date de la déchéance prononcée par le tribunal) En conséquence,

- condamner l'intimée à une somme supplémentaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ces faits distincts de contrefaçon de marques par imitation,

- dire aussi que la société Solitex a porté atteinte au nom commercial Comptoir des Cotonniers et, en conséquence condamner la société Solitex à une somme supplémentaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale,

- dire enfin que la société Solitex a commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte au nom de domaine www.comptoirdescotonniers.com et de condamner la société Solitex à une somme supplémentaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale distincts,

En tout état de cause,

- condamner la société Solitex à lui payer à la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société Solitex la restitution de la somme de 4.000 euros réglée en exécution du jugement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Solitex de toutes ses demandes,

- condamner la société Solitex SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de constat de la SCP Jourdain & Dubois, dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Solitex demande à la cour, de :

- prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation des droits de la société Comptoir des Cotonniers sur la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°1647434 pour désigner les produits suivants : ' textiles et tissus',

- dire que les effets de la déchéance remonteront au 19 juillet 2012,

- prononcer la déchéance, pour défaut d'exploitation, des droits de la société Comptoir des Cotonniers sur la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3441895, en ce qu'elle désigne les produits suivants : 'tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matières textiles, couvertures de lit et de table, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de table (à l'exception du linge de table en papier), nappes et napperons individuels en matières textiles, torchons (essuie-verre), essuie-mains, serviettes en matières textiles, serviettes de toilette et mini-serviettes en matières textiles, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, linge de lit, couvre-pieds, draps, draps-housses, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housses de coussin et housses de tours de lit, cache-sommiers, taies d'oreillers et de traversins',

- dire que les effets de la déchéance remonteront au 19 juillet 2012,

- dire que le libellé 'vêtements (habillement) et les chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)' ne permet pas à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la marque « COMPTOIR DES COTONNIERS » n°3 096023 en ce qu'elle désigne les « vêtements (habillement) et les chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)',

En tout état de cause,

- dire que le libellé 'vêtements (habillement) et les chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)' mentionné dans l'enregistrement de la marque « COMPTOIR DES COTONNIERS » n°3096023 ne confère aucune protection à la société Comptoir des Cotonniers ,

- ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir sur le Registre National des marques, à l'INPI sur réquisition du Greffier,

- déclarer la société Comptoir des Cotonniers irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle (sic), l'en débouter,

- condamner la société Comptoir des Cotonniers à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Comptoir des cotonniers en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance des marques COMPTOIR DES COTONNIERS n°1647434 et n°3441895

Considérant qu'aux termes de l'article 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 dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans'; 'La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée';

Considérant qu'il n'est pas contesté devant la cour que la société Solitex, titulaire de la marque 'Le comptoir du coton' n°12 3 935 839, a intérêt à agir dans le cadre du présent litige ;

Considérant que la société Solitex sollicite la déchéance pour défaut d'usage de la marque 'COMPTOIR DES COTONNIERS n°1647434 à compter du 19 juillet 2012 pour les produits suivants 'textiles et tissus' et de la marque 'COMPTOIR DES COTONNIERS n°3441895 à compter du 19 juillet 2012 en ce qu'elle désigne les produits suivants : ' tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matières textiles, couvertures de lit et de table, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de table (à l'exception du linge de table en papier), nappes et napperons individuels en matières textiles, torchons (essuie verre), essuie- mains, serviettes en matières textiles, serviettes de toilette et mini-serviettes en matières textiles, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, linge de lit, couvre-pieds, draps, draps-housses, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housses de coussin et housses de tours de lit, cache-sommiers, taies d'oreillers et de traversins' ;

Que la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article L.714-5 précité, la période de référence à considérer dans le cadre de la présente instance est celle allant du 19 juillet 2007 au 19 juillet 2012 ;

Qu'il appartient à la société Comptoir des Cotonniers, propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, de rapporter la preuve de l'exploitation de ladite marque sur la période concernée ;

Que pour ce faire, et sans distinguer les deux marques en cause, elle indique exploiter du linge de bain et avoir à cet effet proposé à la vente sous sa marque et en association avec la société princesse Tam Tam, une 'fouta', qui constituerait une serviette de plage en coton éponge, précisant que le nombre de ces 'foutas' vendues sous la référence OSURF pour la période du 26 novembre 2012 au 19 novembre 2014 en France s'élève à 449 pièces pour un montant HT de 9.301,50 euros ;

Mais considérant que seule l'exploitation de la marque pour un produit visé à l'enregistrement permet à son titulaire de faire obstacle à une action en déchéance de ses droits sur cette marque pour ledit produit ;

