

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23389

Décision déferée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 5285

APPELANTES

La société HOTELCONSULT CESAR X... COLLEGES AG
société de droit suisse,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est à BRIG GLIS
SUISSE

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Arnaud MICHEL, avocat au Barreau de Paris,
(Cabinet GIDE, LOYRETTE, NOUEL) T03

Madame Monique X... Y...

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Arnaud MICHEL, avocat au Barreau de Paris,
(Cabinet GIDE, LOYRETTE, NOUEL) T03

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La FONDATION CESAR X...
représentée par son président en exercice,
sise 3981 Niederwald

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Arnaud MICHEL, avocat au Barreau de Paris,
(Cabinet GIDE, LOYRETTE, NOUEL) T03

INTIMEE

La société THE X... HOTEL LIMITED
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant son siège 14, South Street
W AY 5PJ LONDRES

ROYAUME UNI

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Frédéric DUMONT, avocat au Barreau de Paris,
SCP DEPRES DIAN GUIGNOT, P221.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005,
a été débattue le 8 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

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 nouveau Code de
procédure civile.

-signé par Madame REGNIEZ, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l'empêchement de
Madame PEZARD, président, et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du
prononcé.

La société britannique THE X... HOTEL Ltd (X...), qui exploite en particulier l'hôtel X... à
Paris, est notamment titulaire de la marque CESAR X... no 1 586 410, déposée pour la
première fois le 17 avril 1980 et renouvelée en dernier lieu le 31 janvier 2000, désignant pour
l'essentiel les services : " Education et divertissement. Institutions d'enseignement. Services
divers, hôtellerie, restauration. Services rendus en procurant le logement et le repas par des
hôtels ; services rendus par des établissements se chargeant essentiellement de procurer des
aliments ou des boissons préparés pour la consommation ". Elle indique que cette marque
désigne surtout une formation dispensée par l'école de cuisine " X... A... " fondée en 1988 et
établie dans son hôtel parisien.

Ayant en 2003 découvert l'existence d'une demande d'enregistrement de la marque
internationale " HOTELCONSULT COLLEGES CESAR X... SWITZERLAND ", no 802894
déposée le 2 avril 2003 par la société de droit suisse HOTELCONSULT CESAR X...
COLLEGES AG (HOTELCONSULT), pour désigner les services de " l'éducation ; formation,
en particulier dans une école hôtelière et dans le cadre d'une coopération par échange
d'étudiants avec des écoles hôtelières et des universités ", elle a, le 26 septembre 2003, formé
opposition devant l'INPI à l'enregistrement de la partie française de cette marque. Cette
procédure est actuellement suspendue, car la société HOTELCONSULT et Madame Monique
X...-Y..., de nationalité suisse, veuve et ayant cause de Charles X..., fils de César X... (né en
Suisse en 1850 et fondateur de l'hôtel X... de Paris en 1898), laquelle a dirigé jusqu'en 1979 la
société X..., aujourd'hui contrôlée par Monsieur Mohammed Z..., l'a fait assigner, par acte du

10 février 2004 en déchéance de sa marque susvisée, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, aux termes du jugement contradictoire rendu (en sa 3e chambre 2e section) le 10 novembre 2005 a :

-rejeté les " exceptions d'irrecevabilité ",

-dit la société X... déchue de sa marque en ce qu'elle désigne les produits et services suivants : " hôtellerie, restauration, services rendus en procurant le logement et le repas pour les hôtels, services rendus par les établissements se chargeant essentiellement de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la consommation " et ce à compter du 28 décembre 1986,

-débouté pour le surplus la société HOTELCONSULT de sa demande de déchéance de cette marque et dit que le dépôt de la marque internationale no 802 894 visant la France constitue la contrefaçon par imitation de la marque française CESAR X... no 1 586 410,

-en conséquence fait interdiction, sous astreinte, à la société HOTEL CONSULT d'utiliser le signe " CESAR X... " pour désigner des services d'enseignement et d'éducation,