Qu'il résulte des pièces numérotées 20 à 23 produites par la société Solitex, qu'une 'fouta' se définit comme étant 'un vêtement que les femmes arabes portent autour des reins' ou encore comme 'en Afrique du Nord, un pagne tissé qu'on porte au hammam' ;

Que les produits 'textiles et tissus' visés par l'enregistrement de la marque n°1647434 s'entendent comme des produits intermédiaires qui sont destinés à être transformés dans divers domaines, alors qu'une 'fouta' est destinée en premier lieu à recouvrir le corps humain ; que dès lors l'usage sérieux d'une telle 'fouta', à le supposer établi en l'espèce, n'est pas de nature à échapper à la déchéance des droits de la société Comptoir des Cotonniers sur ladite marque pour les produits 'textiles et tissus' ;

Considérant, par ailleurs, que l'appelante n'invoque aucun usage de la marque n°3441895 pour les produits autres que le linge de bain ; que si l'usage allégué de la 'fouta' comme serviette de plage peut tout au plus établir un usage d'un produit similaire aux 'linge de bain (à l'exception de l'habillement), serviettes de toilette et mini-serviettes en matières textiles, draps de bain,

draps de plage' visés par l'enregistrement de la marque n°3441895, celui-ci n'est pas plus de nature à faire obstacle à la demande de déchéance des droits de la société Comptoir des Cotonniers sur ladite marque pour ces produits dès lors que l'exploitation de la marque pour un produit similaire ne vaut pas exploitation pour les produits visés au dépôt ;

Considérant dans ces conditions qu'il y a lieu de faire droit à la demande de déchéance de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°1647434 pour les produits 'textiles et tissus' et de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3441895 en ce qu'elle désigne les produits suivants : 'tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matières textiles, couvertures de lit et de table, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de table (à l'exception du linge de table en papier), nappes et napperons individuels en matières textiles, torchons (essuie-verre), essuie-mains, serviettes en matières textiles, serviettes de toilette et mini-serviettes en matières textiles, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, linge de lit, couvre-pieds, draps, draps-housses, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housses de coussin et housses de tours de lit, cache-sommiers, taies d'oreillers et de traversins', et ce à compter du 19 juillet 2012 conformément à la demande pour les deux marques ;

Sur la demande de nullité de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3 096023

Considérant qu'aux termes de l'article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Le dépôt (de la demande d'enregistrement de marque) comprend : 'c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique' ' ;

Que selon l'article 1er - 2-e de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif à l'énumération des produits et des services auxquels s'applique la marque :

'Cette énumération peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l'énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante" ;

Que se fondant sur ces textes, la société Solitex sollicite en l'espèce la nullité de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3 096023 en ce qu'elle désigne les « vêtements (habillement) et les chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)' du fait de l'imprécision des produits visés par l'enregistrement, et 'en tout état de cause' demande à la cour de dire que ce libellé (vêtements (habillement) et chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)' mentionné dans l'enregistrement de ladite marque ne confère aucune protection à la société Comptoir des Cotonniers ;

Considérant toutefois que la catégorie des 'Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), ' est suffisamment claire et précise, et a toujours été considérée comme telle, notamment par l'INPI , pour permettre à toute personne d'en déterminer le contenu de façon immédiate et sans ambiguïté ;

Que la marque est donc valable et opposable à la société Solitex et il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur la contrefaçon

* des marques COMPTOIR DES COTONNIERS par le signe 'Le comptoir du coton'

Considérant que se prévalant d'un constat d'huissier du 3 décembre 2014 (et non pas du 4 décembre 2014 comme indiqué par erreur dans ses dernières écritures) la société Comptoir des Cotonniers reproche à la société Solitex des actes de contrefaçon des marques n°1647434, n°309 60 23 et n°3441895 du fait de la commercialisation, sous la marque 'Le comptoir du coton' de peignoirs et de pantoufles 'et d'une façon générale tous produits de linge de bain et de maison' ;

Qu'une telle action ne peut cependant prospérer s'agissant des marques n°1647434 et n°3441895 dont la déchéance a été prononcée au 19 juillet 2012 ;

Que s'agissant de la marque semi-figurative n°3096023, il a été dit que celle-ci a été déposée le 19 avril 2001 et régulièrement renouvelée, en classes 18 et 25 pour désigner notamment les 'Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie' ;

Qu'il résulte du constat d'huissier du 3 décembre 2014, que le site internet accessible à l'adresse www.lecomptoirducoton.fr commercialise des peignoirs, des pantoufles, du linge de bain et du linge de maison sous la dénomination 'Le Comptoir du Coton' ; que l'intimée ne peut soutenir qu'elle n'exploite cette dénomination qu'à titre de nom commercial dès lors que figure sur le site internet incriminé, à plusieurs reprises, la marque complexe n°12 3 935 839 déposée le 20 juillet 2012 en classes 3 et 24, et refusée à l'enregistrement pour les 'peignoirs de bain et pantoufles' et ainsi représentée :