-dit qu'en autorisant cette société à utiliser le patronyme de César X... dans le cadre d'une activité commerciale, Madame X... Y... a commis une faute au préjudice de la société X...,

-dit qu'en utilisant le nom de César X... à titre de nom commercial et de raison sociale dans ses documents commerciaux et publicitaires, la société HOTELCONSULT a commis des actes de parasitisme engageant sa responsabilité,

en conséquence,

-fait interdiction sous astreinte à Madame X... Y... de faire usage du patronyme de César X... dans le cadre d'activités commerciales,

-condamné in solidum la société HOTELCONSULT et Madame X... Y... à payer à la société X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-débouté la société X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejetant toute autre prétention, condamné in solidum la société HOTEL CONSULT et Madame X... Y... aux dépens et à payer à la société X... la somme de 5. 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelantes de cette décision, la société HOTELCONSULT et Madame X... Y..., dans leurs dernières conclusions, signifiées le 23 mai 2007, et visées conformément aux dispositions de l'article 455 al 1 du nouveau Code de procédure civile, invitent essentiellement la cour à :

-infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

* rejeté la demande de déchéance de la marque no 1 586 410 pour les services " éducation et institution d'enseignement et de divertissements ",

* dit que le dépôt de la marque no 802 894 constituait la contrefaçon par imitation de la marque no 1 586 410,

* dit qu'elles ont respectivement commis une faute et des actes de parasitisme et prononcé contre elles une condamnation in solidum à hauteur de 10. 000 euros,

* prononcé diverses mesures d'interdiction,

-statuant à nouveau, dire que la marque no 1 586 410 est nulle pour dépôt frauduleux et en interdire, sous astreinte, l'utilisation à la société X...,

-condamner cette dernière à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 500. 000 euros et un euro,

-la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à chacune d'elles la somme de 1. 000 euros, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La fondation CESAR X... a, aux termes de ces mêmes conclusions, sollicité aussi l'allocation de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Intervenante volontaire en cause d'appel, aux côtés de la société HOTELCONSULT et de Madame X... Y..., elle a indiqué qu'elle avait été créée le 19 octobre 1929 par Marie-Louise X..., épouse de César X... (qui devait décéder en 1918), afin d'honorer la mémoire de son mari et qu'elle avait eu pour objet l'établissement d'un pensionnat permettant d'offrir une bonne éducation aux enfants des familles de Niederwald, village natal de César X..., mission ensuite complétée par l'octroi de subventions et des prises en charge d'apprentissages dans le domaine de l'hôtellerie. Elle a aussi précisé qu'elle avait autorisé la société X... à utiliser le nom " X... " .

Par le dispositif de ses ultimes conclusions, en date du 30 mai 2007, la société X... prie la cour de confirmer (sous réserve de ce qui suit) le jugement entrepris et, y ajoutant, de :

-déclarer irrecevable, en raison de la forclusion par tolérance, la demande de Madame X...-RAMSEIER en nullité de la marque no 1 586 410,

-faire interdiction, sous astreinte, à la société HOTELCONSULT d'utiliser le signe " CESAR X... " à quelque titre que ce soit,

-reconnaître l'usage de la marque no 1 586 410 en ce qu'elle désigne les " Services divers, hôtellerie, restauration. Services rendus en procurant le logement et le repas par des hôtels ; services rendus par des établissements se chargeant essentiellement de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la consommation ",

-condamner la société HOTELCONSULT à lui verser la somme complémentaire de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la poursuite de l'usage du signe " CESAR X... " notamment sur son site internet,

-ordonner une mesure de publication,

-condamner la société HOTELCONSULT et Madame X... Y... aux entiers dépens, et à lui payer la somme complémentaire de 7. 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant que la société X... prétend que Madame X... Y... est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au titre de l'article L. 711-4 du CPI ; qu'en effet elle ne dispose pas de droit patrimonial sur le nom patronymique " X... ", ni d'ailleurs sur le nom " César X... " ;

Mais considérant que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le droit d'agir doit être distingué du fond du droit et que Madame X... Y..., qui a donné une autorisation d'enregistrement à la société HOTELCONSULT et est susceptible de voir sa responsabilité recherchée par celle-ci dans l'hypothèse où elle l'aurait fait à tort, justifie d'un intérêt légitime à solliciter la nullité de la marque litigieuse par rapport aux produits ou services pour lesquels elle-même a permis un dépôt ; que, par ailleurs, Madame X... Y... justifie qu'elle est aujourd'hui en droit d'assurer la défense en justice du nom, auquel se rattache le prénom, de son défunt beau-père contre les utilisations, en particulier commerciales, susceptibles de se révéler préjudiciables ; qu'à cet égard, la société X... indique que le prénom et le nom, en tant que droits de la personnalité, sont incessibles en sorte que seul celui qui les porte est en mesure de s'opposer à leur usage dans des conditions préjudiciables et que les héritiers ont uniquement la possibilité d'agir en responsabilité civile relativement au préjudice propre qu'ils peuvent subir du fait d'une utilisation irrespectueuse du nom de leur auteur ; que toutefois Madame X... Y..., qui a d'ailleurs continué l'oeuvre de son beau-père en exploitant l'hôtel X... de Paris, puis honoré sa mémoire au travers de la fondation César X... qu'elle présidait, a succédé à son auteur dans l'ensemble des conventions conclues et engagements pris par celui-ci, ou par rapport à lui, en ce qui concerne l'utilisation du nom " X... " ; que, de surcroît, la marque litigieuse a pour nom " CESAR X... " et point seulement " X... " ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Considérant que la société X... soutient également que l'action de Madame X... Y... se heurte à la prescription triennale de l'article L. 712-6 du CPI ;

Que ce moyen s'avère toutefois inopérant, cette dernière n'agissant en effet pas en revendication de sa propriété en justice, mais en nullité de la marque litigieuse ;

Considérant que la société X... relève aussi que la demande de Madame X... Y... est intervenue plus de vingt-quatre ans après le dépôt de la marque " CESAR X... " en 1980 ; qu'elle fait valoir que selon l'article L 714-3 al 3 du CPI, l'action en nullité d'une marque n'est pas recevable si le demandeur en a toléré l'usage pendant cinq années ; qu'elle conclut que l'assignation étant en date du 10 février 2004 et la demande en nullité n'ayant d'ailleurs été formée que postérieurement à cet acte, les appelantes sont incontestablement forcloses à ce titre ;

Considérant que la recevabilité de l'action ouverte aux termes de ce texte est soumise à la condition de temps qui est en l'espèce invoquée, mais également à celle du dépôt de bonne foi de la marque dont l'annulation est recherchée ;

Que Madame Monique X... Y... soutient à cet égard que la tolérance ne crée pas de droit et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir négligé d'agir plus tôt contre la société X... ; qu'en effet rien ne démontre qu'elle a eu connaissance de l'enregistrement de la marque de celle-ci et qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle en ait été informée, rien ne motivait initialement l'exercice d'une action, le dépôt n'étant que de pur principe et la marque n'étant pas exploitée ; qu'elle a été dans l'obligation de réagir seulement quand la société X... a " dépassé les bornes " en entamant une exploitation (uniquement à titre conservatoire et de manière insuffisante pour échapper à la déchéance) à partir de 1995 ;

Considérant que ces arguments se révèlent vains car, eu égard à l'enregistrement opéré, rien ne faisait en réalité obstacle à ce qu'elle exerçât son action dans le délai susvisé ;

Qu'elle fait aussi valoir que le dépôt de la marque " CESAR X... " a été réalisé de manière fautive en fraude des droits de César X... et en violation de l'accord intervenu entre celui-ci et la société X... ;