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux 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 en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'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 ;

Sur la comparaison des produits

Considérant que les 'peignoirs de bain' et les 'pantoufles' sont des produits destinés à recouvrir le corps humain ou les pieds, à les parer ou à les protéger, même s'ils sont destinés à être utilisés à des moments particuliers de la journée, et sont donc des produits identiques aux vêtements et chaussures désignés par la marque première ;

Considérant que si l'appelante incrimine également la commercialisation par la société Solitex de linge de bain et de linge de maison, il ne s'agit pas de comparer ces produits avec les 'peignoirs de bain' et les 'pantoufles' mais bien avec les produits visés par la marque première dont elle est titulaire et qui sont opposés dans le cadre du présent litige, soit avec les vêtements (habillement) et les chaussures ;

Que plus précisément, les 'tissus, couvertures de lit et de table, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, peignoir de bain, pantoufle, linge de table non en papier, linge de bain, serviette de toilette en matière textile, enveloppe à matelas, housses de matelas, toiles à matelas' visés par la marque incriminée désignent respectivement

des produits intermédiaires obtenus par des assemblages de textiles destinés à être transformés avant d'être proposés à la vente ainsi que divers articles textiles destinés à l'aménagement de la maison ou aux besoins domestiques ; que ces produits ne présentent donc pas la même fonction ni la même destination que les vêtements (habillement) de la marque première qui s'entendent de produits destinés à recouvrir le corps, à le parer ou à le protéger, qui ne s'adressent pas à la même clientèle et qui n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; que ces produits ne sont donc pas similaires aux produits visés par la marque 'Comptoir des cotonniers' n°3096023, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque antérieure est constituée du signe verbal 'COMPTOIR DES COTONNIERS' inscrit en lettres majuscules dans un cadre de couleur et que le signe contesté est un signe complexe composé de quatre éléments verbaux inscrits en lettres minuscules hormis la majuscule d'attaque 'Le comptoir du coton' et d'un élément figuratif ;

Que visuellement, phonétiquement et conceptuellement les signes ont en commun la même architecture qui associe le terme 'Comptoir' à un ensemble verbal faisant référence au coton (du coton pour le signe contesté et des Cotonniers pour la marque première) ; que si le signe incriminé se distingue par la présence de l'article défini 'Le', celui-ci présente un caractère secondaire dès lors qu'il ne fait qu'introduire le mot 'comptoir' ; qu'enfin ni les éléments figuratifs ni la couleur de la marque première n'altèrent le caractère dominant des éléments verbaux 'COMPTOIR DES COTONNIERS' d'une part et 'Le comptoir du coton' d'autre part, par lesquels les signes seront désignés par le public ;

Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combiné à l'identité des produits en cause s'agissant des peignoirs de bain et des pantoufles d'une part et des vêtements et des chaussures d'autre part , à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune, ce d'autant que si aucun élément du dossier ne démontre que la marque invoquée est une marque notoire, il peut être admis néanmoins eu égard aux nombreux extraits de sites internet versés aux débats, que cette marque est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause c'est à dire par les vêtements ;

Considérant dès lors que la contrefaçon de la marque n°3096023 est caractérisée s'agissant de ces produits et le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant que l'action subsidiaire fondée sur la contrefaçon des marques 1647434 et 3441895 pour lesquelles la déchéance est prononcée, ne peut prospérer ;

* des marques COMPTOIR DES COTONNIERS par le nom de domaine www.lecomptoirducoton.fr

Considérant qu'il a été dit que la société Solitex propose à la vente, sur le site internet accessible à l'adresse 'www.lecomptoirducoton.fr' qu'elle ne conteste pas exploiter, des peignoirs et des pantoufles ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, ce nom de domaine, dont l'élément '.fr' qui constitue l'extension internet n'exerce aucune fonction distinctive dans l'ensemble 'www.lecomptoirducoton.fr' pas plus que l'article défini ' Le' qui présente un caractère secondaire, associe, en un seul terme, dans une même architecture

que la marque n°3096023, dont le caractère dominant n'est pas altéré par l'élément figuratif, le terme 'comptoir' à un ensemble verbal faisant référence au coton (du coton et des Cotonniers);

Que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en cause ne peuvent être que source de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit à attribuer une origine commune aux produits offerts respectivement sous ladite marque et sur le site incriminé ;

Que la contrefaçon par imitation est donc également caractérisée de ce chef ;

Considérant que l'action subsidiaire fondée sur la contrefaçon des marques 1647434 et 3441895 pour lesquelles la déchéance est prononcée, ne peut prospérer ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que les demandes en concurrence déloyale systématiquement formées à titre subsidiaire à l'action en contrefaçon, sont sans objet ou sans fondement faute de motivation, et en tout état de cause doivent être rejetées en l'absence de démonstration de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ;

Considérant, par ailleurs, que la société Comptoir des Cotonniers anciennement dénommée Création Nelson, exerce notamment sous la dénomination COMPTOIR DES COTONNIERS une activité d'achat et vente, fabrication de tous vêtements selon l'extrait Kbis versé aux débats ;

Qu'elle justifie en outre par les publicités, sites internet, book et autres documents qu'elle produit, qu'elle utilise la même dénomination à titre de nom commercial pour commercialiser des vêtements et des chaussures ;

Qu'il est enfin établi qu'elle a réservé le 25 février 2002 le nom de domaine www.comptoirsdescotonniers.com et qu'elle exploite un site internet accessible à cette adresse depuis cette date ;

Considérant qu'il résulte du constat d'huissier du 3 décembre 2014 et de ses annexes, que la société Solitex a réservé le 18 juillet 2012 le nom de domaine 'www.le comptoirducoton.fr' et commercialise sur son site internet accessible à cette adresse des peignoirs de bains et des pantoufles ;

Que pour les motifs déjà exposés, la reprise dans le nom de domaine incriminé du terme 'comptoir' et des termes 'du coton' pour commercialiser des peignoirs de bains et des pantoufles est susceptible d'amener le public à croire en l'existence de liens commerciaux directs entre les parties et ainsi à attribuer une origine commune aux produits respectivement proposés;

Que l'appelante est dès lors bien fondée à se prévaloir d'actes de concurrence déloyale commis à son encontre du fait des atteintes portées par le nom de domaine 'www.le comptoirducoton.fr', à son nom commercial COMPTOIR DES COTONNIERS et à son nom de domaine 'www.comptoirsdescotonniers.com', et ce s'agissant uniquement de la vente par l'intimée des produits susvisés en l'absence de similarité avec les autres produits incriminés, et nonobstant le fait que la société Solitex indique dans ses dernières écritures avoir désactivé le nom de domaine litigieux à compter du 5 mai 2015 ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que les atteintes portées à la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°309 60 23 dont est titulaire l'appelante par la commercialisation par la société Solitex, sous la dénomination ' Le comptoir du coton' de peignoirs et de pantoufles seront intégralement réparées par l'octroi à la société Comptoir des Cotonniers de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus des demandes, non justifié, étant rejeté ;

Que les actes de concurrence déloyale commis à son encontre seront quant à eux intégralement réparés par l'octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, le surplus des demandes, également non justifié, étant rejeté ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y pas lieu d'ordonner à la société Solitex la restitution de la somme de 4.000 euros réglée en exécution du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que l'infirmité du jugement sur ce point vaut titre ;

Considérant que l'issue du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 novembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3096023.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la déchéance pour défaut d'exploitation des droits de la société Comptoir des Cotonniers sur la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°1647434 pour désigner les produits suivants 'textiles et tissus', et ce à compter du 19 juillet 2012.

Prononce la déchéance, pour défaut d'exploitation, des droits de la société Comptoir des Cotonniers sur la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3441895, en ce qu'elle désigne les produits suivants : 'tissus à usage textile, tissus d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux en matières textiles, couvertures de lit et de table, linge de maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de table (à l'exception du linge de table en papier), nappes et napperons individuels en matières textiles, torchons (essuie-verre), essuie-mains, serviettes en matières textiles, serviettes de toilette et mini-serviettes en matières textiles, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, linge de lit, couvre-pieds, draps, draps-housses, housses de couette, housses de matelas, housses de meuble, housses de coussin et housses de tours de lit, cache-sommiers, taies d'oreillers et de traversins', et ce à compter du 19 juillet 2012.

Dit que la société Solitex a commis des actes de contrefaçon de la marque ' COMPTOIR DES COTONNIERS' n°309 60 23 en commercialisant sous la dénomination 'Le comptoir du coton' des peignoirs et des pantoufles .

Dit qu'en réservant et en exploitant le nom de domaine www.lecomptoirducoton.fr pour commercialiser des peignoirs et des pantoufles, la société Solitex a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque COMPTOIR DES COTONNIERS n°3096023.

Dit que la société Solitex a également porté atteinte au nom commercial 'Comptoir des Cotonniers' et au nom de domaine 'www.comptoirdescotonniers.com'.

En conséquence,

Condamne la société Solitex à payer à la société Comptoir des Cotonniers la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre.

Condamne la société Solitex à payer à la société Comptoir des Cotonniers la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.

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

Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La Greffière La Présidente