Considérant que le 24 février 1912 Marie-Louise X..., épouse de César X..., a, en son nom et celui de son mari, autorisé la société X... à utiliser le nom " X... ", que ce soit seul ou combiné avec un autre nom, pour ses futurs restaurants et hôtels ; que César X... est mort en 1918, laissant son fils Charles X... (qui devait épouser Madame Marie-Louise Y... en 1971) et sa femme qui a, le 12 mai 1928, cédé à la société X... la marque X... qui avait été déposée par César X... en France et en Suisse, ainsi que le droit de renouveler ces enregistrements ; que le nom X..., associé au prénom César a été donné à la fondation César X..., créée le 19 octobre 1929 par Marie-Louise X..., avec un objet relatif à l'enseignement ; qu'il n'apparaît pas que tant que l'hôtel X... de Paris a été dirigé par un membre de la famille, soit jusqu'en 1979 par Monique X..., veuve de Charles X..., la dénomination César X... ait été utilisée dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel et des différents services et produits qui lui sont attachés ; qu'après la cession par Madame Monique X... de ses parts, la société X... a déposé la marque litigieuse " CESAR X... " ;

Que l'autorisation donnée en 1912 était limitée au nom " X... " seul, ou en association avec un autre nom, ce qui renvoyait à l'hypothèse de l'adjonction d'un nom de famille ; que l'ajout d'un prénom n'a pas été expressément permis et qu'il doit être observé que celui du fondateur de l'hôtel était déjà connu, ce qui n'était pas le cas de celui de ses successeurs éventuels qui auraient pu être désireux d'accoler leur patronyme au sien ; que de surcroît l'autorisation donnée avait trait essentiellement à l'activité hôtelière à laquelle se rapportait aussi la première en date des marques, et non à des services tels que l'éducation ou l'enseignement ;

Que, dans ces conditions, comme le soutiennent tant Madame X... Y..., que la fondation CESAR X... et la société HOTELCONSULT, la société X... a commis une faute lors du dépôt de sa marque, et que celui-ci ne saurait être considéré comme ayant été effectué de bonne foi, car elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue réelle de ses droits, étant intimement liée à la famille X... depuis plusieurs dizaines d'années et le seul fait du changement de direction ayant accompagné la cession de l'affaire étant dénué d'incidence ;

Que l'irrecevabilité soulevée n'a pas lieu d'être prononcée ;

Considérant que, compte tenu des solutions en l'espèce retenues, les fins de non-recevoir opposées par la société X... à Madame X... Y... et à la société HOTELCONSULT par rapport à la demande en déchéance de la marque n'ont pas à être examinées ;

Et considérant que la dénomination " CESAR X... " portant atteinte aux droits antérieurs notamment sur l'association du prénom au nom, ne pouvait être légitimement déposée à titre de marque ; que l'enregistrement de cette marque, qui se révèle frauduleux les droits antérieurs étant nécessairement connus, doit être annulé ;

Que le jugement déféré doit partant être sur le fond infirmé ; qu'il convient de débouter la société X... de ses prétentions, et de lui interdire selon les modalités précisées dans le dispositif d'utiliser la dénomination " CESAR X... ", cette interdiction étant, eu égard à l'objet du présent litige, limitée à l'utilisation à titre de marque ;

Considérant que la société HOTELCONSULT et Madame X... Y... ne justifient pas d'un préjudice susceptible d'ouvrir droit à l'allocation des dommages-intérêts qu'ils réclament ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de leur accorder, en équité, des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de la société X... ;

Par ces motifs,

La cour :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir ;

L'infirmant pour le surplus,

Déclare nul l'enregistrement de la marque " CESAR X... " no 1 586 410 ;

Déboute la société THE X... HOTEL Ltd de ses demandes ;

Lui interdit, sous astreinte de 750 euros par infraction constatée, d'utiliser la dénomination CESAR X... sous quelque forme que ce soit, à titre de marque ;

Dit que le présent arrêt sera inscrit au registre national des marques ;

Rejetant toute autre prétention, condamne la société THE X... HOTEL Ltd aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront, en ce qui concerne ces derniers, être recouvrés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à payer, en application de l'article 700 du même code, la somme de 3. 000 euros à chacune des appelantes et celle de 1. 000 euros à l'intervenante.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT