

RIPIA

REVUE
INTERNATIONALE
de la PROPRIETE
INDUSTRIELLE
et ARTISTIQUE

union des
fabricants **unifab**

POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

REVUE INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE

Créée en 1890

©Unifab. « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Seules sont autorisées les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (art. L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).

2014, UNE ANNÉE CRUCIALE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Ecrire ces propos juste avant l'été me permet de revenir sur les sujets qui ont marqué ce début d'année et ceux qui nous occuperont à la rentrée.

L'entrée en application du nouveau règlement 608/2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle, la nouvelle loi Yung de mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, la publication du rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta sur les outils opérationnels de prévention et de lutte contre la contrefaçon en ligne... l'actualité de la propriété intellectuelle était décidément très riche en ce premier semestre 2014.

Et gageons que l'année va se poursuivre sur le même rythme avec, notamment, la révision du paquet sur la marque communautaire et l'éternelle question de la réintroduction du contrôle des marchandises de contrefaçon en transit, ainsi que la révision du cadre juridique de la protection du secret des affaires en France et en Europe.

Je souhaite profiter de cette tribune pour commenter plus particulièrement un autre sujet d'importance : l'accord de libre-échange Etats-Unis/Union européenne et ses enjeux en matière de propriété intellectuelle.

Si je ne souhaite pas m'étendre sur les fantasmes des détracteurs de ce traité qui lui reprochent d'être un ACTA déguisé, espérons tout de même, que les négociateurs sauront justement tirer les enseignements de cet échec, notamment en rendant les discussions plus transparentes.

Notons néanmoins que nombreux sont ceux qui espèrent que l'harmonisation recherchée par le traité, ne conduira pas l'Union européenne à importer toutes les pratiques américaines, notamment les désormais tristement répandus patent trolls, qui sont un procédé aberrant et contre nature, allant à l'encontre des valeurs de la propriété intellectuelle. Si inciter à innover et permettre de jouir des fruits de son invention est l'objectif du système de protection des brevets, les patent trolls ne visent non pas à exploiter industriellement ces derniers mais seulement à menacer des entreprises de poursuites en contrefaçon, pervertissant ainsi complètement le système. Participer à l'état de la technique, enrichir le bien commun, sont donc des notions complètement étrangères aux patent trolls, qui nuisent à l'innovation, portent préjudice à la créativité et menacent directement le fonctionnement même de l'économie.

Il est donc capital que les enjeux liés à la PI dans le cadre des négociations du traité transatlantique soient pleinement mesurés.

Pour conclure sur une note optimiste, je souhaite vous rappeler qu'afin de promouvoir la propriété intellectuelle et faire reculer la contrefaçon, l'UNIFAB mène tout au long de l'année des actions de sensibilisation dont la traditionnelle campagne estivale qui se tiendra du 11 juillet au 15 août sur les plages et marchés du sud de la France avec pour slogan : « vraies photos, faux produits : attention à la contrefaçon sur internet ». Aussi, si sur votre lieu de vacances, vous rencontrez un des nombreux ambassadeurs de l'UNIFAB venu vous sensibiliser aux risques de la contrefaçon sur internet, n'hésitez pas à lui répondre que vous savez qu'« en achetant de la contrefaçon, on a tout faux ! »

Bon été et bonne lecture à tous.

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2014

Comité national contre le tabagisme C. L'Institut national de la propriété intellectuelle

Mots-clés : MARQUE – ENREGISTREMENT – FONCTION DE LA MARQUE – TABAC – PUBLICITE ILLICITE

..... p 6

Conseil constitutionnel, 28 février 2013

M. Marc S. et Mme Sara D C. Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA)

Mots-clés : LIVRES INDISPONIBLES – EXPLOITATION NUMERIQUE – DROIT D'AUTEUR – GESTION COLLECTIVE

..... p 10

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2014

Société Cinq huitième et administration des douanes C. Société Sybille accessoires

Mots-clés : SAISIE DE MARCHANDISES – MESURES DE RETENUE – MARQUE

..... p 16

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 4 avril 2014

Commune de Laguiole C. Messieurs Szajner, sociétés (...)

Mots-clés : COMMUNE – NOM – ENREGISTREMENT MARQUE

..... p 19

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2014

Ferrari C. Take Two Interactive

Mots-clés : CONTREFACON – DROIT D'AUTEUR – DESSINS ET MODELES – CONCURRENCE DELOYALE – JEU VIDEO – REPRODUCTION

..... p 46

Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, 2^{ème} section, 11 avril 2014

Les sociétés Christian Dior, Guerlain, Kenzo, Clarins Fragrance Group, Loris Azzaro BV, Thierry Mugler SAS, Comptoir nouveau de la parfumerie, Hermès International, Puig France, Beauté Prestige International, Carolina Harrera Ltd, Chanel, De Gestion des industries cosmétiques (Sogesco) C. Société Pin

Mots-clés : TABLEAU DE CONCORDANCE – MOTEUR DE RECHERCHE – NOTORIETE

..... p 53

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2014

Louis Vuitton Malletier C. H&M

Mots-clés : MARQUE – CONTREFACON – CONCURRENCE DELOYALE

..... p 82

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

Cour de justice de l'Union européenne, quatrième chambre, 23 janvier 2014

Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH C. PC Box Srl

Mots-clés : MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION – REPRODUCTION – CONTOURNEMENT

..... p 85

Cour de justice de l'Union européenne, deuxième chambre, 6 février 2014

Martin Blomqvist C. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

Mots-clés : CONTREFACON – SAISIES – VENTE A PARTIR D'UN ETAT TIERS – INTERNET

..... p 93

Cour de justice de l'Union européenne, quatrième chambre, 13 février 2014

Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd C. Retriever Sverige AB

Mots-clés : LIENS INTERNET – COMMUNICATION AU PUBLIC – DROIT D'AUTEUR

..... p 102

Cour de justice de l'Union européenne, troisième chambre, 6 mars 2014

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH C. Pfahnl Backmittel GmbH

Mots-clés : MARQUE VERBALE – DECHEANCE – NOM USUEL

..... p 109

Cour de justice de l'Union européenne, troisième chambre, 9 avril 2014

Sintax Trading OÜ C. Maksu- ja Tolliamet

Mots-clés : RETENUE DOUANIERE – MAINLEVEE DES MARCHANDISES – MARQUE

..... p 117

JURISPRUDENCE ETRANGERE

United States District Court, S.D. New York, 6 janvier 2014

AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A., Audemars Piguet (North America) Inc., C. SWISS WATCH INTERNATIONAL, INC. d/b/a Swiss Legend d/b/a SWI Group; ILS Holdings, LLC d/b/a worldofwatches.com, and Lior Ben-Shmuel

Mots-clés : MARQUE – FORME DISPONIBLE – SIMILITUDE

..... p 127

IL Y A 100 ANS DANS LA RIPIA...

Tribunal civil de Grenoble, 26 décembre 1913

Les Fils de P. Bardinet C. La Société de l'Hôtel Moderne

Mots-clés : MARQUE DE FABRIQUE – APPPOSITION FRAUDULEUSE – PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI FAUTE

..... p 147

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
7 JANVIER 2014

Comité national contre le tabagisme

Contre

**L'Institut national de la propriété intellectuelle
(Pourvoi n° 13-80073)**

**MARQUE – ENREGISTREMENT – FONCTION DE
LA MARQUE – TABAC – PUBLICITE ILLICITE**

Synthèse

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 7 janvier 2014, se prononce sur la possibilité pour l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) d'enregistrer une marque désignant des produits de tabac.

Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a fait citer l'INPI devant le tribunal correctionnel pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac du fait de l'enregistrement d'une marque désignant du tabac.

La cour d'appel de Paris, le 4 décembre 2012, a débouté le CNCT de ses demandes, aux motifs que la marque est un signe de représentation graphique permettant de distinguer des produits ou services. Ainsi, bien que la Cour de justice des Communautés européennes ait reconnu d'autres fonctions à la marque dans plusieurs arrêts, celles-ci ne sont que secondaires et accessoires (CJCE, 18 juin 2009, affaire n° C-487-07). En effet, une marque peut aussi avoir une fonction publicitaire. Cependant, cette fonction ne s'acquiert que par l'exploitation qu'en fait le titulaire. Ainsi, l'enregistrement d'une marque ne peut pas constituer un acte de publicité en soi et l'INPI ne peut donc, être rendu coupable de complicité de publicité illicite en faveur du tabac.

Le CNCT a alors formé un pourvoi en cassation aux motifs que toute forme de communication commerciale en faveur du tabac est prohibée, et qu'en enregistrant une marque de tabac, l'INPI s'est rendu coupable de complicité de publicité illicite en faveur du tabac. La question qui se pose ici, est donc de savoir si l'INPI peut refuser d'enregistrer une marque au motif qu'elle désigne des produits de « tabac ». Dans la mesure où la marque a été enregistrée, l'INPI se rend-il complice de publicité illicite en faveur du tabac ?

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt rendu par la cour d'appel retenant que la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme n'interdit pas le dépôt d'une marque désignant des produits de tabac et que par conséquent, l'INPI ne peut être complice de l'usage qu'en fait le titulaire.

Arrêt

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le comité national contre le tabagisme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 décembre 2012, qui a rejeté ses demandes après relaxe de l'Institut national de la propriété intellectuelle du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac et a prononcé sur une demande en dommages-intérêts ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, et de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme (CNCT), partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) pour le voir déclarer coupable de complicité de publicité illicite en faveur du tabac ; qu'il lui est reproché l'enregistrement de marques de produits du tabac, qu'il estime être constitutives de publicité en faveur de produits du tabac ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 512-3 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 711-1 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CNCT de ses demandes indemnitaires ;

”aux motifs que l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle précise que la marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ; que si la CJCE a reconnu récemment plusieurs autres fonctions à la marque, elle a précisé ultérieurement qu'une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le CNCT, la nouvelle fonction de publicité n'est qu'accessoire ou secondaire de la fonction de garantie d'origine ; que le tabac est un produit licite qui peut être commercialisé ; que pour ce produit, l'arrangement de Nice a prévu qu'il entrerait dans la classe 34 ; que l'article 7 de la Convention d'union de Paris pour la propriété intellectuelle prévoit que la nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, en aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de cette marque ; que le 8 janvier 1991 (décision n°90-283), le Conseil Constitutionnel s'exprimant sur le recours contre la loi relative à l'interdiction de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, soulignait que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affectée dans son existence par les dispositions légales considérées ; qu'aucune disposition de la loi Evin ne vient interdire ni édicter d'interdiction spécifique quant aux choix des signes à déposer en dehors des prescriptions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du code la propriété intellectuelle ; que le CNCT soutient que l'INPI avait le pouvoir de refuser un dépôt d'une marque contraire à l'ordre public sanitaire, ce qui est le cas des marques contestées ; mais que l'INPI ne doit pas prendre en considération l'usage

que serait susceptible de faire le titulaire de la marque à la suite d'un éventuel enregistrement ; qu'en effet, l'enregistrement d'une marque ne constitue pas un acte de publicité et n'est en rien assimilable à une propagande directe ou indirecte des produits du tabac, contraire au code de la santé publique ; que dès lors, l'INPI n'a commis aucune erreur en refusant de radier ces marques après les mises en demeure du CNCT, étant au surplus observé que ce pouvoir n'est pas dans ses attributions ; qu'en conséquence, l'INPI ne s'est rendu coupable d'aucun fait punissable ; que le jugement sera confirmé ; qu'il le sera également en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile du CNCT mais l'a débouté de ses demandes ;

"1°) alors qu'est prohibée toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou l'un de ses produits ; qu'en retenant, pour dire que l'Institut national de la propriété intellectuelle ne s'était pas rendu complice de ce délit à raison de l'enregistrement de plusieurs marques dont les termes constituaient des slogans en faveur du tabac ou de ses produits et ainsi débouter le CNCT de ses demandes indemnitaires, qu'aucune disposition de la loi Evin ne vient interdire ni édicter d'interdiction spécifique quant aux choix des signes à déposer comme marques de tabac, la cour d'appel a méconnu la portée générale des dispositions de cette loi et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en enregistrant une marque contraire à l'ordre public en ce que ses termes constituent un slogan publicitaire en faveur du tabac ou de ses produits, l'Institut national de la propriété intellectuelle se rend complice du délit de publicité prohibée en faveur de ces produits ; qu'en retenant que l'Institut national de la propriété intellectuelle ne devait pas prendre en considération l'usage que le titulaire de la marque serait susceptible d'en faire et que l'enregistrement d'une marque ne constituait pas un acte de publicité et n'était pas assimilable à une propagande directe ou indirecte des produits du tabac, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"3°) alors qu'en retenant encore, pour écarter la réunion des éléments constitutifs du délit de complicité de propagande prohibée en faveur du tabac ou de ses produits, que la fonction publicitaire de la marque n'est que secondaire, que le tabac est un produit licite, que l'article 7 de la Convention d'Union de Paris prévoit que la nature du produit ne peut pas faire obstacle à l'enregistrement de marque et que dans sa décision n° 90-283 du 8 janvier 1991, le Conseil constitutionnel avait souligné que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'était pas affecté dans son existence par les dispositions de la loi Evin, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances qui étaient sans incidence sur la solution du litige et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé l'INPI du délit de complicité de publicité en faveur du tabac, l'arrêt relève que les dispositions de la loi du 10 janvier 1991 (relative à la lutte contre le tabagisme) interdisant toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac n'affectent pas dans son existence le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée mais sont susceptibles de l'affecter dans son exercice ; que les juges ajoutent qu'elles n'édicent pas d'interdiction spécifique quant aux choix des signes à déposer en dehors des prescriptions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'ils en déduisent que, lors de l'enregistrement d'une marque qui est un signe servant à distinguer les produits ou services et qui n'assure ses autres fonctions, notamment sa fonction de publicité, que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, l'INPI n'a pas à prendre en considération l'usage susceptible d'en être fait par le titulaire de la marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le CNCT à verser à l'INPI les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'INPI est un établissement qui exerce une mission de service public ; qu'il ressort de ce qui précède qu'il a été attiré de façon téméraire devant une juridiction correctionnelle ; que le jugement sera donc confirmé sur l'euro symbolique accordé à titre de dommages-intérêts et sur la somme allouée au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, étant précisé que l'INPI, qui n'est pas appelant, ne peut solliciter une somme supérieure à celle accordée en première instance ;

"1°) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif visés par le second moyen de cassation, qui sont la suite de ceux visés par le premier ;

"2°) alors que, en tout état de cause, l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article 472 du code de procédure pénale implique la constatation d'un comportement fautif ; qu'en se contentant d'affirmer, pour condamner le CNCT à payer des sommes au titre d'abus dans sa constitution de partie civile, que l'INPI a été attiré de façon téméraire devant une juridiction correctionnelle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'allocation à la personne relaxée sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale de dommages-intérêts, l'arrêt relève que la partie civile a agi de manière téméraire devant la juridiction pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que devra payer le Comité national contre le tabagisme au profit de l'Institut national de la propriété intellectuelle, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
28 FEVRIER 2013

M. Marc S. et Mme Sara D

Contre

**Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA)
QPC N° 2013-370**

**LIVRES INDISPONIBLES – EXPLOITATION NUMERIQUE
GESTION COLLECTIVE – DROIT D'AUTEUR**

Synthèse

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2013 d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L.134-1 et L. 134-8 du Code de la propriété intellectuelle issus de la loi n° 2012-287 du 1^{er} mars 2012 sur l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX^{ème} siècle.

Cette loi a pour objet de rendre disponible des « livres indisponibles » (c'est-à-dire des livres non réédités et non accessibles dans les bibliothèques) sous forme numérique afin de créer une base de données publique, celle-ci étant mise en œuvre par la Bibliothèque nationale de France (entre 500 000 et 700 000 ouvrages sont concernés par ces dispositions légales). La loi met également en place une société de perception et de répartition des droits ayant le pouvoir d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique de tout livre présent dans la base de données depuis six mois et assure la répartition des sommes perçues pour l'exploitation de ces livres.

Selon les requérants, les articles précités porteraient atteinte au droit de retrait prévu par le droit d'auteur et le système de gestion collective des droits d'auteurs porterait atteinte au droit de propriété des auteurs sur leurs œuvres.

Le Conseil a décidé, le 28 février 2014, que les articles du Code de la propriété intellectuelle invoqués par les requérants étaient conformes à la Constitution. En effet, ces articles sont issus d'une loi qui permet la conservation d'ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1^{er} janvier 2001 non tombés dans le domaine public et leur donne une nouvelle vie en les inscrivant dans la base de données. Cette loi ne méconnaît pas le droit d'auteur dès lors qu'il est possible de former une opposition dans le délai de six mois suivants l'inscription du livre et qu'il est toujours possible, passé ce délai, de demander le retrait de l'ouvrage de la base de données. Il n'y a donc pas de privation du droit de propriété pour l'auteur ou ses ayants droit dès lors que ces derniers peuvent à tout moment, décider de ne pas inscrire le livre dans la base de données.

Arrêt

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2012-287 du 1^{er} mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX^e siècle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) n° 11-22031 et 11-22522 du 11 décembre 2013 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), partie en défense, par Me Christophe Caron, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 9 et 27 janvier 2014 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Franck Macrez, avocat au barreau de Nancy, enregistrées les 13 et 27 janvier 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 janvier 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M^e Macrez pour les requérants, M^e Caron pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 février 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 1^{er} de la loi du 1^{er} mars 2012 a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 134-1 à L. 134-9 ; que l'article L. 134-1 dispose : « On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1^{er} janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique » ;
2. Considérant que l'article L. 134-2 dispose : « Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
« Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données. »
« L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ;
3. Considérant que l'article L. 134-3 dispose : « I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.

- « II. - Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.
 - « III. - L'agrément prévu au I est délivré en considération :
 - « 1° De la diversité des associés de la société ;
 - « 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;
 - « 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;
 - « 4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;
 - « 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;
 - « 6° Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
 - « 7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
 - « 8° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
 - « IV. - Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition.
 - « La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.
 - « La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.
 - « La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données » ;
4. Considérant que l'article L. 134-4 dispose : « I. - L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
- « Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
 - « Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.
 - « II. - L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en application de l'article L. 134-3. À défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
 - « La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ;
5. Considérant que l'article L. 134-5 dispose : « À défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de

répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.

« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.

« L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article L.134-8.

« Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« À défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

« À défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.

« L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

« L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ;

6. Considérant que l'article L. 134-6 dispose : « L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

« L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.

« Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

« L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif » ;

7. Considérant que l'article L. 134-7 dispose : « Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'État » ;

8. Considérant que l'article L. 134-8 dispose : « Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.

« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial.

« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite » ;

9. Considérant que, selon les requérants, la procédure parlementaire ayant conduit au vote de la loi du 1^{er} mars 2012 susvisée n'a pas respecté le principe de clarté et de sincérité des débats ; qu'ils soutiennent également que cette loi méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'enfin le système de gestion collective des droits d'auteur institué par ces dispositions porterait atteinte au droit de propriété des auteurs ; qu'il en irait en particulier ainsi des limitations apportées par l'article L. 134-6 au droit de retrait de l'auteur ;

10. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de rendre disponibles sous forme numérique des « livres indisponibles » ; qu'à cette fin, il est créé une base de données publique des « livres indisponibles » mise en œuvre par la Bibliothèque nationale de France ; qu'en vertu de l'article L. 134-3, une société de perception et de répartition des droits agréée par le ministre de la culture exerce le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de tout livre inscrit dans cette base de données depuis plus de six mois et assure la répartition des sommes perçues en raison de cette exploitation entre les ayants droit ; que les sociétés de perception et de répartition des droits sont soumises au contrôle d'une commission permanente et à celui du ministre de la culture destinataire des comptes annuels de ces sociétés et des rapports de vérification de cette commission de contrôle ; que l'article L. 134-4 définit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur d'un « livre indisponible » peuvent s'opposer à l'exercice de ce droit d'autorisation par la société de perception et de répartition des droits ; que, lorsque l'opposition émane de l'éditeur, ce dernier est tenu d'exploiter le livre dans un certain délai ; que l'article L. 134-5 prévoit les conditions dans lesquelles, à défaut d'opposition, la société de perception et de répartition des droits autorise la reproduction et la représentation du « livre indisponible » ; que l'article L. 134-6 prévoit les conditions dans lesquelles l'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un « livre indisponible » peuvent retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre ; que l'article L. 134-8 fixe les conditions dans lesquelles les bibliothèques accessibles au public peuvent être autorisées gratuitement à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les « livres indisponibles » conservés dans leur fond ;

11. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

12. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

13. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle ; que celle-ci comprend le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ;

14. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1^{er} janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, au moyen d'une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit ; qu'ainsi, ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général ;

15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées n'affectent ni le droit de l'auteur au respect de son nom, ni son droit de divulgation, lequel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s'épuise par le premier usage qu'il en fait ; qu'elles sont également dépourvues d'effet sur le droit de l'auteur d'exploiter son œuvre sous d'autres formes que numérique ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux ouvrages qui ne font plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font « pas actuellement l'objet d'une publication sous forme imprimée ou numérique » ; que la mise en gestion collective du droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre est subordonnée à l'absence d'opposition, dans un délai de six mois suivant la publication de l'inscription du livre sur la base de données publique susmentionnée, par l'auteur ou par l'éditeur disposant d'un droit de reproduction sous une forme imprimée ; que, passé ce délai, l'éditeur titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée jouit d'un droit de priorité pour assurer la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique ; qu'aux termes du 5^o du paragraphe III de l'article L. 134-3, la société de perception et de répartition des droits est tenue de garantir le « caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition » ; que ce même 5^o dispose : « Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur » ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'après l'expiration du délai d'opposition précité et tant que l'ouvrage n'est pas tombé dans le domaine public, l'article L. 134-6 prévoit un droit de retrait au bénéfice soit de l'auteur et de l'éditeur agissant conjointement, soit du seul auteur à la condition qu'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits d'exploitation numérique ; qu'en outre, le troisième alinéa de l'article L. 134-4 reconnaît à l'auteur, à tout moment et sans indemnisation, le pouvoir de s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation d'un livre s'il juge que sa reproduction ou sa représentation est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le régime de gestion collective applicable au droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des « livres indisponibles » n'entraîne pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, d'autre part, l'encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d'auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété doivent être écartés ;

19. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d'inintelligibilité, ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

DÉCIDE :

• Article 1^{er}.- Les articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, issus de l'article 1^{er} de la loi n° 2012-287 du 1^{er} mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX^e siècle, sont conformes à la Constitution.

• Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
11 MARS 2014

Société Cinq huitième et administration des douanes

Contre

**Société Sybille accessoires
(Pourvois n° 12-22241, 12-22454)**

**SAISIE DE MARCHANDISES – MESURES DE RETENUE
MARQUE**

Synthèse

Cet arrêt, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, confirme que dans le cadre d'une procédure de retenue, le dépôt d'une plainte devant le procureur de la République satisfait l'obligation légale de pourvoi dans le délai de 10 jours ouvrables par la voie correctionnelle.

Dans cette affaire, l'administration des douanes a procédé à la retenue de divers produits importés par la société Sybille accessoires, susceptibles de contrefaire une marque appartenant à la société Cinq huitième, laquelle a déposé plainte pour contrefaçon. En réponse, la société Sybille a saisi le juge des référés pour obtenir la levée des mesures de retenue des marchandises.

La cour d'appel de Paris, le 21 mars 2012, a retenu que les saisies douanières n'étaient pas justifiées et que la société Cinq huitième ne s'était pas pourvue dans le délai de 10 jours ouvrables par la voie civile ou correctionnelle. La cour d'appel a donc ordonné la mainlevée immédiate des mesures qui avaient été prises par l'administration des douanes. L'administration des douanes et la société Cinq huitième ont de ce fait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et retient que la société Cinq huitième a déposé une plainte devant le procureur de la République, que celle-ci justifie donc bien s'être pourvue par la voie correctionnelle.

La Cour conclut à la violation par la cour d'appel de Paris de l'article 13 du règlement (CE) du Conseil du 22 juillet 2003 et de l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Arrêt

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y12-22.241 et n° E12-22.454 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 puis le 28 juin 2011, l'administration des douanes a procédé à la retenue de divers articles importés par la société Sybille accessoires en provenance d'Inde et susceptibles de contrefaire une marque appartenant à la société Cinq huitièmes ; que cette dernière, informée des retenues opérées, a déposé plainte, pour contrefaçon de marque, auprès du procureur de la République; que la société Sybille accessoires a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée la mainlevée des mesures de retenue et saisie douanières des produits consignés dans les procès-verbaux des 10 et 28 juin et du 19 juillet 2011 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y12-22.241 et le moyen unique du pourvoi n° E12-22.454, pris en leur première branche rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que la société Cinq huitièmes et l'administration des douanes font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés compétent et ordonné la mainlevée immédiate des mesures en cause, alors, selon le moyen, que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle n'est applicable qu'en dehors des cas prévus par le règlement n° 1383/2003/CE ; que ce dernier règlement est seul applicable lorsque les marchandises en cause ont une origine extra-communautaire ; que dans ce cas, l'article 13 du règlement n° 1383/2003/CE prévoit que si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane n'a pas été informé qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée la mainlevée est octroyée, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite résulterait du non-respect des conditions de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les mesures de retenue litigieuses, effectuées sur le fondement du règlement n° 1383/2003/CE, portaient sur des marchandises d'origine extra-communautaire, en provenance d'Inde, de sorte que seul ce dernier texte était applicable, à l'exclusion de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé ce dernier texte ainsi que l'article 13 du règlement n° 1383/2003/CE ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 10 et 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, le titulaire du droit de propriété intellectuelle demandeur de la mesure de retenue doit informer le bureau de douane, dans un délai de dix jours, qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée conformément aux dispositions du droit en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y12-22.241 et le moyen unique du pourvoi n° E12-22.454, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, et l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir qu'un trouble manifestement illicite résulte du maintien des mesures de retenue et de saisie douanières en cause et ordonner leur mainlevée immédiate, l'arrêt retient que la société Cinq huitièmes ne justifie pas s'être pourvue, dans le délai de dix jours ouvrables, par la voie civile ou correctionnelle, à laquelle ne saurait, pour cette dernière, être assimilé un dépôt de simple plainte devant le procureur de la République ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par le dépôt d'une plainte devant le procureur de la République son auteur justifie de s'être pourvu par la voie correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y12-22.241 et le moyen unique du pourvoi n° E12-22.454, pris en leur troisième branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, et l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir qu'un trouble manifestement illicite résulte du maintien des mesures de retenue et de saisie douanières en cause et ordonner leur mainlevée immédiate, l'arrêt retient que la société Cinq huitièmes ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir constitué les garanties prévues par l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, dont les conditions sont, par ailleurs, cumulatives ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un juge judiciaire avait ordonné la constitution de garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° Y12-22.241 :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen du même pourvoi entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant condamné la société Cinq huitièmes à payer à la société Sybille accessoires la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Flanker et reçu le directeur général des douanes et droits indirects en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sybille accessoires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5, CHAMBRE 2
4 AVRIL 2014

Commune de Laguiole C.

Contre

**Monsieur Gilbert Szajner, Monsieur Louis Szajner,
la société Laguiole SA, la société Laguiole Licences SAS,
la société Polyflame Europe SA, la société Inovalk SAS,
la société Garden Max SAS, la société LCL Partner SARL,
la société Tendance Séduction SASU, la société Simco Cash
SARL, la société Lunettes Folomi SAS, la société The Brands
Company (TBC) SARL, la société Clisson SA, la société
de droit belge Byttebier Home
(RG n° 12/20559)**

COMMUNE – NOM – ENREGISTREMENT MARQUE

Synthèse

Le 4 avril 2014, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt dans le cadre de l'affaire Laguiole, dans lequel les juges ont confirmé qu'une commune n'a pas de droit exclusif et absolu sur son nom. Dans cette affaire, la commune de Laguiole reproche d'une part à un particulier d'avoir déposé plusieurs marques et d'autre part, à des sociétés d'avoir utilisé ces marques pour différents types de produits et services.

La commune a donc assigné le titulaire de droit et les sociétés licenciées, considérant que l'utilisation de son nom constitue une pratique commerciale trompeuse, susceptible de porter atteinte à sa renommée. En effet, la commune estime que le nom « Laguiole » n'est pas utilisée par le titulaire comme une marque commerciale, mais bien comme une indication de provenance, en l'occurrence, trompeuse.

La cour d'appel de Paris a débouté la commune de Laguiole de sa demande touchant à l'utilisation de son nom. Selon la cour, il doit exister une confusion établie et non pas seulement un risque de confusion entre d'une part, la renommée de la commune pour ses célèbres couteaux Laguiole et son savoir-faire et d'autre part, les marques désignant d'autres produits et services.

Notons qu'avec la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, les collectivités territoriales pourront jouir d'une protection renforcée de leur nom. Ce texte, qui amende le Code de la propriété intellectuelle dans sa partie consacrée aux marques (Livre VII, Titre Ier) crée de nouveaux attributs juridiques pour les noms des collectivités territoriales. Ainsi ces dernières pourront s'opposer à l'enregistrement d'une marque reprenant partiellement ou exclusivement leur nom, même si celui-ci n'a pas été déposé à titre de marque.

Arrêt

Par défaut

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 l'assignation délivrée les 31 mai, 03, 08, 10 et 15 juin, 15 juillet et 28 septembre 2010 par la commune de Laguiole, communauté territoriale située dans le département de l'Aveyron, laquelle expose qu'elle se distingue par son environnement rural, ses produits du terroir, son artisanat et sa gastronomie qu'elle valorise en permanence et précise en préambule qu'elle a été contrainte d'agir en justice afin de voir reconnaître que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits, qu'il fait l'objet d'une spoliation par les défendeurs à l'action du fait d'une multiplication de dépôts du nom 'Laguiole' à titre de marque depuis 1993 ainsi que de leur opposition à un tel dépôt par elle-même ou par ses administrés et que les pratiques commerciales de ceux-ci, qu'elle qualifie de trompeuses, caractérisent une faute de nature à porter atteinte à son nom, à son image et à sa renommée, ceci à l'encontre de :

- Monsieur Gilbert Szajner, commercialisant diverses gammes de produits sous le nom de 'Laguiole' par le biais d'un réseau de licences de marques, par ailleurs titulaire d'un important portefeuille de marques parmi lesquelles la marque verbale française 'Laguiole' et dix-sept marques semi-figuratives françaises, communautaires et internationales dont l'élément dominant est le nom 'Laguiole' et président du conseil d'administration de la société Laguiole SA,
- Monsieur Louis Szajner, titulaire de trois marques françaises semi-figuratives dont l'élément verbal 'laguiole' est l'élément prépondérant,
- la société Laguiole SA créée en 1991 (antérieurement dénommée GTI-GIL Technologies Internationales), dont le siège social est dans le 1er arrondissement de Paris, qui a pour objet l'import-export et la fabrication à terme, le négoce, la représentation, la commercialisation, toutes opérations de commission pour l'achat et la vente ainsi que le bail de licence; qui est titulaire de cinq marques françaises ayant pour élément dominant le nom 'Laguiole',
- la société Laguiole Licences SAS, créée en 2009 et dont le siège social est situé dans le Val de Marne, qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit,
- la société Polyflame Europe SA, créée en 1995 et dont le siège social est situé dans le Val de Marne, qui a pour objet social l'achat, l'import-export, la représentation, le courtage et la vente sous toutes ses formes de tous articles et de tous produits de toute nature et, notamment, des produits textiles, briquets et articles pour fumeurs et dont le catalogue des 'produits Laguiole' de Polyflame est accessible sur son site <www.polyflam.com> et sur le site <www.laguiole.tm.fr>,
- la société Inovalk SAS, créée en 2009 et dont le siège social est en Seine-Saint-Denis, qui a pour activité la conception, la distribution, l'importation et l'exportation de mobilier d'extérieur, les commercialisant sous 'la marque Laguiole' présentée comme la propriété de Monsieur Gilbert Szajner, Président de Laguiole SA et les présentant sur son site internet <www.laguiole.tm.fr> où, à l'instar des autres licenciés, le catalogue de vente est téléchargeable,
- la société Garden Max SAS (nom commercial : Cook'In Garden) créée en 2006 et dont le siège social est dans le Nord, qui a pour activité le négoce, la production et la commercialisation d'articles de loisir en tous genres et l'exploitation de brevets, commercialisant des barbecues et accessoires sous le nom de 'Laguiole' et mettant en ligne son catalogue sur le site <www.laguiole.tm.fr>,

- la société LCL Partner SARL, d'abord sous la forme d'une SAS inscrite au Registre du commerce de Saint-Etienne, dont le siège a été transféré en Loire-Atlantique sans radiation de l'inscription, qui a pour objet social toute activité ayant trait au commerce, au négoce, à l'intermédiation ou prestations de services, notamment mais pas exclusivement en matière internationale, commercialisant des chaussures de randonnée 'Laguiole' et présentant le catalogue de ses produits sur le site <www.laguiole.tm.fr>>,
- la société Tendance Séduction SASU, créée en 2005 et dont le siège social est dans le Nord, qui a pour activité la commercialisation de produits cosmétiques et de bien-être (alimentaire et hygiène), qui distribue une gamme de parfums 'Laguiole' et dont le catalogue de produits est accessible sur le site <www.laguiole.tm.fr>>,
- la société Simco Cash SARL, créée en 2006 et dont le siège social est situé à Aubervilliers, qui a pour activité l'achat, la vente sous toutes ses formes, l'import, export de tous textiles, linges de maison, d'office, art de la table, de la maison, prêt-à-porter homme, femme, enfant, accessoires de mode, accessoires de 'paris', l'achat, la vente sous toutes ses formes de tous produits alimentaires, liquides à l'exception des produits frais, qui commercialise des casseroles, des poêles et accessoires de cuisine sous un nom 'Laguiole' présenté comme 'Laguiole Innove la Tradition', le catalogue de ses produits étant en ligne sur le site <www.laguiole.tm.fr>>,
- la société Lunettes Folomi SAS, créée en 1993 et dont le siège social est dans le Jura, qui a pour activité la création, fabrication, importation, exportation, achat, vente de tous articles de lunetterie et accessoirement tous articles ou objet quelconque qu'il plaira à la société d'exploiter, commercialisant différents modèles de lunettes sous la marque 'Laguiole' dont elle se présente comme le licencié exclusif dans le monde entier, le catalogue de ses produits étant en ligne sur les sites <www.lunettes-laguiole.fr> et <www.laguiole.tm.fr>>,
- la société The Brands Company (TBC) SARL, créée en 2008 et dont le siège social est en Indre et Loire, qui a pour activité le commerce de gros, demi-gros et au détail de divers produits, qui distribue différentes gammes de vêtements et d'accessoires d'outdoor 'Laguiole', le catalogue de ses produits étant en ligne sur le site <www.laguiole.tm.fr>>,
- la société Clisson SA, créée en 1982 et dont le siège social est situé dans les Deux-Sèvres, qui a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac, non manufacturés, de semences et d'aliments pour bétail, qui commercialise une gamme d'engrais et de produits phytosanitaires bio 'Laguiole', le catalogue de ses produits étant en ligne sur le site <www.laguiole.tm.fr>>,
- la société de droit belge Byttebier Home Textiles créée en 1945 qui a pour activité la fabrication de textiles de linge de maison, qui commercialise en France et au Bénélux une ligne de linge de maison 'Laguiole', le catalogue de ses produits étant en ligne sur les sites <www.byttebier-textiles.com> et <www.laguiole.tm.fr>>,

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, pour l'essentiel et sans prononcer l'exécution provisoire :

- débouté divers défendeurs à l'action de leurs demandes de rejet d'écritures et de pièces,
- débouté la commune de Laguiole de l'ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle, pour références trompeuses et pour parasitisme, formées à l'encontre de tous les défendeurs,
- déclaré irrecevables les demandes en nullité des marques n° 93480 950, n° 93 491 857, n° 93 485 514, n° 94 544 784 et n° 93 491 857 formées par la requérante,
- déclaré forcloses les demandes en nullité pour atteinte à un droit antérieur de la commune de Laguiole pour les marques suivantes détenues, sauf une exception, par Monsieur Gilbert Szajner :
 - * 'Laguiole', n° 97 674 962,
 - * 'les châteaux Laguiole', marque semi-figurative n° 98 762 002,
 - * 'Art de la Table Laguiole', marque semi-figurative n° 98 762 001,

- * 'Baron Laguiole', marque semi-figurative n° 99 794 586,
 - * 'Laguiole, laguiole.tm.fr', marque semi-figurative n° 99 803 625,
 - * 'T'as de Laguiole tu sais' n° 3018 629 (détenue par la société Laguiole SA),
 - * 'Brasserie Laguiole', n° 3 136 619,
 - * 'Bistro Laguiole', n° 3 255 629,
 - * 'Laguiole', marque semi-figurative n° 3 263 291,
 - * 'Bistrot Laguiole', n° 3 263 288 (classes 29, 30 et 33) et n° 3 256 636 (classes 08 et 43),
 - * 'Les choses sûres Laguiole', marque semi-figurative n° 3 326 831,
- débouté la commune de Laguiole de ses demandes de nullité pour atteinte à son nom, à son image et à sa renommée des marques suivantes détenues, à l'exception de trois, par Gilbert Szajner
 - * 'Laguiole innove la tradition', n° 3 468 615,
 - * 'Laguiole Shopper', n° 3 468 616,
 - * 'Baron Laguiole', n° 3 518 815,
 - * 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 614 716, enregistrée le 1er décembre 2008,
 - * 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 568 289, enregistrée le 09 avril 2009,
 - * 'Domaine Laguiole', marque semi-figurative n° 3 402 440, enregistrée le 10 février 2009,
 - * 'Laguiole Generation' marque semi-figurative (détenue par Louis Szajner),
 - * 'Laguiole', marque semi-figurative n° 3 628 607,
 - * 'Laguiole Le Jardinier', marque semi-figurative n° 3 633 406 (détenue par Louis Szajner),
 - * 'Laguiole Premium', marque semi-figurative n° 3 642 134 (détenue par Louis Szajner),
 - débouté la commune de Laguiole de l'ensemble de ses demandes pour nullité des marques susvisées pour absence de caractère distinctif / pour indication de provenance trompeuse des produits et services / pour atteinte à l'ordre public / pour dépôt frauduleux,
 - débouté la commune de Laguiole de l'ensemble de ses demandes en déchéance des droits des propriétaires sur toutes les marques invoquées pour usage trompeur,
 - déclaré irrecevable la demande en déchéance des droits des propriétaires sur les marques litigieuses par la commune de Laguiole,
 - dit sans objet les appels en garantie formés à l'encontre de Messieurs Gilbert et Louis Szajner et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS,
 - débouté l'ensemble des défendeurs de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
 - condamné la commune de Laguiole à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
 - * la somme de 5.000 euros à Monsieur Gilbert Szajner, à Monsieur Louis Szajner, à la société Laguiole SA et à la société Laguiole Licence SAS, ceci au profit de chacun,
 - * la somme de 3.000 euros à la société Polyflame Europe SA, à la société Simco Cash SARL, à la société Folomi SAS, à la société Garden Max SAS, à la société Inovalk SAS, à la société LCL Partner SARL, à la société Tendance Séduction SASU, à la société Clisson SA, à la société de droit belge Bytterbier Home Textiles, à la société The Brand Company (TBC) SARL, ceci au profit de chacune, et à supporter les entiers dépens,

Vu l'appel interjeté par la commune de Laguiole le 15 novembre 2012 à l'encontre de l'ensemble des défendeurs à l'action,

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013 par la commune de Laguiole, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 711-1 à L 711-4, L 712-1, L 714-3 alinéa 1er, L 714-5, L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, L 120-1, L 121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil :

- étant précisé qu'il a été acté par le greffier de l'audience, préalablement aux plaidoiries, qu'en suite de ses conclusions datées du 29 août 2013 signifiées par RPVA le 30 août 2013, elle persistait en sa demande tendant à voir constater qu'elle se désiste de son appel en tant que dirigé à l'encontre des sociétés Inovalk et Brands Company qui font toutes deux l'objet d'une procédure collective, avec, subséquemment, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
- de considérer que l'ensemble des intimés se sont rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses en utilisant le nom 'Laguiole', de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des produits qu'ils commercialisent, de dire en conséquence que cette instrumentalisation du nom de la commune porte atteinte à son nom, son image et sa renommée, d'ordonner sous astreinte les mesures d'interdiction et de destruction d'usage, de dire que les marques enregistrées par Messieurs Gilbert et Louis Szajner et par la société Laguiole SA créent une confusion avec le nom de la commune de Laguiole, qu'elles sont dépourvues du caractère distinctif nécessaire à leur validité au motif que le nom 'Laguiole' est constitutif d'une indication de provenance, qu'elles constituent une indication de provenance trompeuse, qu'elles portent atteinte au nom, à la renommée et à l'image de la commune, que leur dépôt est frauduleux et de prononcer en conséquence leur nullité en ordonnant à leurs titulaires de procéder à l'inscription du 'jugement à intervenir' au Registre National des Marques, ceci sous astreinte,
- subsidiairement, de prononcer la déchéance des droits de Messieurs Gilbert et Louis Szajner ainsi que de la société Laguiole SA sur leurs marques pour usage trompeur et, plus subsidiairement, d'en prononcer la déchéance pour non usage,
- en conséquence et en réparation du préjudice qu'elle subit, de condamner :
 - * Monsieur Gilbert Szajner à lui verser la somme de 680.000 euros,
 - * Monsieur Louis Szajner à lui verser la somme de 120.000 euros,
 - * la société Laguiole SA à lui verser la somme de 700.000 euros,
 - * la société Polyflame Europe à lui verser la somme de 850.000 euros,
 - * la société Lunettes Folomi à lui verser la somme d'un million d'euros,
 - * chacune des sociétés Laguiole Licences SAS, Garden Max, LCL Partners, Tendance Séduction, Simco Cash, Clisson et Bytterbier Home Textiles à lui verser la somme de 70.000 euros,
- de condamner 'solidairement' Monsieur Gilbert Szajner et la société Laguiole SA à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la création frauduleuse d'un monopole fondé sur le nom de la commune, à son détriment et à celui de ses administrés, de la multiplication des procédures d'opposition à son encontre et de la réitération des atteintes sans égard pour les décisions 'ayant précédemment condamné',
- d'ordonner la publication d'un communiqué dans quatre organes de presse de son choix, aux frais des intimés et avec consignation sous astreinte d'une somme à cet effet qu'elle sera autorisée à prélever,
- de condamner 'solidairement' les intimés à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2013 par Messieurs Gilbert et Louis Szajner ainsi que par les sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS, par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer la Commune de Laguiole irrecevable et, en tout cas, mal fondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement dont appel, de la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer les autres parties intimées irrecevables et, en tout cas, mal fondées en leurs demandes, de les en débouter et de 'les' condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013 par la société Polyflame Europe SA, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa de l'article 2 de la Constitution, de la loi du 04 août 1994, des articles L 120-10 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil, à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de Laguiole de ses demandes, à titre subsidiaire, de constater l'absence de pratiques commerciales trompeuses et d'actes de parasitisme par elle-même commis et de la débouter de ses demandes à ce titre, à titre plus subsidiaire de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et de la débouter de ses demandes indemnitaires, à titre plus subsidiaire, de limiter la solidarité de la condamnation mise à sa charge au préjudice subi du seul fait des actes par elle commis, à titre d'appel incident, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles en constatant le caractère abusif de la procédure, en ordonnant la publication du 'jugement à intervenir' et en la condamnant à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros, et, en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013 par la société Garden Max SAS, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, L 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1202, 1315, 1382 et 1626 du code civil, in limine litis de constater le défaut de qualité à agir de la commune de Laguiole, de la déclarer irrecevable en son action et d'infirmer en conséquence le jugement ; à titre subsidiaire, de le confirmer en ses dispositions qui lui sont favorables ; à titre reconventionnel, de constater le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 25.000 euros à ce titre outre celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation, de condamner Messieurs Gilbert et Louis Szajner et la société Laguiole SA à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, en application de la garantie d'éviction, d'ordonner la restitution des redevances depuis l'introduction de la présente instance, à savoir le 04 juin 2010,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société LCL Partner SARL par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs Gilbert et Louis Szajner et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société Clisson SA par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs Gilbert et Louis Szajner et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société de droit belge Byttebier Home Textiles par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs Gilbert et Louis Szajner et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013 par la société Tendance Séduction SASU, par lesquelles elle demande en substance, au visa des articles L 120-10 et L 121-1 du code de la consommation, 1202 et 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement, à titre reconventionnel de constater le caractère abusif de la procédure dirigée à son encontre et de condamner en conséquence l'appelante à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros ; en tout état de cause, d'ordonner la garantie de Messieurs Gilbert et Louis Szajner et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation, de condamner la commune de Laguiole au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013 par la société Simco Cash SARL, par lesquelles elle demande en substance à la cour, au visa des articles L 121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil et du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, de condamner la commune de Laguiole à lui verser la somme de 20.000 euros à ce titre, outre celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens ; à titre subsidiaire, d'ordonner la garantie de Messieurs Gilbert et Louis Szajner et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS de toute éventuelle condamnation,

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2013 par la société Lunettes Folomi SAS, par lesquelles elle demande en substance à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que la commune de Laguiole avait intérêt à agir à son encontre en recherchant sa responsabilité sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses et d'agissements parasitaires et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; de statuer à nouveau, de débouter l'appelante de ses entières demandes dirigées à son encontre et tendant à l'annulation des marques litigieuses, d'ordonner, à titre reconventionnel, une mesure de publication, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 50.000 euros en raison de l'abus de procédure ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation, de condamner la société Laguiole SA à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ; à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité ou la déchéance des marques données en licence, de condamner la société Laguiole SA à lui restituer les redevances versées depuis l'acte introductif d'instance, soit un montant de 108.386,10 euros de juin 2010 à décembre 2010, outre celle de 10.610.026 euros (sauf à parfaire) correspondant à la marge brute moyenne par elle perdue jusqu'au terme du contrat de licence ; en tout état de cause, de condamner la commune de Laguiole à lui verser la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens,

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

SUR CE,

Sur le désistement partiel d'appel

Considérant que la commune de Laguiole persiste en sa demande tendant à voir constater qu'elle se désiste de l'appel interjeté le 15 novembre 2012 à l'encontre de deux sociétés intimées ayant fait l'objet de procédures collectives, à savoir : la société à responsabilité limitée Brands Company et la société par actions simplifiée Inovalk ;

Que par l'effet de ce désistement, l'instance s'est éteinte à l'égard de la société Brands Company qui n'a pas formé appel incident ainsi qu'à l'égard de la société Inovalk qui n'a pas constitué ;

Qu'il convient, par conséquent, de constater le dessaisissement partiel de la cour, celle-ci restant saisie de l'appel formé par la commune de Laguiole dirigé contre les autres intimés ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la commune de Laguiole

Considérant que les sociétés Lunettes Folomi et Garden Max reprochent au tribunal d'avoir considéré que la commune de Laguiole avait intérêt et qualité à agir en renvoyant indistinctement à la 'figure' de la responsabilité civile quasi-délictuelle, sans qualifier précisément les prétentions de celle-ci alors qu'il était invité à le faire, et d'avoir pris argument du fait que 'nul autre n'aurait pu agir à sa place' alors qu'il est des situations qui n'ouvrent aucune voie de droit ;

Que, stigmatisant les revirements de prétentions et d'argumentation de la commune de Laguiole en cours de procédure, la société Folomi fait valoir que l'action tend à voir réparer des comportements supposant la lésion des intérêts de consommateurs ou des concurrents ou encore l'appauvrissement d'un opérateur économique, que la commune de Laguiole ne peut défendre qu'un intérêt communal, strictement défini, et ne saurait, par référence aux intérêts privés d'entreprises concurrentes (non identifiées) des défendeurs à l'action, justifier de quelques intérêt ou qualité à agir ; qu'elle observe que la commune de Laguiole, sans intérêt ou qualité à agir comme agent économique, peine à établir la nature du préjudice dont elle poursuit la réparation, invoquant évasivement un préjudice moral et que, si elle excipe désormais d'une atteinte à ses droits extrapatrimoniaux sur son nom, elle n'en évalue pas moins son préjudice en considération des économies réalisées par les défendeurs, soit par référence à un prétendu patrimoine propre ;

Que la société Max Garden conclut dans le même sens, ajoutant que la commune de Laguiole ne démontre pas en quoi les défendeurs à l'action auraient porté atteinte à son honneur et à sa considération du fait de l'utilisation de son nom et que, pour ce qui la concerne, cette commune ne dispose d'aucune notoriété particulière s'agissant des barbecues ;

Que la société Folomi conteste également sa propre qualité à défendre en soutenant qu'à tort l'appelante fait masse des faits générateurs de responsabilité imputés aux intimés présentés comme une entité indivisible ainsi que d'un préjudice qui n'est que ventilé artificiellement ;

Considérant, ceci rappelé, qu'une collectivité territoriale telle une commune porte un nom qui constitue un élément d'identité assimilable au nom d'une personne physique et qu'il ne saurait être contesté qu'elle a qualité et intérêt à agir pour voir sanctionner les initiatives de tiers qui, par l'usage qu'ils en font, notamment à la faveur d'une exploitation commerciale qu'elle estime injustifiée, sont susceptibles de porter atteinte à sa réputation ou à son image de marque ;

Que la commune de Laguiole fait à cet égard valoir qu'elle ne se positionne aucunement en qualité de victime de pratiques commerciales trompeuses, réservées aux consommateurs ou aux professionnels, qu'elle ne se réfère aucunement aux intérêts privés des entreprises situées sur son territoire mais qu'elle entend voir réparer le préjudice que lui cause l'utilisation illégitime de son identité ;

Que l'appréciation du mode d'évaluation du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de l'instrumentalisation de son nom, de son image et de sa notoriété à partir d'une expertise économique qu'elle a fait réaliser par le cabinet Sorgem Evaluation ressortent du fond du litige, à l'instar de l'atteinte que pourraient porter à sa réputation les produits commercialisés par la société Garden Max ;

Que, s'agissant de la qualité à défendre de la société Folomi qui ne conteste pas commercialiser de lunettes griffées 'Laguiole', les conclusions de l'appelante révèlent qu'elle ne fait pas masse, comme elle le prétend, des faits générateurs de responsabilité mais incrimine très précisément les faits qu'elle estime susceptibles d'engager sa responsabilité et, en particulier, son discours publicitaire faisant notamment référence à l'histoire de la commune et à son 'célèbre couteau aveyronnais' ou son discours commercial qui recourt à des photographies des plateaux de l'Aubrac et que la ventilation du préjudice dont elle demande réparation à chacun des intimés, selon des quantum différents, ne peut être qualifiée d'artificielle ;

Que ces fins de non-recevoir ne sauraient donc être accueillies et que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur les pratiques commerciales trompeuses incriminées

Considérant que la commune de Laguiole, invoquant indifféremment les dispositions des articles L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation, soutient que l'association du nom 'Laguiole' à de multiples références à l'histoire de la commune, à son environnement rural caractéristique, aux laguiois célèbres, à son artisanat, et à son savoir-faire ou encore à des matériaux caractéristiques de la région d'Aubrac, est propre à créer une indication de provenance trompeuse des produits désignés sous ce nom ; que force est selon elle de constater, eu égard aux éléments apparaissant dans les catalogues de vente des intimés ainsi que sur le site <www.laguiole.tm.fr> et qu'elle détaille d'abondance dans ses écritures, que le nom 'Laguiole' n'est pas utilisé comme une marque commerciale mais comme une indication de provenance trompeuse et, à tout le moins, destiné à créer un rapport certain entre la commune et les produits du même nom, de sorte que son nom est manifestement instrumentalisé à des fins de tromperie du consommateur et que la cour doit en conséquence considérer que l'usage qui en est fait porte indubitablement atteinte à son nom, à son image et à sa renommée ;

Qu'elle invoque deux précédents qui ont, à son sens, reconnu 'la notoriété nationale de l'image de la commune de Laguiole', s'agissant des motifs d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 12 juin 2007, énonçant que 'si la ville avait sa propre réputation notamment par sa célèbre coutellerie depuis le début du XIXème siècle, son nom restait synonyme tant d'artisanat que d'excellents produits du terroir et gardait une dimension régionale qui est devenue nationale' et de ceux de décisions rendues le 29 juin 2011 par la division d'annulation de l'OHMI (par elle saisie aux fins d'annulation des marques communautaires semi-figuratives 'Laguiole' dont est titulaire Monsieur Gilbert Szajner) qui énonce, en ses points 30 puis 36, que 'le nom de la ville est associé à un imaginaire rural positif véhiculant une connotation de qualité liée à l'artisanat et aux produits du terroir, ces trois notions étant associées dans l'imaginaire au couteau laguiole, lequel est un couteau de berger portant souvent une plaque triangulaire en forme d'abeille ou de mouche sur la garde (...)';

Qu'elle précise que, forte des enseignements de ces dernières décisions qui ont retenu sa carence dans l'administration de la preuve de tromperie en suggérant une enquête, elle a fait réaliser un sondage par l'institut TNS-Sofres (daté du 04 mai 2010, pièce 27) et considère qu'à tort, le tribunal en a tiré la conséquence qu'elle ne faisait pas la démonstration de sa notoriété alors qu'il révélait que 47 % des individus âgés de plus de 15 ans déclaraient avoir entendu parler de cette petite collectivité de 1.300 habitants ou que, pour 92 %, ce nom évoquait un artisanat traditionnel spécifique ; qu'elle estime que l'appréciation in concreto du message trompeur procède d'un raisonnement erroné du tribunal dès lors que la lettre de l'article L 121-1 précité 'appréhende les messages susceptibles de tromper le consommateur' ;

Qu'elle ajoute que quand bien même la cour se livrerait à une semblable appréciation, un consommateur sur deux est trompé par les agissements des défendeurs (qu'elle envisage distinctement et précisément), ainsi que vient en attester une enquête par sondage diligentée par Panel Web dont les résultats ont été recoupés avec ceux d'une étude réalisée via le réseau social Facebook par Prositeweb (pièces 39) ;

Considérant, ceci exposé, que les demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante - qui constituent, selon l'article 954 du code de procédure civile, les seules prétentions sur lesquelles la cour doit statuer - sont ainsi formulées :

'dire et juger que (les intimés) se sont rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses de nature à induire en erreur le consommateur' que 'l'utilisation trompeuse du nom 'Laguiole' à cette fin induit les consommateurs en erreur sur l'origine des produits commercialisés par les intimés' et, en conséquence, que 'cette instrumentalisation porte atteinte à son nom, à son image et à sa renommée' ;

Qu'il y a lieu de relever que l'article L 120-1 du code de la consommation invoqué dispose :

'Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service' ;

Que ce article se présente comme un article de portée générale, introduisant deux chapitres consacrés, le premier, aux pratiques commerciales réglementées, le second, aux pratiques commerciales illicites, et que, sous le premier de ces chapitres, sont successivement envisagés les pratiques commerciales trompeuses, la publicité, les ventes de biens et prestations de fournitures à distance, le démarchage, les ventes directes, les ventes et prestations avec primes, les loteries publicitaires, etc... ;

Que les éléments constitutifs de chacune de ces catégories, leur champ d'application ou encore leurs sanctions font l'objet de dispositions spéciales et, s'agissant des faits dont la cour est précisément saisie en l'espèce, de celles de l'article L 121-1 du même code aux termes duquel :

'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(...) b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et son procédé de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien et le service' ;

Qu'il s'en déduit qu'à juste titre et de la même façon les sociétés LCL Partners, Clisson, Buttebier, Tendance Seduction ou encore la société Folomi - évoquant notamment, mutatis mutandis, une décision communautaire (CJCE, du 19 janvier 2006) - contestent la présentation de la commune Laguiole qui affirme que pour que pour engager la responsabilité des intimés 'il n'est pas nécessaire d'établir qu'un consommateur ait été effectivement trompé puisque l'appréciation de la tromperie s'effectue in abstracto et non pas in concreto' ;

Qu'en effet, l'article L 121-1 précité, applicable aux faits précisément incriminés, exige, pour la qualification d'une pratique commerciale trompeuse, la création d'une confusion et non point d'un risque de confusion ;

Qu'il appartient, par conséquent, à la commune de Laguiole de démontrer que l'acte d'achat d'un nombre significatif de consommateurs des produits commercialisés par les intimés est déterminé par les pratiques commerciales qu'elle dénonce et qui consistent à les tromper par des allégations, indications ou présentations erronées quant à leurs caractéristiques essentielles ;

Que cela suppose, ainsi que le font en particulier valoir les consorts Szajner, les sociétés Laguiole ou la société Polyflame, que pour une partie significative du public, le nom de Laguiole bénéficie d'une réputation pour les produits exploités sous les marques 'Laguiole' en litige ou évoque, pour lui, une image positive de cette commune rurale d'où ces produits proviendraient ;

Que ces mêmes intimés doivent être suivis lorsqu'ils affirment que les considérants 30 et 36 des décisions de la division d'opposition de l'OHMI cités par l'appelante doivent être complétés et que l'Office précise, dans le 29ème considérant de ces mêmes décisions, que 'la ville de Laguiole n'est pas la seule à jouir d'une certaine renommée pour les couteaux 'laguiole, concluant, au considérant 37, que 'la ville de Laguiole est un lieu de production de couteaux de qualité (...); elle dispose également d'une AOC pour le fromage (...) la ville de Laguiole ne jouit pas d'une réputation pour d'autres produits ou services' ;

Que l'appelante étaye, certes, son moyen en produisant des sondages et se prévaut, en particulier, des résultats de celui qui a été diligenté par l'Institut TNS Sofres, selon elle mal interprété par le tribunal puisqu'il en ressort que 47 % des sondés, soit près d'une personne sur deux d'un échantillonnage représentatif de la population française, dit connaître la commune de Laguiole, ce qui constitue un résultat très fort en regard de la population laguiole (soit 1.311 habitants selon le dernier recensement) ; qu'elle y ajoute que d'après le cabinet d'expertise Sorgem, la dénomination 'Laguiole' n'est pas massivement présente dans la grande distribution et en conclut que, dans ce contexte, la commune de Laguiole bénéficie d'une notoriété indiscutable qui transcende le seul domaine de la coutellerie ;

Que, toutefois, tant les motifs du jugement que l'argumentation adverse tendent, semblablement et avec pertinence, à démontrer que les résultats de ces sondages doivent être accueillis avec la plus grande circonspection ;

Qu'en effet, le sondage réalisé par l'Institut TNS-Sofres n'ajoute rien au trentième considérant des décisions de l'OHMI précitées puisque si 47 % des sondés âgés de 15 ans et davantage déclarent avoir entendu parler de la commune de Laguiole, pour 92 % ce nom évoque un couteau et pour 18 % un fromage, les deux autres items évoqués (la fouace pour 5 % et l'orgue basaltique pour 3 %) ne concernant pas les produits litigieux ;

Que, par ailleurs, la société Folomi peut légitimement s'interroger, comme elle le fait, sur la pertinence et la représentativité du sondage effectué en février 2012 par Prositweb (pièce 39-2) sur le réseau social Facebook en relevant que seules 82 personnes ont répondu et que leur identité n'est pas connue, suggérant qu'ont très bien pu répondre des administrés de la commune et qu'en tout cas l'opacité de ce sondage ne permet pas de garantir l'impartialité de ses résultats ;

Qu'enfin et s'agissant de l'étude que la commune de Laguiole a fait réaliser en janvier 2012, explique-t-elle, par Panel Web (pièce 39- 1) afin de découvrir les associations éventuelles entre elle-même et les produits, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le tribunal, acquiesçant à l'argumentation unanime des défendeurs à l'action, s'est mépris en considérant que la présentation qui était faite des produits faussait la réelle perception du consommateur devant un produit en situation d'achat et constituait, dans ces conditions, une présentation tendancieuse de la question pour affirmer que le consommateur en situation d'achat est fréquemment celui qui consulte préalablement un catalogue et que les enquêtes se sont bornées à associer à un produit donné sa propre communication commerciale ;

Que force est effectivement de relever qu'outre le mode de présentation des questions - fermées et non point ouvertes, et selon un ordre biaisé qui conduit à placer la seule question pertinente (' ce produit provient de la commune de Laguiole ' : d'accord / pas d'accord') à la fin de leur série de questions, ainsi que le souligne la société Folomi qui relève également qu'aurait dû entrer en ligne de compte le nombre important de personnes ne s'étant pas prononcées ou ayant rendu un questionnaire incomplet - le fait que les questions ont été posées à un public de plus de 35 ans en lui présentant des visuels des produits auxquels étaient associés des extraits de l'argumentaire commercial de sociétés licenciées ou une documentation parcellaire les concernant légitime la critique de Messieurs Szajner et des sociétés Laguiole selon lesquels les supports présentés aux personnes sondées ne correspondent pas à la réalité mais à un montage réalisé par la société Promise Consulting qui discrédite les résultats obtenus ;

Qu'à titre exemplatif, il peut être relevé que les données fournies relatives à la société Folomi qui commercialise des lunettes marquées 'Laguiole' ne comprenaient pas les informations relatives à son implantation géographique, à savoir le Jura, berceau de la lunetterie en France et qu'il peut être considéré que cette omission a pu influencer sur les réponses obtenues ;

Qu'à titre d'exemple, toujours, la société Simco-Cash fait valoir que, pour accompagner le visuel du 'faitout', la société de sondage a utilisé un argumentaire de vente sur la légende locale mentionnant la ville de Laguiole (d'ailleurs absent des catalogues de produits versés par l'appelante, pièces 16-11 et 6-1) qui leur était totalement étranger ;

Que la conclusion de Messieurs Szajner et des sociétés Laguiole selon laquelle il n'est pas vraisemblable que le consommateur moyen puisse envisager que des produits tels que les tondeuses à gazon, barbecues, casseroles, briquets, stylos proviennent de la commune de Laguiole ou qu'ils y soient conçus invitent la cour à rechercher les facteurs pertinents propres à chacun des intimés que met en exergue la commune de Laguiole pour affirmer qu'au contraire, les pratiques commerciales qu'elle dénonce ont conduit le consommateur à se tromper ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de Monsieur Gilbert Szajner, de Monsieur Louis Szajner et des sociétés Laguiole SA et Laguiole Licences SAS

Considérant que la commune de Laguiole fait valoir que les contrats de licence de marques (dont les trois premiers de ceux-ci sont titulaires) leur confient indistinctement la validation du discours commercial des licenciés, chacun contribuant ainsi à la diffusion de messages de nature à tromper le public, de sorte que la responsabilité personnelle de chacun de ces intimés se trouve engagée ;

Que la société Laguiole SA qui édite une brochure de présentation de la marque 'Laguiole' mise en ligne sur le site <www.laguiole.tm.fr> sous le titre générique 'Laguiole ®' surmonté du dessin d'une abeille en multipliant les références géographiques et les possessifs (tels : 'une marque patronymique', 'notre région', 'nos légendes, rumeurs et traditions', 'le vaste plateau basaltique de l'Aubrac sur lequel se situe Laguiole') s'approprie l'histoire de la commune confondue avec celle du couteau pour créer un lien trompeur avec ses produits qui incitera le consommateur à voir dans ces références la preuve de leur origine ;

Mais considérant qu'ainsi qu'énoncé précédemment et sans que les sondages produits par l'appelante permettent d'en juger autrement, la réputation du terme 'laguiole' tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu'il n'est pas démontré qu'à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l'origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme 'Laguiole' en pensant qu'ils proviennent tous d'une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes ;

Qu'il n'est même pas établi qu'il fasse un lien entre les couteaux commercialisés sous le nom de laguiole et cette origine géographique précise puisque les intimés rapportent la preuve, notamment au moyen d'un extrait de l'émission Capital diffusée sur la chaîne de télévision M6 (pièce 4-1) que 'les neuf dixièmes des laguioles ne sont pas fabriqués dans l'Aveyron' et 'qu'avec 20.000 couteaux fabriqués chaque année à Laguiole, la production de La Forge ne représente même pas 0,5 % de la production mondiale de laguioles ... les principaux centres de fabrication, abeille comprise, se trouvent en effet en Chine et au Pakistan' ;

Qu'enfin, s'il est vrai que ces intimés incluent dans leur communication des éléments renvoyant à l'Aubrac, il ne peut être considéré que cette évocation, qui n'est d'ailleurs pas celle de la commune demanderesse à l'action, réponde aux exigences légales précitées permettant de caractériser les pratiques commerciales trompeuses dont la commune de Laguiole poursuit la reconnaissance ;

Qu'en effet, celles-ci doivent reposer 'sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (...)
b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et son procédé de fabrication, ...' et que tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal ayant justement relevé que la conclusion du rappel historique litigieux dissipe toute ambiguïté sur l'industrie coutelière de nos jours, précisant : 'il n'y a pas de vrais ou de faux Laguiole, il n'existe pas de vrais et de faux fabricants, des couteaux de qualité ou de valeur médiocre, des sites de production aussi bien à Laguiole depuis 1981, à Thiers que des sites étrangers, citons : l'Espagne, le Pakistan et la Chine' ;

Que le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a considéré que ces éléments de communication ne véhiculaient pas un discours trompeur sur l'origine réelle des produits commercialisés sous la marque 'Laguiole' ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société Polyflame Europe

Considérant que, reprenant l'argumentation développée en première instance et critiquant point par point la motivation des premiers juges qui, selon elle, ont à tort bâti leur raisonnement sur le postulat erroné d'une absence de notoriété, l'appelante reproche d'abord à cette société de commercialiser des produits dont la majorité n'est pas originaire du territoire français sous une prétendue marque unique 'Laguiole' en émaillant son catalogue 2010 de trompeuses références à la localisation de la commune de Laguiole, relevant en particulier que parmi 103 produits figurant dans son catalogue, 78 portent des noms renvoyant à des lieux français situés sur le territoire ou à proximité de la commune de Laguiole, ajoutant qu'elle associe son nom à l'environnement naturel de la commune ;

Qu'elle illustre son propos en se référant à un plateau à fromages, faisant valoir qu'il est vendu avec un couteau reprenant toutes les caractéristiques du couteau laguiole et supportant sur son emballage une citation du général de Gaulle ('comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages') ce qui donne à penser qu'il s'agit d'un produit français ; qu'en outre est inscrit sur ce plateau le nom Laguiole accompagné du logo de l'abeille ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a notamment considéré qu'elle ne pouvait s'approprier le nom d'un fromage lorsqu'il est inscrit sur un plateau à fromages avec d'autres noms de ce produit ;

Qu'elle fait, de plus, valoir que le produit lui-même ne supporte aucune indication sur son origine, que l'examen de son emballage permet de découvrir, quasi-illisible, une provenance 'PRC', qu'il s'agit là d'un 'artifice stylistique' pour dissimuler un produit 'made in China' et égarer le consommateur ; que le tribunal s'est, à son sens, encore mépris en prenant pour référence un consommateur susceptible de comprendre cette indication d'origine plus qu'avisé et habitué à la communication commerciale ;

Qu'elle ajoute que la société Polyflame utilise dans un but de tromperie le terme 'domaine Laguiole' pour désigner des tire-bouchon et des couteaux qui renvoient au domaine de la commune, en usant, qui plus est, de la formule 'appellation contrôlée' pour le plateau à fromages qui renvoie à l'AOC du fromage Laguiole (obtenue en 1961) fabriqué avec du lait de vache cru et entier ; que, contrairement à la motivation du tribunal selon laquelle le terme 'domaine' renvoyait au monde de la viticulture, l'emploi de ce mot associé à la mention 'appellation contrôlée Laguiole' révèle l'intention de renvoyer le consommateur au fromage Laguiole AOC ;

Qu'elle conclut en estimant que le catalogue 2011/2012 constitue la meilleure preuve de ce qu'elle avance puisqu'il comprend, en pages 3 et 27, deux illustrations regroupant des produits semblant posés sur l'herbe à côté desquels est planté un rustique panneau indicateur sur lequel est inscrit le mot Laguiole ;

Considérant, ceci rappelé, que l'argumentation de la commune de Laguiole se fonde, pour une bonne part, sur une prémisse dont il a été considéré plus avant qu'elle ne pouvait être retenue, à savoir la notoriété du nom de la commune auprès d'une part significative de consommateurs ; qu'il en va a fortiori de même de la plupart des 78 indications géographiques par elle relevées dans le catalogue (tels : Pierrefiche, Sainte-Radegonde, Naucelle, La Selve, Boisse-Penchot, ...), la société Polyflame objectant justement que si ces noms peuvent évoquer pour des autochtones ou certaines personnes lesdits lieux et/ou communes, ils n'évoquent en rien la commune de Laguiole qui n'a pas de légitimité à revendiquer des droits sur ces dénominations ;

Qu'il en résulte que, par motifs pertinents et particulièrement circonstanciés que la cour fait siens, le tribunal a pu considérer que la mention de ces divers lieux, destinée à compléter le référencement des nombreux produits commercialisés par la société Polyflame, ne pouvait être considérée, du fait de la connaissance très marginale que pourrait en avoir un consommateur, comme une allégation, indication ou présentation de nature à induire en erreur, de la même façon qu'il a énoncé que la mention 'PRC' permettait de l'informer sur le lieu de fabrication chinois du produit, la société Polyflame qui précise qu'elle exerce une activité de grossiste ajoutant qu'il s'agit d'une mention licite qui ne saurait être qualifiée de trompeuse ;

Que le tribunal a, de plus, justement considéré, selon des motifs propres et adoptés, que l'indication du nom du fromage Laguiole jouxtant ceux de fromages mondialement connus (camembert, roquefort, comté ou autre reblochon) n'a rien d'incongru, la présence de l'abeille renvoyant à l'élément figuratif de la marque enregistrée, que, par ailleurs, l'usage du terme 'domaine' renvoyait à l'univers viticole, l'association du terme 'appellation contrôlée' pouvant être considérée, ainsi qu'expliqué par la société Polyflame, comme suggérant la destination des tire-bouchons qu'elle commercialise, à savoir déboucher des bouteilles de vin d'appellation contrôlée ;

Qu'étant relevé que si le catalogue 2011/2012 reproduit dans deux vignettes une miche de pain accompagnée d'un couteau à pain et des articles de coutellerie commercialisés par l'intimée au pied d'un panneau indicateur 'Laguiole' cette présentation ne peut être considérée comme une appropriation fautive du nom de la commune dès lors que le consommateur ne fera pas de lien entre une miche de pain et la commune et que ce panneau peut tout aussi bien servir à rappeler la marque sous laquelle ces produits sont vendus, il ya lieu de considérer que les premiers juges en ont justement déduit qu'aucune pratique commerciale trompeuse ne pouvait être reprochée à la société Polyflame ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société Garden Max

Considérant que le seul grief articulé en appel à l'encontre de cette société dont l'appelante rappelle qu'elle a son siège social dans le département du Nord est de commercialiser des barbecues 'Laguiole' en utilisant une communication de nature à tromper le consommateur sur les matériaux qu'elle utilise pour la fabrication de ses produits ;

Que, ce faisant, elle s'abstient d'évoquer les motifs du jugement qui, pour considérer qu'aucune pratique trompeuse ne pouvait être retenue, a énoncé, par des motifs que la cour adopte, que la tromperie incriminée n'était nullement établie, étant ajouté que rien ne permet d'affirmer qu'une part significative des consommateurs associe au nom Laguiole la fabrication de barbecues ou des matériaux destinés à leur fabrication ; qu'aucune faute n'est par conséquent démontrée ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société LCL Partner SARL

Considérant que la commune de Laguiole soutient d'abord que si cette société a rompu son contrat de licence l'unissant à Monsieur Szajner, il n'en reste pas moins qu'elle ne justifie pas de la destruction de ses stocks et de la cessation de la commercialisation de ses produits ; qu'en toute hypothèse, le constat d'huissier des 22 et 23 février 2010 révèle qu'elle était toujours licenciée à cette date et qu'elle doit répondre de ses agissements passés ;

Qu'elle lui reproche de commercialiser des chaussures de marche et de trekking sous la marque Laguiole en se référant constamment à l'environnement naturel et sauvage de la commune dont les circuits bénéficient, expose-t-elle, d'une véritable notoriété, et en utilisant l'abeille qui est un symbole de confiance, ceci dans le dessein de tromper le consommateur sur leur origine ;

Considérant que si cette société fait état du défaut de renouvellement du contrat de licence à la date de son expiration, en 2008, elle ne conteste pas la présence de ses produits sur le site <www.laguiole.tm.fr> constatée par l'huissier - si ce n'est pour dire qu'elle n'exerçait aucun contrôle éditorial - ni ne démontre, par des documents telles des pièces comptables, que la commercialisation des produits incriminés avait cessé dans le délai de prescription de l'action, de sorte que sa demande de mise hors de cause (qui n'est, au demeurant, pas reprise dans le dispositif de ses écritures) ne saurait être accueillie ;

Que la société LCL Partners doit, en revanche, être suivie lorsqu'elle fait valoir qu'elle utilise le terme 'Laguiole' à titre de marque, en y associant toujours le symbole ® propre à informer le consommateur que ce terme, utilisé dans sa fonction de marque lui garantit l'origine commerciale du produit, et que la commune de Laguiole, dont le nom évoque prioritairement le couteau éponyme qui constitue un terme générique insusceptible d'appropriation, ne peut valablement revendiquer une 'véritable notoriété' sur ses chemins de randonnée, pas plus qu'une réputation particulière sur des chaussures ;

Que le grief de tromperie avérée ne peut, dans ces conditions, prospérer ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société Clisson SA

Considérant que la commune de Laguiole fait grief à cette société, qui commercialise sous la marque 'Laguiole' - semblant correspondre, selon elle, a minima à la marque 'Laguiole le jardinier' dont Monsieur Louis Szajner est titulaire - de l'engrais, de faire de ce terme une indication de provenance en 'martelant' tout au long de son catalogue les termes 'produits de la terre', 'terreau', 'agriculture biologique', 'fumier', 'engrais' ; qu'au soutien de son moyen, elle excipe de la reconnaissance de la fertilité des terres laguioles et, en particulier, de la qualité de son humus qui contribuent au prestige de la commune, reprochant à la société Clisson d'associer ces termes issus du champ lexical de l'agriculture à une marque dont l'élément dominant est 'Laguiole' ;

Mais considérant que si l'appelante peut tirer de la décision de l'OHMI la reconnaissance de la commune de Laguiole comme participant à l'imaginaire rural français, c'est à juste titre que la société Clisson objecte qu'aucune notoriété ne s'attache précisément aux terres laguioles et que les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu'elle ne pouvait raisonnablement se prévaloir d'une tromperie en invoquant le lien que le consommateur établirait entre ces termes communément utilisés pour vendre de tels produits qui sont offerts à la vente sous la marque concédée en licence et la commune ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société de droit belge Byttebier Home Textiles

Considérant que l'appelante reproche à cette société qui commercialise du linge de maison (serviettes de table, torchons, tabliers marqués 'Laguiole') de tenir un discours commercial suggérant l'existence d'un lien entre ses produits et la commune, de tirer, de plus, profit de sa gastronomie et des arts de la table rendus célèbres par le restaurateur Michel Bras (qui commercialise du linge de table estampillé 'Bras Laguiole France' ; qu'elle fait valoir que la signature 'Laguiole' est perçue par le plus grand nombre comme un gage de qualité de sorte que quand bien même certaines références seraient uniques et indirectes, elles n'en restent pas moins susceptibles d'induire le consommateur en erreur quant à l'origine laguiole des produits commercialisés par cette société Byttebier Home Textiles ;

Mais considérant que rien ne permet de juger que cette société de droit belge a, par 'des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur' portant sur l'origine du linge de table qu'elle commercialise, créé une confusion au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation, d'autant que si un restaurateur implanté à Laguiole a pu s'illustrer dans son domaine d'activité, la commune de Laguiole ne peut s'approprier ses succès culinaires et leur reconnaissance publique, qui plus est en se prévalant d'une renommée qui porte non point sur l'objet de la gastronomie mais sur le linge qui lui dédié ;

Qu'à bon droit, le tribunal n'a retenu aucune pratique commerciale trompeuse imputable à la société Byttebier Home Textiles ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société Tendance Séduction SASU

Considérant que la commune de Laguiole expose qu'un parfum se compose en partie de matières premières naturelles, c'est à dire d'huiles essentielles, ou de matières premières animales comme le musc ; que la société Tendance Séduction commercialisant des parfums sous la marque 'Laguiole', l'appelante fait valoir que le consommateur fera le lien entre l'environnement naturel de la commune et le parfum susceptible d'être fabriqué à l'avenir sur son territoire, d'autant que sa créatrice, Madame Goutal, originaire de Laguiole, a fondé en 1981 les 'Parfums Annick Goutal' ;

Que l'exploitation incriminée n'est pas, à son sens, le simple 'clin d'oeil' analysé par le tribunal mais une véritable tromperie puisque cette société a fait le choix non anodin de la dénomination d'O'Brac' pour désigner un parfum et que ce choix marketing destiné à attirer l'attention du consommateur est trompeur du fait qu'il renvoie au plateau de l'Aubrac sur lequel elle est implantée ; que l'évocation, par ailleurs, d'un lit boisé de mousse et de cèdre' accentue nécessairement ce rapport trompeur ; qu'enfin, l'identification et les coordonnées de la société font l'objet d'une mention illisible pour le consommateur alors que le terme 'Laguiole' figure dix fois, a-t-elle dénombré, sur l'emballage ;

Considérant, ceci rappelé, que la commune de Laguiole ne revendique aucune réputation dans le domaine de la parfumerie ; que si elle se réfère à la synthèse des résultats de l'enquête Panel Web selon laquelle 'l'association des produits situés hors de l'univers de la cuisine avec la commune de Laguiole semble un peu moins forte (...) mais comme on peut le voir avec les produits concernés, cette association n'est pas totalement écartée', il y a lieu de considérer, par delà la question abordée ci-avant de la contestable pertinence de ce sondage, que cette appréciation de la tromperie n'est présentée que comme une simple éventualité et ne correspond pas aux caractéristiques d'une pratique commerciale trompeuse telle que précisée par l'article L 121-1 du code de la consommation ;

Que, s'agissant des conditions d'exploitation et de présentation de ce parfum, il peut être admis, comme l'explique l'intimée, qu'il s'agit d'une accroche ludique, à rapprocher de l'Ô de Lancôme ; qu'il peut, par ailleurs, être retenu que cette dénomination 'O.Brac', même si elle se rapproche phonétiquement d'Aubrac et pourrait très indirectement suggérer l'établissement d'un lien avec la commune de Laguiole pour peu qu'un consommateur de ce produit ait des connaissances particulièrement précises en géographie française, s'inscrit dans une gamme de produits dénommés 'O.Blue', 'O.Man' ou encore 'O.Rêve' ; que, dans ces conditions, les arguments avancés par l'appelante ne suffisent pas pour considérer que cette société ait voulu, en choisissant cette dénomination, s'approprier ce qui peut caractériser la commune de Laguiole et son proche environnement pour créer une confusion lors de l'acte d'achat du consommateur concerné ;

Que l'argument tiré du lieu de naissance de la créatrice Annick Goutal dont l'intimée précise qu'il n'est pas même mentionné sur le site de cette dernière est sans pertinence dès lors que rien ne permet de dire que le consommateur connaît ce lieu de naissance ; qu'il en est de même de la question de la lisibilité des mentions destinées à identifier la société sur les emballages que la commune de Laguiole, en dépit de son discours, parvient à déchiffrer ;

Qu'il suit que le jugement qui n'a pas retenu l'existence de pratiques commerciales trompeuses imputables à cette société doit être confirmé ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société Simco Cash SARL

Considérant que l'appelante expose que cette société commercialise des poêles 'Laguiole' sous le slogan 'Laguiole innove la tradition', soutient que la commune est réputée pour sa gastronomie et les arts de la table et que le consommateur d'attention moyenne confronté à ce discours commercial sera 'contraint' d'associer ses produits à ceux issus de l'artisanat traditionnel local ;

Mais considérant que par mêmes motifs que ceux précédemment pris pour apprécier les pratiques de la société Byttebier Home Textiles, sauf à préciser qu'il s'agit d'ustensiles de cuisine et non plus de linge de table, aucune pratique trompeuse imputable à la société Simco Cash ne peut être retenue ; que le jugement qui en décide ainsi doit, par voie de conséquence, être confirmé ;

' sur la mise en cause de la responsabilité de la société Lunettes Folomi

Considérant que les pratiques commerciales trompeuses imputées à faute à cette société jurassienne qui commercialise des lunettes sous la marque 'Laguiole' tiennent à l'utilisation, dans son catalogue commercial, de références qualifiées de trompeuses relatives à la localisation de la commune, sa flore, son histoire, son artisanat ; que l'appelante met en exergue des phrases telles que : 'c'est en 1829, au coeur de l'Aubrac, que naît le premier couteau Laguiole du nom du village où habitait son créateur', 'on écrit Laguiole mais on prononce laïole vestige d'un patois occitan', 'récit de l'histoire du poinçon ou trocart', ou encore : '... paysages de montagnes, de la flore montagnarde' et souligne qu'elles sont associées à des clichés de cascades ou à de photographies de l'Aubrac ;

Que la commune de Laguiole admet que puisse être invoquée, dans le discours commercial de la société Folomi, l'histoire du couteau afin de la lier à la marque 'Laguiole' ; qu'elle soutient cependant que l'on ne peut impunément de la sorte lui ôter la réalité de sa propre histoire qui n'appartient qu'à elle, pas plus que son savoir-faire traditionnel duquel est issue la coutellerie dont elle est le berceau ;

Mais considérant que la société Folomi fait justement valoir que cette argumentation procède d'une lecture partielle de son discours commercial dans la mesure où elle revendique, dès la première page de son site, son identité jurassienne, et ceci pour son plus grand intérêt commercial puisque l'entreprise est située dans le Haut-Jura, berceau de la lunetterie française, et que ses catalogues y font référence ;

Qu'elle soutient tout aussi justement qu'elle a pu, sans faute, évoquer l'histoire de ce couteau aveyronnais fabriqué à Thiers, à Porto-Vecchio et même à Tahiti, et que les références incriminées, sans pertinence, peuvent laisser dubitatif, à l'instar du grief de la commune de Laguiole portant sur la sonorisation du site <www.laguiole .tm.fr> par un extrait de la 6ème Symphonie de Beethoven dite La Pastorale et constituant, selon cette dernière, 'une référence explicite à l'environnement naturel et campagnard de la commune de Laguiole' ou encore de celui tenant à la circonstance que, sur une photographie de lunettes, 'l'angle formé par la branche et le premier cercle du verre forme un 'L' qui non seulement rappelle le 'L' de Laguiole mais également un couteau Laguiole semi-ouvert' ;

Qu'en toute hypothèse, l'appelante dont il n'est pas contesté qu'elle ne jouit d'aucune réputation particulière dans le domaine de la lunetterie, ne rapporte pas la preuve que les éléments verbaux et visuels qu'elle incrimine aient effectivement trompé le consommateur acquérant des lunettes commercialisées sous une marque 'Laguiole' ;

Considérant, in fine, qu'il s'évince de tout ce qui précède que la commune de Laguiole qui n'établit pas l'existence de pratiques commerciales trompeuses génératrices de confusion pour le consommateur moyen quant à l'origine des produits commercialisés sous les marques 'Laguiole' du fait de l'indication de son nom doit être déboutée de ce chef de demande ;

Que le jugement qui en a ainsi décidé en déboutant la commune de ses demandes subséquentes et en disant n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes de garantie mérite confirmation ;

Sur l'action en nullité des marques des intimés comportant l'élément verbal 'Laguiole'

Considérant que la commune de Laguiole, qui précise qu'elle conteste la validité de 26 marques couvrant 37 classes de produits et services, poursuit l'infirmité du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre et, faisant liminairement valoir qu'aucune autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée, se prévaut de dépôts frauduleux puis d'un risque de confusion entraînant le prononcé de la nullité de ces marques du fait qu'elles constituent une indication de provenance trompeuse et qu'elles portent, de plus, atteinte à son nom, à son image et à sa renommée ;

Sur l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée

Considérant que la cour d'appel de Paris, statuant dans le cadre d'une action introduite par la commune de Laguiole et l'association Le couteau de Laguiole à l'encontre de la société Gti Gil Technologies (ancienne dénomination de la société Laguiole SA) représentée par Monsieur Gilbert Szajner qui tendait, notamment, à voir prononcer la nullité des marques n° 93 480 950, n° 93 485.514, n° 93 491 857, n° 94 515 283 et n° 94 544 784, a rendu un arrêt passé en force de chose jugée le 03 novembre 1999 (pièce 1 de Monsieur Gilbert Szajner et autres) ;

Que la cour était alors saisie d'un appel interjeté par la société Gti-Gil Technologies à l'encontre d'un jugement rendu le 23 avril 1997 qui 'a déclaré la société Gti-Gil Technologies International coupable de contrefaçon de la marque collective de certification appartenant à l'association 'Le Couteau de Laguiole' et d'atteinte au nom de la commune de Laguiole, a prononcé l'annulation des cinq marques déposées par la société défenderesse qui a été condamnée à payer à la commune de Laguiole et à l'association 'Le couteau de Laguiole' la somme de 200.000 francs en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues' ;

Qu'aux termes de son dispositif, la cour :

- 'confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Gil-Git Technologies Internationales à verser à la commune de Laguiole respectivement à titre de réparation et pour ses frais hors dépens les sommes de 200.000 francs et de 15.000 francs
- le réforme pour le surplus en toutes ses dispositions', prononçant pour finir des condamnations à l'encontre de l'appelante au titre des frais non répétables et des dépens ;

Considérant qu'au soutien de son appel tendant à voir juger que ne peut lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et qu'elle est, par conséquent, recevable à poursuivre la nullité des cinq marques précitées, la commune de Laguiole rappelle les critères cumulatifs posés par l'article 1351 du code civil, à savoir : une identité d'objet, de cause et de parties ;

Qu'elle fait valoir que la condition tenant à l'identité de causes n'est pas satisfaite dans la mesure où elle soulève, notamment, à titre principal, le caractère frauduleux du dépôt, à titre subsidiaire, la déchéance pour usage trompeur et, à titre plus subsidiaire, la déchéance pour non usage de ces mêmes marques ; que, s'appropriant la motivation de la décision rendue par l'OHMI précitée, elle ajoute que les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ce même arrêt concernant le caractère générique de la dénomination 'Laguiole' pour désigner des couteaux en ce que cette appréciation des faits ne figure que dans les considérants de l'arrêt et non point dans son dispositif ;

Qu'en réplique Messieurs Szajner et les sociétés Laguiole poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a reçu leur exception tirée de la chose jugée et opposent à l'appelante le principe de la concentration des moyens en soutenant qu'il lui incombait, dès l'instance relative à la première demande, de présenter l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande en annulation ;

Considérant, ceci exposé, qu'il convient de considérer que les parties ne débattent pas de l'identité des parties dans les instances successives dont s'agit ;

Qu'il est constant que si, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ;

Qu'en l'espèce, la disposition de l'arrêt qui, selon une formule générale, 'réforme pour le surplus en toutes ses dispositions' le jugement entrepris conduit à considérer qu'a été infirmée la disposition du jugement qui prononçait la nullité des cinq marques litigieuses, la cour ayant rejeté, pour ce faire (en pages 6 à 9/12 de la décision), le moyen fondé sur les dispositions des articles L 711-3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle selon lequel les dites marques seraient de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité et la provenance géographique des produits et services revendiqués ;

Que s'il est ici indifférent que la commune de Laguiole sollicite à titre subsidiaire la déchéance de leur titulaire sur ces cinq marques puisque ces deux actions tendant à obtenir la disparition du droit de marque n'ont pas les mêmes effets et que la présente exception n'est soulevée que dans le cadre de l'action en nullité desdites marques, il ne saurait être contesté que les actions successivement engagées à quelques dix années d'intervalle tendent, semblablement, à obtenir leur annulation ;

Qu'à cet égard, nonobstant le fait que les motifs d'annulation de ces marques portent désormais (à s'en tenir au dispositif des dernières conclusions de l'appelante) sur le fait qu'elles 'créent une confusion avec le nom de la commune de Laguiole, sont dépourvues du caractère distinctif nécessaire à leur validité aux motifs que le nom 'Laguiole' est constitutif d'une indication de provenance, constituent une indication de provenance trompeuse, portent atteinte au nom, à la renommée et à l'image de la commune de Laguiole et que leur dépôt revêt un caractère frauduleux', il ne saurait être contesté par la commune de Laguiole - qui ne débat d'ailleurs pas de ce moyen là - qu'il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

Que dès lors que la cour d'appel s'est prononcée sur les faits de tromperie du public notamment sur la nature, la qualité et la provenance géographique des produits et services revendiqués ainsi que sur le caractère distinctif du terme Laguiole, il convient de considérer que la différence de fondement juridique entre ces demandes successives, fût-elle avérée, est insuffisante pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la présente cour le 03 novembre 1999 ;

Qu'il suit que le tribunal a, à bon droit, accueilli cette exception et qu'il n'y a pas lieu à infirmation ;

Sur le moyen tiré de la forclusion

Considérant que, saisi de la demande formée par la commune de Laguiole tendant à voir prononcer la nullité des vingt-six marques enregistrées en litige, le tribunal a, pour onze d'entre elles déposées avant le 31 mai 2005, soit cinq ans avant l'assignation (la cour qui les cite plus avant renvoyant expressément au dispositif précis du jugement sur le détail de chacune d'elles) fait application des dispositions des articles L 714-3 alinéa 3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui conduisent à considérer que le titulaire d'un droit antérieur est irrecevable à agir en nullité sur le fondement de ce dernier article si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage durant cinq ans, et jugé que ces deux conditions étaient satisfaites ;

Qu'en cause d'appel, tandis que les titulaires de ces onze marques dont la validité est toujours contestée poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et reprennent leur argumentation en ce sens, la commune de Laguiole qui, dans le dispositif de ses dernières écritures, ne sollicite ni la confirmation ni l'infirmerie du jugement mais seulement que l'ensemble des intimés soit déclaré 'irrecevable et mal fondé' (sic) en l'ensemble de leurs prétentions, s'abstient de développer une argumentation sur ce point de droit ;

Qu'à admettre que l'appelante ait ainsi entendu poursuivre l'infirmerie du jugement de ce chef, il convient de faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel :

' La partie qui conclut à l'infirmerie du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance' et, au constat de l'absence de moyens développés par l'appelante sur cette disposition du jugement entrepris, de le confirmer en ce qu'il a dit que la forclusion de la demande en annulation devait s'appliquer aux onze marques dont s'agit ;

Sur la validité des marques déposées postérieurement au 31 mai 2005

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que reste en litige la validité des dix marques suivantes :

- * 'Laguiole innove la tradition', n° 3 468 615 déposée le 11 décembre 2006 en classes 08, 09, 14, 16 et 34 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Shopper', n° 3 468 616 déposée le 11 décembre 2006 en classes 08, 09, 12, 16 18, 25 et 34 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Baron Laguiole', n° 3 518 815 déposée le 07 août 2007 en classes 33 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 614 716 déposée le 1er décembre 2008 en classes 18, 20, 24, 25, 29 à 33 et 43 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 568 289 déposée le 09 avril 2009 en classes 08, 11 et 21 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Domaine Laguiole', marque semi-figurative n° 3 402 440 déposée le 09 janvier 2009 en classes 03, 08 et 21 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Generation' marque semi-figurative n° 3 624 569 déposée le 23 janvier 2009 en classes 08, 09, 14, 18, 25 et 34 (détenue par Louis Szajner),
- * 'Laguiole', marque semi-figurative n° 3 628 607 déposée le 10 février 2009 en classe 31 (titulaire : Gilbert Szajner)

* ‘Laguiole Le Jardinier’, marque semi-figurative n° 3 633 406 déposée le 02 mars 2009 en classes 1, 5 à 9, 11 à 13, 21, 22, 25 à 28, 31 et 44 (détenue par Louis Szajner),

* ‘Laguiole Premium’, marque semi-figurative n° 3 642 134 déposée le 06 avril 2009 en classes 6 à 8, 11, 14, 20 et 21 (détenue par Louis Szajner) ;

Considérant qu’alors que le tribunal a été appelé à se prononcer sur cinq moyens de nature à affecter la validité desdites marques, la commune de Laguiole, en dépit de la formulation du dispositif de ses dernières conclusions évoquée ci-dessus, articule sa demande tendant à voir annuler les marques dont sont titulaires les intimés selon deux moyens, à savoir : le dépôt frauduleux desdites marques et l’existence d’un risque de confusion avec la commune de Laguiole (§ 4.4.2 et § 4.4.3 de ses dernières conclusions) ;

Sur le moyen tiré du dépôt frauduleux

Considérant qu’au visa de l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la commune de Laguiole, sans évoquer les motifs précis des premiers juges qui les ont conduits à rejeter sa demande à ce titre mais en se référant à force jurisprudence, invoque à nouveau l’adage *fraus omnia corrumpit* et déclare qu’elle ‘entend rapporter la preuve que (les déposants) étaient animés d’une volonté de lui nuire, afin de favoriser leur profit, au mépris de la justice, comme en témoignent leurs manoeuvres pour échapper aux affaires judiciaires auxquelles ils ont été mêlés’ ;

Qu’elle invoque, tour à tour :

- la connaissance qu’avait Monsieur Gilbert Szajner de l’utilisation de son nom par la commune de Laguiole et ses administrés et de la nécessité qui était la leur de disposer de son nom,
- l’intention de nuire à la commune et à ses administrés de Monsieur Szajner en arguant du profit tiré de la renommée du signe, de la volonté du déposant de s’arroger un monopole sur celui-ci, de la stratégie commerciale d’appropriation de l’image de la commune qui a été déployée, caractérisée, selon elle, par le nombre considérable de marques ‘laguiole’ composant son portefeuille et qui représente un coût élevé en termes de redevances acquittées pour leur dépôt par elle chiffré à plus de 56.000 euros,
- les manoeuvres frauduleuses de Monsieur Gilbert Szajner et de la société Laguiole SA pour échapper à la justice, faisant état de ‘certaines marques aujourd’hui poursuivies (...) déposées par des titulaires différents au gré des actions engagées (Monsieur Gilbert Szajner ou sa société)’ ou ayant fait l’objet de cession à une société écran de droit anglais, la société Forel, dont le siège social est à Londres ou encore de dépôts concomitants à des procédures judiciaires ;

Considérant, ceci rappelé, que si la connaissance qu’avaient les déposants, lors du dépôt des marques litigieuses, de l’existence de la collectivité locale que constitue la commune de Laguiole ne fait pas l’objet de contestation par les titulaires des marques concernées, ces derniers font à juste titre valoir que l’intention de nuire doit être établie et appréciée au jour du dépôt ;

Que, partant, les développements consacrés à la cession de ces marques, au demeurant non étayés, sont inopérants ;

Qu’à cet égard, la commune de Laguiole, évoquant ‘certaines marques aujourd’hui poursuivies’ déposées par des ‘titulaires différents’ se montre singulièrement imprécise quant à la date à laquelle elle entend rapporter la preuve de l’intention de nuire et quant aux personnes qui auraient, d’après elle, porté atteinte aux droits qu’elle revendique ;

Que bien que l’appelante s’attache à mettre en lumière ce qu’elle qualifie de stratégie commerciale d’appropriation, par Monsieur Gilbert Szajner et la société Laguiole SA, de l’image de la commune dont le nom possède, à s’en tenir à ses affirmations, ‘un pouvoir évocateur, fruit d’une histoire et d’un terroir et, plus généralement, d’une renommée qu’ils n’ont pourtant aucune légitimité à revendiquer’, elle ne peut valablement se prévaloir d’une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée dès lors que, comme indiqué précédemment, sa réputation auprès du public tient à la fabrication, comme d’autres villes, d’un certain type de couteau dont le nom ‘laguiole’ est devenu usuel et générique et d’une AOC pour du fromage et non pour d’autres produits ou services ;

Que la ‘grande notoriété, tant nationale qu’internationale’ qu’elle aurait acquise, à une date non précisée, du fait de l’image rurale positive qu’elle véhicule auprès des consommateurs n’est, quant à elle, que prétendue ;

Qu’en outre, si elle affirme, sans d’ailleurs en administrer à suffisance la preuve, que depuis la relance de l’activité coutelière à l’initiative des Laguiolais en 1987, elle n’a eu de cesse de développer ses activités, ceci dès 1990, ‘en organisant de nombreux festivals de boeufs, randonnées et en étendant également sa station de ski’, elle ne peut toutefois incriminer un comportement ayant volontairement pour dessein de porter atteinte aux droits dont elle est titulaire sur son nom sans le démontrer ;

Qu’il lui appartenait, à cet égard, de préciser en quoi ces dépôts de marques préjudiciaient à ses propres attributions, de ne pas se borner à citer un précédent jurisprudentiel mais d’explicitier les activités requérant l’usage du signe ‘Laguiole’ dont pourrait la priver le dépôt de ces marques et de rapporter la preuve de l’intention de lui porter préjudice en l’empêchant, éventuellement, de tirer profit de son nom ou en l’associant à des produits ou services de piètre qualité, ce dont elle s’abstient ;

Qu’elle échoue, par conséquent, en sa démonstration d’un dépôt frauduleux de nature à affecter la validité des marques précitées, de sorte que le jugement doit être confirmé sur cet autre point

‘ sur le moyen de nullité tiré de ‘l’existence d’un risque de confusion entre les marques ‘Laguiole’ et la commune de Laguiole’

Considérant que tandis que Messieurs Szajner et les sociétés Laguiole dénoncent liminairement dans leurs conclusions ce qu’ils nomment la stratégie du volume de la commune de Laguiole contraire, à leur sens, aux principes fondamentaux de loyauté des débats et qui consiste à produire un volume d’écritures et de pièces tel que sont compilés et noyés tous les fondements juridiques offerts par le code de la propriété intellectuelle (page 4/69 de leurs écritures) et cependant que la société Folomi stigmatise, comme il été dit, ses ‘volte-faces’ dans ses prétentions au fil de la procédure (pages 8 à 10 de ses conclusions), la cour ne peut que s’interroger sur l’articulation des moyens ainsi regroupés sous ce titre par l’appelante afin de solliciter la nullité des marques litigieuses ;

Que, sous ce titre et sans lien évident avec les termes du dispositif, ils sont, en effet, ainsi présentés (page 8/219 de l’appelante) :

§ 4.4.3.1 - L’utilisation du nom Laguiole élément dominant des marques litigieuses, facteur de confusion avec les produits de la commune et de ses administrés

° l’appréciation du risque de confusion avec l’utilisation du nom Laguiole

* les marques exclusivement composées du nom Laguiole comme élément verbal

* les marques incluant Laguiole dans leur élément verbal

° la comparaison de Laguiole comme élément verbal des marques litigieuses et du nom de la commune

° la combinaison du dessin d’une abeille au nom Laguiole de nature à renforcer le risque de confusion

§ 4.4.3.2 - La comparaison entre les produits et/ou les services couverts par les marques litigieuses et ceux notoirement originaires de la commune de Laguiole

° les produits couverts par le dépôt des marques litigieuses complémentaires et similaires par nature à ceux originaires de la commune

° les produits couverts par le dépôt des marques litigieuses similaires à ceux originaires de la commune en raison de l’insinuation d’une origine commune

§ 4.4.3.3 - La nullité des marques Laguiole constituant une indication de provenance trompeuse

§ 4.4.3.4 - La nullité des marques portant atteinte au nom, à la renommée et à l'image de la commune de Laguiole (article L 711-4 CPI) ;

Considérant qu'à s'en tenir aux termes de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle 'Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 (...)'

Qu'en égard aux prétentions de l'appelante qui lient la cour mais aussi aux dispositions de cet article L 714-3, il y a lieu de se prononcer successivement sur les motifs de nullité tenant, selon l'article L 711-2 du code précité, à l'absence de caractère distinctif du signe pouvant servir à désigner la provenance géographique, au vice de déceptivité prévu à l'article L 711-3 c) et à la méconnaissance de l'obligation ne pas porter atteinte à des prérogatives antérieures, selon l'article L 711-4 du même code, résultant de l'exigence de disponibilité du signe, le risque de confusion devant être apprécié dans le cadre de ce dernier cas de nullité de l'enregistrement des marques litigieuses ;

Sur le caractère distinctif du signe pouvant servir à désigner la provenance géographique

Considérant que la commune de Laguiole se prévaut, d'emblée, de la décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, du 04 mai 1999, Windsurfing Chimsee Produktion) qui, interprétant l'article 3 § 1 sous c) de la directive CE 89/104 selon lequel sont susceptibles d'être déclarés nuls les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de service ou d'autres caractéristiques de ceux-ci a dit pour droit que cette disposition ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marque dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui représentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernés mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir (...) en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause', invitant l'autorité compétente à préciser 's'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits' et précisant qu'il convient 'de prendre en compte les connaissances plus ou moins grandes que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits' (...) avant de conclure que 'le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans un lieu' ;

Qu'elle en tire pour conséquences que la dénomination Laguiole qui jouit d'une image rurale positive auprès de consommateurs enclins à associer à ce nom géographique différentes catégories de produits liés directement ou non au terroir français doit être reconnue comme une indication de provenance, que contrairement à ce qu'énonce le jugement, elle n'a pas à démontrer une réputation particulière pour chacun des produits ou services désignés par les marques litigieuses, que les produits ou services qu'elle est susceptible d'exploiter dans le futur et qui sont susceptibles de s'inscrire dans son image doivent être pris en compte et qu'elle ne saurait valablement être privée de l'opportunité d'élargir ses domaines d'activité, ceci d'autant moins qu'elle jouit d'une réputation ;

Considérant, ceci exposé, que l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle exclut, certes, les signes pouvant désigner une caractéristique du produit ou du service selon une énumération au rang de laquelle figure sa provenance géographique, cela afin d'en laisser la libre disposition à tous ceux qui proposent des produits ou services revêtant la même caractéristique et de permettre au signe d'assurer sa fonction d'identification de l'origine des produits et services ;

Qu'en se contentant, comme elle le fait, de généralités sur la question du caractère descriptif des marques sans s'attacher aux marques précisément en litige et aux services qu'elles couvrent, la commune de Laguiole n'emporte pas la conviction de la cour ;

Que les marques dont la commune de Laguiole est recevable à contester la validité sont, en effet, les marques :

- * 'Laguiole innove la tradition', n° 3 468 615 déposée le 11 décembre 2006 en classes 08, 09, 14, 16 et 34 (titulaire Gilbert Szajner),
- * 'Laguiole Shopper', n° 3 468 616 déposée le 11 décembre 2006 en classes 08, 09, 12, 16 18, 25 et 34 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Baron Laguiole', n° 3 518 815 déposée le 07 août 2007 en classes 33 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 614 716 déposée le 1er décembre 2008 en classes 18, 20, 24, 25, 29 à 33 et 43 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Cuisinier de Père en Fils', n° 3 568 289 déposée le 09 avril 2009 en classes 08, 11 et 21 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Domaine Laguiole', marque semi-figurative n° 3 402 440 déposée le 09 janvier 2009 en classes 03, 08 et 21 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Generation' marque semi-figurative n° 3 624 569 déposée le 23 janvier 2009 en classes 08, 09, 14, 18, 25 et 34 (détenue par Louis Szajner),
- * 'Laguiole', marque semi-figurative n° 3 628 607 déposée le 10 février 2009 en classe 31 (titulaire : Gilbert Szajner)
- * 'Laguiole Le Jardinier', marque semi-figurative n° 3 633 406 déposée le 02 mars 2009 en classes 1, 5 à 9, 11 à 13, 21, 22, 25 à 28, 31 et 44 (détenue par Louis Szajner),
- * 'Laguiole Premium', marque semi-figurative n° 3 642 134 déposée le 06 avril 2009 en classes 6 à 8, 11, 14, 20 et 21 (détenue par Louis Szajner) ;

Qu'hormis la marque semi-figurative 'Laguiole' n° 3 628 607, toutes ajoutent au terme 'Laguiole' un ou plusieurs autres termes ;

Que la distinctivité d'un signe devant être appréciée en regard de l'ensemble des éléments qui la composent, la commune de Laguiole ne peut éluder le fait que les neuf autres marques précitées adjoignent un ou plusieurs termes au nom géographique Laguiole ou dire, sans d'ailleurs tous les analyser (page 128 et 129/219 de ses dernières conclusions) que, pris isolément, les termes adjoints à l'élément dominant 'Laguiole' seraient en eux-mêmes descriptifs ou faiblement évocateurs des produits ou services concernés sans démontrer qu'il ne peut être trouvé aucun écart perceptible dans la formulation du syntagme par rapport à la terminologie employée dans le langage courant dont use la catégorie de consommateurs intéressés, pour désigner les produits et services ou leurs caractéristiques essentielles, comme l'enseigne la jurisprudence communautaire (CJCE, du 20 septembre 2001, Baby Dry) ;

Que pour ce qui est de la marque semi-figurative 'Laguiole' n° 3 628 607, elle comporte, outre cet élément verbal, le dessin d'une abeille dans un cartouche en forme d'hexagone placé au dessus de l'élément verbal, et désigne en classe 31 des produits agricoles, horticoles et forestiers, graines (semences) ; animaux vivants ; fruits frais et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; agrumes ; oranges ; citrons ; plantes séchées, champignons frais ; herbes potagères fraîches ;

Que la commune de Laguiole ne démontre pas que le consommateur moyen, qui connaîtra la dénomination géographique Laguiole pour ses productions fromagères et dans le domaine de la coutellerie, sans plus de connaissances sur les activités de cette commune rurale, établira un lien avec la catégorie de produits concernés par ce signe semi-figuratif pris dans son ensemble ou qu'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse à l'avenir, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ;

Qu'à l'instar du tribunal, la cour rejettera ce moyen de nullité ;

Sur le vice de déceptivité

Considérant que la commune de Laguiole fait valoir à ce titre qu'un signe qui porte intrinsèquement un renseignement trompeur quant à la provenance des produits ou services qu'elle désigne est susceptible d'être annulé ;

Que la production de couteaux, ajoute-t-elle, a fait sa notoriété à compter de 1829, que la ville de Thiers n'a commencé à en produire que cinquante ans plus tard et que si des artisans couteliers fabriquent des couteaux de grande qualité en dehors de la commune de Laguiole, dans le respect du savoir-faire et des traditions ancestrales laguioles ; qu'aucun reproche ne peut être fait à ceux-ci dès lors qu'ils ne laissent planer aucun doute sur leur provenance, le consommateur ayant pleinement conscience qu'il acquiert un couteau fabriqué dans la tradition laguiole hors de la commune éponyme ;

Qu'elle poursuit que tel n'est, en revanche, pas le cas du consommateur acquérant des produits commercialisés sous les marques 'Laguiole' qui ne sont pas fabriqués sur le territoire de la commune, l'imprécision étant nécessairement facteur de tromperie quant à la garantie d'origine des produits et services qu'assure la marque ; que, manifestement, selon elle, le dépôt de l'ensemble des marques 'Laguiole' litigieuses a été motivé par la volonté de faire croire à la provenance véhiculée par le nom ;

Considérant, ceci rappelé, que l'article L 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle exclut les signes 'de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service' ;

Qu'il résulte, par ailleurs, des enseignements de la jurisprudence communautaire relative à l'interprétation de l'article 3, § 1, sous g) de la directive CE 89/104, à la lumière de laquelle le droit national doit être interprété (CJCE, du 30 mars 2006, Elizabeth Emanuel) que le risque de confusion doit être apprécié en considération du consommateur moyen et à condition 'que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur' ;

Qu'en l'espèce, en présentant ce moyen en termes généraux sans même évoquer le nom des marques concernées et les produits ou services visés à leurs enregistrements respectifs (qui peuvent notamment couvrir, comme il a été vu, des biens de consommation les plus divers), la commune de Laguiole ne rapporte pas la preuve qu'il existe un 'risque grave' que le consommateur moyen, pour qui le nom de la commune pourra évoquer le couteau ou le fromage sur lesquels elle s'est forgée une réputation mais dont il n'est pas vraisemblable qu'il puisse envisager que les multiples produits et services concernés proviennent de cette commune, se trompera sur leur origine et qu'il se déterminera, lors de son acte d'achat, dans la croyance erronée qu'ils proviennent de la petite commune de Laguiole ;

Que ce moyen de nullité ne peut donc prospérer, ainsi qu'en a jugé le tribunal ;

Sur l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée d'une collectivité territoriale

Considérant que la commune de Laguiole revendique à ce titre la protection qui doit être accordée à son nom, son image et sa renommée qui constituent les attributs de sa personnalité ;

Qu'elle soutient qu'il semble qu'il faille déduire du droit applicable aux collectivités territoriales et des conditions dégagées par la jurisprudence, que la tolérance du dépôt à titre de marque de son nom s'impose à elle sous réserve que le déposant soit un tiers administré par celle-ci, que le dépôt de la marque se justifie par un intérêt légitime et qu'il ne soit pas source de confusion ;

Qu'elle tire argument du fait que ces conditions ne sont pas satisfaites pour solliciter l'infirmité du jugement qui a considéré que son nom correspondait aussi à un terme devenu générique et qu'elle ne démontrait pas 'en quoi les différents dépôts dans presque toutes les classes causent une atteinte à ses intérêts publics' ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle que peuvent, notamment, constituer une marque de fabrique, de commerce ou de service les 'noms patronymiques et géographiques' ; que, sauf à ajouter à la loi, la qualité d'administré ou l'intérêt légitime ne sont pas requis du déposant ;

Que l'article L 711-4 h) du même code n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, d'une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale mais seulement de poser une telle interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte à des droits antérieurs et, notamment 'au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale' ;

Qu'en l'espèce il convient de constater que la commune de Laguiole ne démontre pas, en contemplation du libellé des marques litigieuses précitées ainsi qu'aux produits et services qu'elles couvrent, que l'usage qui en est fait et qui s'inscrirait dans les missions de service public assignées à la collectivité territoriale, entraînerait un risque de confusion avec ses propres attributions, ou bien qu'elle serait de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou à préjudicier à ses administrés ;

Qu'elle doit, par conséquent, être déboutée de cet autre chef ;

Qu'en conclusion de cet entier chapitre, le jugement sera confirmé en ses dispositions déboutant la commune de sa demande de nullité des marques en litige ;

Sur le moyen tiré de la déchéance des droits des titulaires des marques

Sur le caractère trompeur de l'ensemble des marques litigieuses en raison de l'usage qu'en a fait leurs titulaires

Considérant que par application de l'article L 714-6 b) et selon l'article 12, § 2 de la directive CE du 22 octobre 2008 à la lumière de laquelle le droit national doit être interprété, une marque peut devenir trompeuse 'par l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement' lorsque, notamment, elle comporte une référence à certaines caractéristiques, telle la provenance géographique ; qu'en outre, en la matière, la Cour de justice a dit pour droit que la tromperie supposait une confusion dans l'esprit du consommateur moyen et qu'il fallait pouvoir retenir 'l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie' (CJCE, du 30 mars 2006, Elizabeth Emanuel) ;

Considérant, en l'espèce, que sans même évoquer la motivation du tribunal qui, pour rejeter sa demande à ce titre, en a souligné la redondance en énonçant qu'il avait déjà tranché la question au titre des pratiques commerciales trompeuses, la commune de Laguiole reprend ce chef de demande en citant les dispositions de l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle et, au terme d'une motivation tenant en six lignes (page 169/219 de ses conclusions), en renvoyant la cour à se reporter à ses griefs précédents concernant 'un contexte extrêmement trompeur' ;

Mais considérant que par delà la pertinente observation liminaire des intimés qui soutiennent qu'il est quelque peu paradoxal d'incriminer simultanément l'usage trompeur et le non-usage des marques en litige, il y a lieu de considérer que le tribunal a apporté une juste réponse à ce chef de demande et que sa décision sur cet autre point mérite confirmation ;

Sur la sanction résultant du défaut d'exploitation de l'ensemble des marques litigieuses

Considérant que, visant l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la commune de Laguiole poursuit la déchéance des droits de Monsieur Gilbert Szajner et de la société Laguiole SA sur seize des marques dont ils sont titulaires ; qu'elle reproche au tribunal de lui avoir dénié son intérêt à agir alors qu'il est possible, pour un demandeur à une action en déchéance, d'invoquer un projet sérieux de développement économique dans un secteur nouveau afin de justifier son intérêt à agir et que tel est son cas ;

Qu'elle estime utile de préciser que par jugement rendu le 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a déchu Monsieur Szajner de ses droits sur plusieurs de ses marques pour divers produits ;

Que les intimés rétorquent qu'une collectivité territoriale agit dans les domaines de l'action publique mais non dans le domaine privé, que la commune n'a pas vocation à exercer une activité industrielle ou commerciale comme la fabrication et la commercialisation de produits tels que ceux visés au dépôt des marques litigieuses, à savoir : vêtements et chaussures, lunettes, barbecue, parfum, casseroles, ..., qu'elle ne peut se prévaloir du souhait de ses administrés et que seuls des commerçants ou syndicats les regroupant pourraient avoir intérêt à agir pour non exploitation, et qu'enfin, après avoir interjeté appel de la décision marseillaise évoquée, une transaction a mis fin au différend ;

Considérant, ceci exposé, que la commune de Laguiole invoque, certes, le fait qu'elle incarne dans l'esprit du consommateur une image de terroir, d'artisanat et de nature, portée tant par ses produits et sa gastronomie que par son environnement naturel, évoquant son implication dans la gestion des bois et forêts, l'organisation d'excursions, l'exploitation du lac de Galens, la charge administrative de la station de ski, l'association de son nom au domaine de la coutellerie ou aux produits de fromagerie ou au restaurant de Michel Bras servant des produits du terroir ou encore l'organisation de festivals bovins ;

Que, ce faisant, elle n'établit pas qu'elle puisse être considérée comme une personne intéressée au sens de ce texte ; qu'elle s'abstient, en effet, de démontrer que les produits ou services visés à l'enregistrement des marques concernées - qu'elle se borne à citer en se contentant de reproduire les termes de leurs enregistrements respectifs - entravent ou sont susceptibles d'entraver son activité propre, les intimés objectant justement que dans la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille ils étaient opposés à un agent économique ;

Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir à ce titre ;

Sur les autres demandes

Considérant que les sociétés Polyflame, Garden Max, Clisson, Tendance Séduction, Byttebier Home Textiles, LCL Partners, Simco Cash, Lunettes Folomi poursuivent la condamnation de la commune de Laguiole à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce qu'elles considèrent comme un abus de procédure ;

Que cette demande ne saurait toutefois prospérer dès lors qu'en dépit de la solution donnée au présent litige la commune de Laguiole a pu, sans faute, ester en justice, l'appréciation erronée qu'elle a pu faire de ses droits et des comportements incriminés n'étant pas constitutive d'une faute ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;

Que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication présentée à titre reconventionnel par la société Lunettes Folami ;

Considérant qu'en revanche et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la commune de Laguiole à verser :

- la somme complémentaire de 20.000 euros à Messieurs Gilbert et Louis Szajner, à la société Laguiole SA et à la société Laguiole Licences SAS,
- la somme complémentaire de 5.000 euros à la société Polyflame Europe, à la société Lunettes Folomi, à la société Garden Max et à la société Simco Cash, chacune
- la somme complémentaire de 3.000 euros à la société LCL Partners, à la société Tendance Séduction, à la société Clisson et à la société Byttebier Home Textiles SA, ceci au profit de chacune ;

Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la commune de Laguiole qui succombe en toutes ses prétentions supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement partiel d'appel de la commune de Laguiole et constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour concernant l'appel de celle-ci en tant que dirigé contre la société The Brands Company SARL et la société Inovalk SASU, la cour restant saisie de l'appel formé par la commune de Laguiole à l'encontre des autres intimés ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déboute la commune de Laguiole de ses entières prétentions ;

Rejette la demande de publication judiciaire reconventionnellement formée par la société Lunettes Folomi ;

Condamne la commune de Laguiole à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme complémentaire de 20.000 euros à Messieurs Gilbert Szajner et Louis Szajner, à la société Laguiole SA et à la société Laguiole Licences SAS,
- la somme complémentaire de 5.000 euros à la société Polyflame Europe SA, à la société Lunettes Folomi SAS, à la société Garden Max SAS et à la société Simco Cash SARL, ceci au profit de chacune,
- la somme complémentaire de 3.000 euros à la société LCL Partners SARL, à la société Tendance Séduction SASU, à la société Clisson SA et à la société de droit belge Byttebier Home Textiles, ceci au profit de chacune ;

Condamne la commune de Laguiole aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
8 AVRIL 2014

Ferrari
Contre
Take Two Interactive
(Pourvoi n° 13-10689)

**DROIT D'AUTEUR – REPRODUCTION – CONTREFAÇON
CONCURRENCE DELOYALE – DESSINS ET MODELES**

Synthèse

Dans cet arrêt du 8 avril 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de faire droit aux demandes de la célèbre marque italienne de voiture Ferrari.

La société Ferrari, titulaire de plusieurs dépôts de modèles internationaux de voitures automobiles mais aussi de jouets, a assigné les sociétés Take two en contrefaçon de droit d'auteur et de dessins et modèles ainsi qu'en concurrence déloyale, pour avoir commercialisé un jeu vidéo au sein duquel l'une des voitures, le modèle « Turismo », reprend les caractéristiques d'un modèle de voiture de Ferrari.

Le 21 septembre 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Ferrari.

La société Ferrari a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte l'impression d'ensemble en comparant les deux modèles et surtout, d'avoir apprécié la contrefaçon selon les différences et non selon les ressemblances.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 8 avril 2014, cassé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qui concerne les demandes au titre de la concurrence déloyale.

S'agissant des demandes relatives au droit d'auteur, la Cour a retenu que, même s'il existe des points communs, entre les deux modèles, les caractéristiques essentielles du modèle de la marque Ferrari, ne sont pas reproduites sur le modèle présent dans le jeu vidéo, considérant que la forme « angulaire » reprise dans le jeu vidéo est assez commune en matière de voiture de sport.

Arrêt

DISCUSSION

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l'un sur une automobile et l'autre sur une voiture jouet et désignant la France, ainsi que d'un modèle français de véhicule automobile ; qu'elle utilise, par ailleurs, divers signes, tels le cheval cabré représenté sur son logo ou certains graphismes ; qu'estimant que les sociétés Take Two Interactive Software Inc. et Take Two Interactive France (les sociétés Take Two) éditaient et commercialisaient, auprès des sociétés Micromania, Fnac et Game France (les sociétés distributrices), un jeu vidéo faisant évoluer notamment un véhicule dénommé « Turismo » qui reprendrait les caractéristiques de ses modèles 360 Modena et F 40, la société Ferrari a fait assigner ces sociétés en contrefaçon de ces modèles, tant sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle, que sur celui de son Livre V, poursuivant également la réparation de ses préjudices pour concurrence déloyale et pour atteinte portée à son image ;

Sur le premier moyen

Attendu que la société Ferrari fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit d'auteur, alors, selon le moyen :

- 1°/ que s'agissant de contrefaçon d'œuvres d'art plastiques, la prise en compte de l'impression d'ensemble permet d'apprécier le point de savoir si les ressemblances l'emportent sur les différences ; qu'en l'écartant, par principe, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
- 2°/ que les contrefaçons s'apprécient selon les ressemblances et non les différences ; qu'en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l'absence de reprise, par les modèles présumés contrefaisants, des caractéristiques essentielles d'un modèle contrefait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s'il existait des points communs entre l'avant des véhicules Modena 360 et Turismo, les caractéristiques essentielles du premier tenant à l'agencement des parties latérales, arrière ou même intérieures n'étaient pas reprises, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se déterminer au vu de l'impression d'ensemble, a retenu qu'en l'absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle Modena 360, aucune atteinte aux droits d'auteur de la société Ferrari n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que la société Ferrari fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir comparé l'impression d'ensemble produite par le modèle 360 Modena à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu'elles n'étaient pas semblables, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la forme avant du véhicule Turismo présentait des ressemblances avec le véhicule Modena 360 mais que les formes arrière et latérales comportaient de notables différences, la cour d'appel a retenu que le modèle Turismo, doté d'une physionomie propre, n'était pas susceptible de produire sur l'observateur averti la même impression d'ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n'était pas constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que la société Ferrari fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule F 40 au regard du droit d'auteur, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non les différences ; qu'en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l'absence de reprise, par le modèle estimé contrefaisant, des caractéristiques essentielles d'un modèle contrefait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si les véhicules F 40 et Turismo présentaient tous deux une forme anguleuse, celle-ci était commune à de nombreux véhicules de sport, et que les caractéristiques essentielles du premier, tenant à la forme du capot et des pare-chocs avant, à l'agencement des parties latérales et à la forme du becquet arrière, n'étaient pas reprises, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au vu des seules différences, a retenu qu'en l'absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle F 40, aucune atteinte aux droits d'auteur de la société Ferrari n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que la société Ferrari fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon du modèle F 40, tant au regard du droit d'auteur qu'au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir comparé l'impression d'ensemble produite par le modèle F 40 à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu'elles n'étaient pas semblables, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le véhicule Turismo présentait des points communs avec le véhicule F 40 mais que les pare-chocs avant, et les parties arrière et latérales comportaient de notables différences, la cour d'appel a retenu que le modèle Turismo, doté d'une physionomie propre, n'était pas susceptible de produire sur l'observateur averti la même impression d'ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n'était pas constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le sixième moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la concurrence déloyale contre les sociétés Take Two et les sociétés distributrices, la cour d'appel a procédé à l'examen de chacun des griefs incriminés, tenant au choix de l'emblème, du nom et de la typographie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que ces griefs, considérés dans leur ensemble, étaient de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ou, à tout le moins un détournement de la notoriété des produits de la société Ferrari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le cinquième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche ;

DÉCISION

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du cinquième moyen :

- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Ferrari au titre de la concurrence déloyale et d'atteinte à l'image, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- Condamne les sociétés Take-Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Micromania, Micromania Group, Fnac Paris et Fnac Direct aux dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Ferrari la somme globale de 3000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ferrari SpA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 4 et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac, et Fnac Direct, Micromania et Micromania Group, Game France, ne contrefaisait pas le véhicule Modena 360 de la société Ferrari au regard du droit d'auteur ;

Aux motifs que, d'une part s'agissant de la contrefaçon au regard du droit d'auteur, c'est en vain que la société Ferrari invoque l'impression d'ensemble produite sur le consommateur, notion étrangère au droit d'auteur ; que, par ailleurs, une partie seulement des caractéristiques revendiquées par la société Ferrari, essentiellement cantonnées à l'avant du véhicule Modena revendiquées et tenant à l'agencement des éléments choisis par l'auteur en ses parties latérales, arrière ou même intérieure ne sont pas reprises dans le modèle Turismo ; qu'en effet, les modèles opposés présentent de notables différences qui portent en particulier, et de profil, sur les proportions des entrées d'air, sur la forme du rehaussement au niveau de la roue, des vitres et des bâtons des jantes, sur la bouche d'aération derrière la portière ; qu'elles concernent, à l'arrière la forme et le positionnement de la lunette arrière, des feux, ainsi que du pot d'échappement ou encore s'agissant de l'habitacle, sur les sièges baquet ; qu'en conséquence, l'absence de reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques essentielles de l'œuvre exclut que le modèle du véhicule Turismo incriminé puisse porter atteinte aux droits d'auteur de la société Ferrari (p. 13),

Alors d'une part que, s'agissant de contrefaçon d'œuvres d'art plastiques, la prise en compte de l'impression d'ensemble permet d'apprécier le point de savoir si les ressemblances l'emportent sur les différences ; qu'en l'écartant, par principe, l'arrêt attaqué a violé l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle,

Et alors d'autre part que, les contrefaçons s'apprécient selon les ressemblances et non les différences ; qu'en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l'absence de reprise par les modèles présumés contrefaisant, des caractéristiques essentielles d'un modèle contrefait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 4 et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac, et Fnac Direct, Micromania et Micromania Group, Game France, ne contrefaisait pas le véhicule Modena 360 de la société Ferrari au regard du droit des modèles déposés ;

Aux motifs que, s'agissant de la contrefaçon au regard du droit des modèles, il résulte en l'espèce, qu'en présence de différences qui ne sont pas que des détails, le modèle Turismo, doté d'une physionomie qui lui est propre produira sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par les modèles du véhicule 360 Modena déposés par la société Ferrari (p. 13) ;

Alors que faute d'avoir comparé l'impression d'ensemble produite par le modèle 360 Modena à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu'elle n'était pas semblable, l'arrêt attaqué a violé l'article L.513-5 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu Grand Theft Auto 4 San Andreas, et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac et Fnac Direct, Micromania et Micromania Group, Game France, ne contrefaisait pas le modèle du véhicule F40 de la société Ferrari, au regard du droit d'auteur ;

Aux motifs que, s'agissant de la contrefaçon au regard du droit d'auteur, et à s'en tenir aux seules caractéristiques au fondement de l'originalité du modèle F40, il convient de relever que, s'agissant de la partie avant, les pare-chocs ont des physionomies très différentes du fait de la forme et du positionnement des entrées d'aération, et qu'il en va de même du capot - lentilles des phares et leurs feux, forme de leur pare-brise ; que s'agissant de la partie latérale, outre le fait, que la coupe horizontale de la portière de la F40 ne se retrouve pas dans le modèle incriminé, les contours des vitres présentent des formes géométriques différentes ainsi que les jantes des véhicules ; que, s'agissant de la partie arrière, le becquet arrière ainsi que la forme et le positionnement des feux présentent des caractéristiques différentes sur chacun des véhicules opposés ; qu'il suit que le défaut de reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques essentielles de l'œuvre telles que précisément revendiquées dans le domaine particulier des voitures de sport, ne permet pas à la société Ferrari de soutenir que le modèle de véhicule Turismo incriminé porte atteinte à ses droits d'auteur (p. 17) ;

Alors que, la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non les différences ; qu'en se bornant à relever les différences entre les deux modèles pour en déduire l'absence de reprise, par le modèle estimé contrefaisant, des caractéristiques essentielles du modèle contrefait, l'arrêt attaqué a violé l'article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu Grand Theft Auto 4 San Andreas, et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac et Fnac Direct, Micromania et Micromania France, ABC Games International, ne contrefaisait pas le modèle du véhicule F40 de la société Ferrari, tant au regard du droit d'auteur qu'au regard du droit des modèles déposés ;

Aux motifs que s'agissant de la contrefaçon au regard du droit des modèles, en présence de différences notables, le modèle de véhicule Turismo, doté d'une physionomie qui lui est propre, produira sur l'observateur averti, ainsi qu'en dispose l'article L.513-5 du code de la procédure intellectuelle, d'application immédiate, une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par le modèle du véhicule F40 déposé par la société Ferrari (arrêt attaqué p. 17) ;

Alors que, faute d'avoir comparé l'impression d'ensemble produite par le modèle F40 à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu'elle n'était pas semblable, l'arrêt attaqué a violé l'article L.513-5 du code de la procédure intellectuelle.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferrari de sa demande en concurrence déloyale dirigée contre la société Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive

France, et les sociétés distributrices, fondée sur le fait qu'elles auraient repris, servilement, les caractéristiques ornementales de leurs deux véhicules - 360 Modena et F40 - sur le véhicule Turismo, dans les deux jeux vidéos Grand Theft Auto 4 et Grand Theft Auto San Andreas,

Aux motifs, d'une part, que le caractère servile de la reproduction, s'il est de nature à aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon - au demeurant non caractérisée au cas particulier - ne constitue pas en soi, une faute (arrêt attaqué p. 18) ;

Et aux motifs, d'autre part, que, aucun des trois griefs reprochés à l'arrêt ne saurait être imputé à faute aux sociétés appelantes ; que, s'agissant du premier grief, à savoir la reprise du logo de la société Ferrari - un cheval cabré - , s'il est vrai que cet emblème jouit d'une grande notoriété, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce les logos figurant sur le véhicule Turismo représentent soit un cheval assis, soit un lièvre cabré ; que ce choix exclut tout risque de confusion avec un constructeur de véhicules de course particulier, dès lors que les constructeurs de ce type de véhicules associent un animal puissant à l'image de leur entreprise ; que l'utilisateur du jeu ne pourra que percevoir une attention humoristique ; que, s'agissant du deuxième grief - la typographie du mot Turismo, la barre du T s'étendant au-dessus de l'ensemble du mot - , s'il est vrai qu'elle reprend la typographie de Ferrari, il n'en demeure pas moins que l'usage de lettres filantes par des sociétés construisant des véhicules terrestres est courant ; que, s'agissant du troisième grief - le nom du constructeur Grotti dans le jeu GTA 4, s'il est vrai que le nom a une consonance italienne, nombre de constructeurs prestigieux ont aussi un nom italien ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Ferrari sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale (pp. 18-19) ;

Alors d'une part que, la copie servile d'un modèle, dès lors qu'elle crée un risque de confusion dans l'esprit du public, caractérise en soi une faute ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Alors d'autre part que, il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse - qui avaient repris, au demeurant les motifs du jugement infirmé - qu'un risque de confusion ou, à tout le moins, qu'un détournement de la notoriété des produits Ferrari, était généré par un faisceau d'éléments concordants - cheval assis, graphisme de Turismo, consonance italienne du constructeur - , le tout associé à un véhicule de sport ayant des caractéristiques communes avec les modèles Ferrari ; que, faute d'avoir apporté la moindre réponse à ce moyen pertinent, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ferrari de sa demande pour atteinte à l'image de ses produits, du fait de l'utilisation de ses modèles 360 Modena et F40 dans des jeux vidéos GTA 4 et GTA San Andreas, conçus par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, et commercialisés par ses distributeurs - violents ou à connotation sexuelle ;

Aux motifs que compte tenu de la teneur du présent arrêt, la marque Ferrari n'est pas utilisée dans les jeux litigieux, que les véhicules Turismo incriminés - produits par un constructeur dont le nom « Grotti » ne pourrait tout au plus avoir un sens péjoratif que pour un public connaissant l'argot anglais - ne constituent pas une contrefaçon des véhicules 360 Modena et F40 de la société Ferrari ; qu'aucun de leurs actes n'a pu être à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir dégradé l'image des produits de la société Ferrari, pas plus qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir contribué à jeter le discrédit sur ces activités (pp. 19-20).

Alors d'une part que l'atteinte à l'image des produits peut être caractérisée même en l'absence de contrefaçon et de risque de confusion ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur l'atteinte portée par les défenderesses à l'image des produits de la société Ferrari par le seul motif qu'elles n'avaient pu être à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs et ni dégradé l'image des produits de la société Ferrari ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment d'un risque de confusion auprès de la clientèle, les jeux incriminés n'étaient pas de nature à évoquer, dans l'esprit

du public concerné, les voitures de la société Ferrari et, eu égard à la nature de ces jeux mettant en scène des activités délictueuses, à porter atteinte à l' image de marque de ses produits et à leur notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1382 du code civil.

Alors d'autre part et subsidiairement que, le rejet de la demande la société Ferrari pour atteinte à l'image de ses produits étant fondé sur l'absence de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens ou l'un d'eux, entraînera, par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande pour atteinte à son image de la société Ferrari en application de l'article du code de procédure civile.

La Cour : M. Espel (président)

Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3^{ÈME} CHAMBRE, 2^{ÈME} SECTION
11 AVRIL 2014

**Les sociétés Christian Dior, Guerlain, Kenzo, Clarins
Fragrance Group, Loris Azzaro BV, Thierry Mugler SAS,
Comptoir nouveau de la parfumerie, Hermès International,
Puig France, Beauté Prestige International, Carolina Herrera
Ltd, Chanel, De Gestion des industries cosmétiques (Sogesco)**

Contre

**Société Pin
N° RG : 12/02594**

**TABLEAU DE CONCORDANCE – NOTORIÉTÉ – MOTEUR
DE RECHERCHE**

Synthèse

Dans sa décision du 11 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Paris condamne l'exploitant du site internet « pirate-parfum.fr » pour avoir utilisé des marques renommées de parfums et établi des comparaisons avec ses propres parfums afin de proposer une gamme de parfums moins chers et présentant des ingrédients semblables à ceux présents dans les parfums des marques citées.

En effet, si le site internet « www.pirate-parfum.fr » commercialise ses propres parfums, ces derniers font directement et explicitement référence à des grandes marques et à leurs fragrances.

Le site internet met à la disposition des internautes un moteur de recherche permettant de trouver facilement une imitation de parfums de grandes marques, et cela simplement en inscrivant le nom du parfum dans la barre de recherche.

La société Pin, exploitant le site litigieux, a donc été assignée par vingt sociétés dont les marques apparaissent sur le site en question.

La société Pin s'est défendue en expliquant que l'utilisation des marques était uniquement faite à des fins descriptives et comparatives.

Le Tribunal de grande instance de Paris a réfuté les arguments de la partie défenderesse considérant d'une part, qu'il s'agissait d'une publicité comparative illicite dès lors que le site internet tire indubitablement profit de la notoriété des marques de parfum et d'autre part, qu'en utilisant un tableau de concordance, la société Pin présentait directement ses parfums comme des imitations des grandes marques.

Arrêt

EXPOSE DU LITIGE

1 – Sur l'instance introduite par les sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMÈS INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO)

Les sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMÈS INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO) exercent leur activité notamment dans le domaine de la parfumerie et des produits cosmétiques.

A l'exception de la SOGESCO, elles commercialisent toutes leurs produits à travers un réseau de distribution sélective.

La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SOCIETE ANONYME est notamment titulaire des marques verbales suivantes :

- marque communautaire « FAHRENHEIT » déposée le 29 juillet 1996 enregistrée sous le n°32 82 84 75 pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis cette date,
- marque communautaire « EAU SAUVAGE » déposée le 29 juillet 1996 enregistrée sous le n°329 243 75 pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis cette date,
- marque française « J'ADORE » déposée le 13 septembre 1994 enregistrée sous le n°945 365 64 notamment pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis cette date,
- marque communautaire « DIOR ADDICT » enregistrée le 14 mars 2002 sous le n°261 84 94 pour les produits de la classe 3,
- marque française « MISS DIOR CHERIE » déposée le 30 juillet 2004 enregistrée sous le n°33063 97 pour les produits de la classe 3.

La société PARFUMS GUERLAIN SOCIETE ANONYME est notamment titulaire de la marque communautaire verbale « SHALIMAR » déposée le 25 mars 1997 enregistrée sous le n°497 917 pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis cette date.

La société KENZO est notamment titulaire de la marque française verbale « FLOWER BY KENZO » déposée le 30 mars 2000 et enregistrée sous le n°301 82 68, régulièrement renouvelée depuis.

La société CLARINS FRAGRANCE GROUP SAS est notamment titulaire des marques suivantes :

- marque française « ANGEL » déposée le 2 août 1991 enregistrée sous le n°168 50 45 pour les produits de la classe 3 et régulièrement renouvelée depuis.
- marque française semi-figurative « A*MEN » déposée le 18 avril 1996 et enregistrée sous le n°966 217 345 pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis.

La société LORIS AZZARO BV est notamment titulaire des marques suivantes :

- marque communautaire verbale « CHROME » déposée le 13 octobre 2006 enregistrée sous le n°538 47 86 pour les produits de la classe 3,
- marque communautaire verbale « AZZARO » déposée le 17 octobre 2006 et enregistrée sous le n°539 34 59 notamment pour les produits de la classe 3,

- marque internationale semi-figurative visant la France « CHROME AZZARO » déposée le 21 août 1996 et enregistrée sous le n°661 305 pour les produits de la classe 3. 6 régulièrement renouvelée depuis cette date,

La société THIERRY MUGLER SAS est notamment titulaire de la marque communautaire « THIERRY MUGLER » déposée le 8 octobre 2008 et enregistrée sous le n°529 73 51 notamment pour les produits de la classe 3.

La société HERMÈS International est notamment titulaire de la marque française « TERRE D'HERMÈS » déposée le 22 octobre 2004 et enregistrée sous le n°332 0021.

La société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE en est la licenciée exclusive.

La société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL est licenciée exclusive des marques suivantes :

- marque communautaire « L'EAU D'ISSEY » déposée le 4 janvier 1996 et enregistrée sous le n°48 900 83 notamment pour les produits de la classe 3, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO, régulièrement renouvelée depuis cette date,
- marque communautaire « L'EAU D'ISSEY INTENSE » marque semi-figurative déposée le 26 juillet 2007 et enregistrée sous le n°614 279 notamment pour les produits de la classe 3, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- marque internationale visant la France « L'EAU BLEUE D'ISSEY » déposée le 7 juin 2004 et enregistrée sous le n°84 89 40 notamment pour les produits de la classe 3, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- marque française semi-figurative « LE FEU D'ISSEY LIGHT » déposée le 9 juin 2000 sous le n°303 36 46 92 régulièrement renouvelée, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- marque communautaire « A SCENT BY ISSEY MIYAKE » déposée le 13 janvier 2009 enregistrée sous le n°761 71 13 notamment pour les produits de la classe 3 marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- marque communautaire semi-figurative « JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE » déposée le 30 avril 2009 enregistrée sous le n°227 27 91 au nom de la société GAULME,
- marque semi-figurative « JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE X COLLECTION » déposée le 27 décembre 2010 et enregistrée sous le n°962 77 95 au nom de la société GAULME,
- marque française « LE MALE » déposée le 13 mars 1995 enregistrée sous le n°955 62 541 et régulièrement renouvelée au nom de la société GAULME notamment pour les produits de la classe 3,
- marque communautaire « LE MALE TERRIBLE » déposée le 28 décembre 2009 enregistrée sous le n°87 85 651 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- marque française semi-figurative « MADAME » déposée le 9 août 2007 enregistrée sous le n°351 92 79 pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- marque française « GAULTIER » enregistrée le 27 juillet 2004 sous le n°330 59 68 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- marque française « FLEUR DU MALE » déposée le 29 novembre 2007 enregistrée sous le n°354 06 56 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- marque française semi-figurative « JEAN PAUL GAULTIER MONSIEUR » déposée le 12 septembre 2006 enregistrée sous le n°344 397 20 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- marque française « EAU DU MATIN » déposée le 15 septembre 2006 enregistrée sous le n° 3450724 pour les produits de la classe 3 au nom de la société NOMS DE CODE,
- marque française « FRAGILE » déposée le 20 janvier 1989 enregistrée sous le n°154 40 53 pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,

- marque française « NARCISO RODRIGUEZ FOR HER » déposée le 10 février 2003 enregistrée sous le n°320 88 87 pour les produits de la classe 3 au nom de la société NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION.

La société PUIG FRANCE est notamment titulaire des marques suivantes :

- marque communautaire « NINA RICCI » déposée le 29 mars 2007 enregistrée sous le n°582 57 08 pour les produits de la classe 3,
- marque communautaire semi-figurative « NINA NINA RICCI » déposée le 28 août 2006 enregistrée sous le n°531 24 59 pour les produits de la classe 3,
- marque communautaire « RICCI RICCI » déposée le 27 mars 2009 enregistrée sous le n°818 49 88 notamment pour les produits de la classe 3.
- marque communautaire « PACO RABANNE » déposée le 8 novembre 2010 et enregistrée sous le n°950 57 51 notamment pour les produits de la classe 3,
- marque communautaire « ONE MILLION » déposée le 3 mars 2007 enregistrée sous le n°573 84 89 pour les produits de la classe 3,
- marque communautaire « LADY MILLION » déposée le 10 septembre 2008 et enregistrée sous le n°722 04 61,
- marque tridimensionnelle française « PACO RABANNE POUR HOMME » déposée le 20 décembre 2002 enregistrée sous le n°32006 83 pour les produits de la classe 3,
- marque communautaire « BLACK XS PACO RABANNE » déposée le 13 septembre 2006 enregistrée sous le n°540 04 86 pour les produits de la classe 3,

La société CAROLINA HERRERA LTD est notamment titulaire des marques suivantes :

- marque communautaire « 212 » déposée le 25 novembre 2005 enregistrée sous le n° 4760146 pour les produits de la classe 3
- marque communautaire « 212 CAROLINA HERRERA » déposée le 24 octobre 2001 enregistrée sous le n°243 87 29 pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis cette date,

La société CHANEL est notamment titulaire des marques françaises suivantes :

- marque n°19 renouvelée en dernier lieu le 27 décembre 2008 sous le n° 1505293 pour les produits de la classe 3,
- marque COCO renouvelée en dernier lieu le 19 janvier 2010 sous le n° 1571046 pour les produits de la classe 3,
- marque MADEMOISELLE COCO renouvelée en dernier lieu le 1^{er} février 2003 sous le n° 1226099 pour les produits de la classe 3,
- marque ALLURE renouvelée en dernier lieu le 16 octobre 2001 sous le n° 1699944 pour les produits de la classe 3,
- marque EGOISTE renouvelée en dernier lieu le 8 octobre 2002 sous le n° 1215032 pour les produits de la classe 3,
- marque CRISTALLE renouvelée en dernier lieu le 5 mars 2006 sous le n° 1345296 pour les produits de la classe 3,
- marque ANTAEUS renouvelée en dernier lieu le 10 août 2010 sous le n° 1608990 pour les produits de la classe 3.

Elles indiquent avoir constaté, sur le site internet « <http://www.pirateparfums.fr> » exploité par la société PIN, la vente de produits de parfumerie à l'aide de concordances écrites directement accessibles sur les pages du site ou à l'aide d'un moteur de recherche interne à celui-ci, le consommateur pouvant procéder de deux manières à une concordance entre le parfum dont il connaît la marque et les parfums de marque « Pirate » :

- soit à partir du parfum « Pirate » lui-même en lisant le descriptif de la colonne de droite qui lui indique quels sont le/les « produit(s) concurrent(s) composé(s) des mêmes ingrédients principaux »
- soit à partir de la page d'accueil où il est invité à « trouver » son parfum au moyen d'un moteur de recherche.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2011, la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) a mis en demeure la société PIN SA de supprimer toute référence à des marques notoires de parfumerie.

Par courrier en date du 23 septembre 2011, la société PIN SA a indiqué ne pas comprendre les fondements de cette demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2011, le conseil des sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO) a également mis en demeure la société PIN SA de cesser ses agissements.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2011, la société PIN SA a refusé de se soumettre à la mise en demeure qui lui avait été adressée.

Deux constats ont été réalisés sur le site internet de celle-ci les 11 octobre et 17 novembre 2011.

C'est dans ces conditions que les sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG

FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO) ont assigné la société PIN SA devant la présente juridiction par acte du 10 février 2012 délivré conformément aux dispositions du règlement CE/1393 du 13 novembre 2007.

2 – Sur l'instance introduite par les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL et DIESEL SPA.

La société L'OREAL SA est titulaire :

- de la marque verbale française « ANAIS ANAIS » n° 1 655 375 déposée le 12 avril 1991 et désignant notamment la « parfumerie » en classe 3 régulièrement renouvelée depuis cette date, ;
- de la marque verbale française « AMOR AMOR » n° 3 197 314 déposée le 3 décembre 2002 et désignant notamment en classe 3 les «parfums» régulièrement renouvelée depuis cette date, ;
- de la marque verbale communautaire « AMOR AMOR » n°3 115 607 déposée le 2 avril 2003 et désignant notamment en classe 3 les «parfums» ;
- de la marque verbale « FUEL, FOR LIFE » déposée le 12 septembre 2006 et enregistrée sous le n°530 835 875 pour désigner les produits de la classe 3.

La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE, ci-après dénommée « LANCOME » est titulaire :

- de la marque verbale internationale « MIRACLE » n° 655 202 enregistrée le 13 avril 1996 et désignant la « parfumerie » en classe 3 régulièrement renouvelée depuis cette date, ;
- de la marque verbale communautaire « MIRACLE » n° 1 286 897 déposée le 24 août 1999 et désignant en classe 3 les « produits de parfumerie » régulièrement renouvelée depuis cette date, ;
- de la marque verbale française « MIRACLE » n° 99809054 déposée le 24 août 1999 et désignant en classe 3 les « produits de parfumerie » régulièrement renouvelée depuis cette date ;

- de la marque verbale française « TRESOR » n° 1 369 732 déposée le 8 septembre 1986 et désignant les produits suivants de la classe 3 : « tous produits de parfumerie et de beauté » régulièrement renouvelée depuis cette date, .

La société GIORGIO ARMANI est titulaire :

- de la marque verbale communautaire « ACQUA DI GIO » n° 505 669 déposée le 1er avril 1997 et désignant notamment en classe 3 la « parfumerie » régulièrement renouvelée depuis cette date, ;
- de la marque verbale internationale « ACQUA DI GIO » n° 668 975 enregistrée le 14 janvier 1997 et désignant notamment en classe 3 la « parfumerie » régulièrement renouvelée depuis cette date, ;
- de la marque verbale internationale « EMPORIO ARMANI »... lei/elle/she/ella/ n° 700 088 déposée le 24 septembre 1998 et désignant notamment en classe 3 la « parfumerie » régulièrement renouvelée depuis cette date, ;
- de la marque verbale internationale « ARMANI CODE » n° 862 342 déposée le 29 août 2005 et désignant notamment en classe 3 les « parfums ».

La société THE POLO/LAURENCOMPANY LP est titulaire :

- de la marque verbale communautaire « POLO BLUE » n°4 416 558 déposée le 2 mai 2005 et désignant notamment en classe 3 les « parfums ».

La société YVES SAINT LAURENT PARFUMS est titulaire des marques suivantes :

- marque française « OPIUM » déposée le 20 mai 1987 pour désigner les produits de la classe 3.
- marque française « PARIS D'YVES SAINT LAURENT » déposée le 17 octobre 1984 pour désigner des produits de la classe 3.
- marque française « NU » déposée le 1 er mars 1988 et enregistrée sous le n°1 452 328 pour désigner les produits de la classe 3.

Ces marques ont été régulièrement renouvelées depuis cette date.

La société PARFUMS GUY LAROCHE est titulaire :

- de la marque française « DRAKKAR NOIR » déposée le 4 septembre 1986 et enregistrée sous le n°369413 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les produits de la classe 3.

Ces sociétés ayant appris que la société PIN SA, exploitante du site internet « www.pirate-parfum.fr », commercialise sur ce site des parfums reproduisant ou faisant selon elle référence à leurs marques, elles ont fait établir un constat d'huissier du site litigieux par Maître GOUGUET, en date du 6 mars 2012.

Après y avoir été dûment autorisées par ordonnance en date du 6 avril 2012, les sociétés L'OREAL, LANCOME, GIORGIO ARMANI et POLO/LAUREN COMPANY ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au cours desquelles des parfums ont été achetés sur le site internet « www.pirate-parfum.fr ». Par procès-verbal en date du 16 avril 2012, l'huissier a constaté la livraison en son étude des parfums commandés.

Les sociétés PARFUMS YVES SAINT LAURENT et PARFUMS GUY LAROCHE ont quant à elles fait réaliser un constat d'huissier en date du 11 octobre 2011.

Aux termes de quatre assignations en date du 29 mai 2012 délivrées conformément aux dispositions du règlement CE/1393 du 13 novembre 2007, les sociétés L'OREAL, GIORGIO ARMANI SpA, LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ ET COMPAGNIE et THE POLO / LAUREN COMPANY ont attiré la société PIN devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les sociétés PARFUMS YVES SAINT LAURENT et PARFUMS GUY LAROCHE sont intervenues volontairement à l'instance.

Les différentes instances mettant en cause la société PIN ont été jointes lors de l'audience de mise en état du 12 février 2013.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 28 octobre 2013, les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO) sollicitent du tribunal :

- Déclarer les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR SOCIETE ANONYME, PARFUMS GUERLAIN SOCIETE ANONYME, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP SAS, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, PUIG France, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, SOGESCO, recevables et bien fondée en leur action y faisant droit.
- Dire et juger que la société PIN SA a commis des actes de contrefaçon au sens des dispositions de l'article L713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle des marques FAHRENHEIT, EAU SAUVAGE, J'ADORE, DIOR ADDICT, MISS DIOR CHERIE, SHALIMAR, FLOWER BY KENZO, ANGEL, A*, CHROME, AZZARO, CHROME AZZARO, THIERRY MUGLER, TERRE D'HERMES, L'EAU D'ISSEY, L'EAU D'ISSEY INTENSE, L'EAU BLEUE D'ISSEY, LE FEU D'ISSEY LIGHT, A SCENT BY ISSEY MIYAKE, JEAN PAUL GAULTIER, JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE X COLLECTION, LE MALE, LE MALE TERRIBLE, MADAME, GAULTIER², FLEUR DU MALE, JEAN PAUL GAULTIER MONSIEUR, EAU DU MATIN, FRAGILE, NARCISO RODRIGUEZ FOR HER, NINA RICCI, NINA NINA RICCI, RICCI RICCI, PACO RABANNE, ONE MILLION, LADY MILLION, PACO RABANNE POUR HOMME, BLACK XS PACO RABANNE, 212, 212 CAROLINA HERRERA, 212 MAN CAROLINA HERRERA, N°19, COCO, MADEMOISELLE, ALLURE, EGOISTE, CHRISTALLE, ANTAEUS appartenant aux sociétés précitées.
- Dire qu'elle s'est également rendue coupable d'atteinte à la renommée des marques appartenant aux sociétés précitées et ce, au visa des articles L 713-5 et L717-1 du code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement sur les marques communautaires.
- Déclarer les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR SOCIETE ANONYME, PARFUMS GUERLAIN SOCIETE ANONYME, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP SAS, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, PUIG France, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, HERMES INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL et SOGESCO recevables et bien fondées en leur action y faisant droit.
- Condamner la société PIN à payer à chacune d'elle une somme de 50 000 en réparation du préjudice qu'elles ont subi au titre des faits de contrefaçons précitées.
- Dire et juger qu'elles se sont également rendues coupables de fait de publicité trompeuse au sens des dispositions de l'article L 121-1 b du code de la consommation et 3 a) et b) de la directive n°2006/114/ CE.
- Les condamner en conséquence à payer aux sociétés précitées une somme de 50 000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements.
- Dire et juger que la société PIN SA a porté atteinte à l'image et à l'intérêt collectif des professionnels que représente la SOGESCO
- Les condamner à payer à la SOGESCO la somme de 15000 euros en réparation du préjudice qui lui est propre,
- Faire interdiction à la société PIN SA d'utiliser de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit les marques précitées appartenant aux sociétés requérantes et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 716-13 du code de la propriété intellectuelle la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques aux choix des sociétés requérantes et au frais de la société PIN SA sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder une somme de 10 000 euros HT.
- Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 716-13 du code de la propriété intellectuelle et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir la publication de celui-ci directement sur la page d'accueil du site www.pirate-parfum.com et ce pendant une durée de 60 jours.
- Condamner la société PIN SA à payer aux sociétés requérantes une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de constat dont distraction au profit de Me Pascale DEMOLY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRINTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO) font valoir s'agissant de la validité des octobre et 17 novembre 2011, que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens, la procédure de saisie contrefaçon n'étant nullement obligatoire, et qu'en l'espèce, l'huissier s'est borné à rentrer le nom des marques dans l'encart figurant sur la page d'accueil du site litigieux et à procéder à des captures d'écran des pages sur lesquelles il était renvoyé, ce qui constitue des constatations matérielles exemptes de tout avis et ne manifestant aucun excès de pouvoir. Elles ajoutent que le fait qu'il ait mentionné que les requérants étaient seuls titulaires des marques ne saurait remettre en cause la validité de ses constatations.

Les sociétés demanderesse exposent en premier lieu que la société PIN a commis des faits de contrefaçon au sens des dispositions des articles L 713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle et de l'article 5 paragraphe 1 a) du règlement sur les marques communautaires.

Elles entendent rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé au visa de l'article 5 § 1 a) de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers dans une publicité comparative illicite d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux visés par celle-ci même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est d'indiquer la provenance des produits ou des services, si ledit usage porte atteinte à l'une des autres fonctions de la marque, notamment dans une décision C-533/06 « O2 » du 12 juin 2008. Elles ajoutent que les juges français font de ce principe une stricte application.

Les demanderesse font valoir qu'au regard des dispositions des articles L121-8 et L121-9 du code de la consommation, ainsi que de l'article 3 bis § 1 de la directive 84/450, la publicité comparative telle que pratiquée par la société PIN est illicite, dans la mesure où elle invite le consommateur à penser que le produit est une imitation ou une reproduction du parfum cité en concordance, ainsi que cela est suggéré par son mode de fonctionnement, dans sa rubrique « concept » qui indique qu'elle « libère » les grandes fragrances, dans l'intitulé de sa page d'accueil qui comprend un moteur de recherche afin de « trouver votre produit et comparer », et qu'il ressort des commentaires des utilisateurs qu'ils pensent acheter une reproduction ou à tout le moins un produit suffisamment proche de leur parfum préféré pour en constituer une alternative satisfaisante.

Sur la référence faite par la défenderesse à l'arrêt Hölterhoff de la Cour de justice, les demanderesse répliquent que celle-ci en fait une interprétation inexacte et qu'il était limité à une espèce particulière, l'arrêt Arsenal rendu le 12 novembre 2002 par cette juridiction ayant rappelé la portée limitée de cette décision qui autorise certains usages à des fins descriptives se limitant à la relation individuelle entre deux professionnels lors de pourparlers commerciaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les demanderesse indiquent que la société PIN ne se livre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, à une comparaison objective des caractéristiques des parfums, se contentant d'une remarque générale et non étayée sur la différence de prix (« 95 % de produit pour 5 % de marketing, alors que cette formule s'inverse complètement chez les autres »), d'absence de comparaison des contenances, des proportions des ingrédients et des investissements réalisés.

Elles ajoutent que la défenderesse essaye de faire croire que les grandes marques tromperaient le consommateur en fixant des prix anormalement élevés mais omet de préciser qu'en copiant celles-ci, elle s'affranchit de tous les frais liés à l'élaboration du jus, au lancement du parfum, à l'exigence de points de vente fixes renvoyant une image de luxe.

Les sociétés demanderesse font valoir en deuxième lieu que la société PIN a commis des actes de contrefaçon par substitution au sens de l'article L716-10 du code de propriété intellectuelle à l'aide des concordances mentionnées sur son site, comme le souligne les sociétés L'OREAL et autres dont elles entendent reprendre l'argumentation sur ce point.

Elles exposent en troisième lieu qu'il a été porté atteinte à leurs marques de renommée, ainsi que cela résulte notamment de l'arrêt « O2 » rendu le 12 juin 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne et de l'arrêt « L'OREAL/ BELLURE » rendu par la même juridiction, car la société PIN a tiré profit au moyen d'une comparaison illicite avec leurs produits de marque de la renommée et du pouvoir attractif de celles-ci sans bourse délier.

Elles considèrent que la défenderesse disposait des éléments nécessaires à la description des caractéristiques de ses produits (famille olfactive, fragrances, note de tête, de cœur de fond et cetera) sans qu'il soit nécessaire de faire référence aux marques renommées, mais qu'il est évident qu'elle ne pouvait espérer le même succès commercial sans l'utilisation des dites marques.

Les sociétés demanderesse font valoir en dernier lieu que la société PIN a réalisé une publicité trompeuse au sens de l'article 2 de la directive n° 2006/114 du 12 décembre 2006 et de l'article L121-1 du code de la consommation, puisqu'elle a trompé le consommateur en lui laissant croire que les parfums qu'elle vend sont des imitations de leurs produits.

Selon elles, la défenderesse soutient sur son site que ses fragrances sont fabriquées en France alors qu'elle semble simplement recourir à des nez installés à Grasse.

Elles exposent qu'en soutenant qu'elle utilise des matières premières naturelles, elle délivre des informations mensongères dans la mesure où tous les grands parfums actuels utilisent à la fois des matières naturelles et des matières de synthèse, non seulement pour des raisons écologiques mais également car de nombreux végétaux ne se prêtent pas à la distillation.

Les demanderesse excipent d'un préjudice tenant à l'atteinte à la valeur distinctive, au pouvoir attractif et à l'image de leurs marques, et au détournement par le site de la défenderesse de la clientèle des produits d'origine.

La SOGESCO, qui expose avoir vocation au sein de la Fédération des industries de la parfumerie à défendre les intérêts des entreprises de ce secteur, soutient avoir subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à l'image et à l'intérêt collectif des professionnels qu'elle représente.

Aux termes de leurs écritures signifiées le 7 octobre 2013, les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 716-10 d), L.713-5, L.713-3 a) et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 9, 1°) c) du RMC et 9 1°) a) du RMC,

Vu les articles L.128-1, L.121-9 1°, L.121-9 4°, L.121-1 du code de la consommation et articles 2 et 3 de la directive n°2006/114/CE du 12 décembre 2006.

Vu l'article 1382 du code civil.

Dire et juger que la société PIN, en commercialisant sur son site internet www.pirate-parfum.fr, des parfums dénommés notamment « CANA », « NASSAU », « MARIE GALANTE », « VENEZIA », « BUENOS AIRES », « HAWAI », « SERENA », « DUBAI » et en les présentant comme des parfums comportant les mêmes ingrédients principaux que les parfums commercialisés respectivement sous les marques :

- ANAÏS ANAÏS, AMOR AMOR et FUEL, FOR LIFE de la société L'OREAL,
- MIRACLE et TRESOR de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ ET COMPAGNIE,
- POLO BLUE de la société THE POLO/LAURENCOMPANY LP,
- AQUA DI GIO, EMPORIO ARMANI... lei/elle/she/ella/, ARMANI CODE de la société GIORGIO ARMANI,
- OPIUM – PARIS D'YVES SAINT LAURENT, NU de la société PARFUMS YVES SAINT LAURENT,

- DRAKKAR NOIR de la société PARFUMS GUY LAROCHE, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marques par substitution de produit au préjudice des sociétés susvisées et ce, au sens de l'article L.716-10 d) du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société PIN, en commercialisant sur son site internet www.pirate-parfum.fr, les parfums, notamment sous les dénominations susvisées et en les présentant comme des parfums comportant les mêmes ingrédients principaux que les parfums commercialisés sous les marques des sociétés demanderesse précitées a porté atteinte à des marques de renommées au préjudice desdites sociétés et ce, L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9, 1°), c) du RMC.

Dire et juger que la société PIN, en commercialisant sur son site internet www.pirate-parfum.fr, lesdits parfums et en les présentant comme des parfums comportant les mêmes ingrédients principaux que les parfums commercialisés par les sociétés demanderesse sous les marques précitées, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction à travers une publicité comparative illicite au préjudice des sociétés demanderesse et ce, au sens des articles L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, 9, 1°) a) du règlement sur les marques communautaires ainsi que des articles L.121-8, L.121-9 1° et L.121-9 4° du code de la consommation.

Dire et juger encore que ces agissements constituent des actes de publicité trompeuse au sens des articles L.121-1 du code de la consommation et 2 et 3 de la directive n°2006/114 du 12 décembre 2006.

Dire et juger encore que la société PIN s'est encore rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés demanderesse et ce, au sens de l'article 1382 du code civil, pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures.

Faire défense à la société PIN de faire usage sur ses sites internet www.pirate-parfum.fr et www.pirate-parfum.com, ainsi que sur tout autre support, des marques des sociétés demanderesse visées en tête du présent dispositif et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.

Dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura prononcées.

Condamner la société PIN à payer à chacune des sociétés demanderesse la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts par marque contrefaite et ce, en réparation des actes de contrefaçon commis à leur endroit.

Condamner la société PIN à payer :

- à la société L'OREAL la somme 200.000 euros,
- à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ ET COMPAGNIE la somme de 200.000 euros,
- à la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS la somme de 300.000 euros,
- à la société POLO/LAUREN la somme de 100.000 euros,

- à la société PARFUMS GUY LAROCHE la somme de 100.000 euros
- et à la société GIORGIO ARMANI la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à leur préjudice.

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés L'OREAL S.A., LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ ET COMPAGNIE, GIORGIO ARMANI, PARFUMS GUY LAROCHE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SpA, THE POLO / LAUREN COMPANY L.P.

Dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire commis jusqu'à la date du jugement à intervenir.

Ordonner en raison de l'urgence l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Condamner la société PIN à payer à chacune des sociétés demanderesse la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner encore en tous les dépens de l'instance, comprenant les frais de saisie contrefaçon ainsi que de constat d'achat, qui seront recouverts par Maître Stéphane GUERLAIN, de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, Avocat au Barreau de Paris et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA font valoir en premier lieu que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon par substitution au sens de l'article L716-10-d) du code de propriété intellectuelle en proposant sur le moteur de recherche de son site internet de saisir le nom d'un parfum commercialisé sous une marque protégée pour ensuite offrir à la vente un parfum qui, présenté comme composé des « mêmes ingrédients principaux » que le produit recherché constitue une imitation de ce dernier, même s'il est vendu sous une marque différente.

Les demanderesse ajoutent que ces modalités de commercialisation des produits ne constituent pas, comme le soutient la défenderesse, une simple comparaison entre les parfums, mais la proposition d'un produit de substitution à celui vendu sous une marque notoire, dans le but de profiter de la renommée de celle-ci, ceci d'autant que s'agissant de vente en ligne, l'internaute ne peut sentir les fragrances. Elles font valoir que les différents parfums offerts à la vente sur le site « pirate-parfum.fr » sont tous vendus dans les mêmes emballages, si bien que seule la promesse d'une odeur identique à celle d'un parfum de grande marque permet d'attirer le consommateur de procéder à la substitution du produit.

Ces demanderesse exposent en deuxième lieu que la société PIN a commis des actes de contrefaçon par reproduction au visa des articles L.713-3 a) et L.717-1 du code de propriété intellectuelle ainsi que de l'article 9-°) a) du RMC en combinaison avec les articles L.121-9 1° et L.121-9 4° du code de la consommation sur la publicité comparative.

Elles entendent rappeler que dans une affaire L'OREAL / BELLURE C-487/07, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé en se référant aux dispositions de la directive 84/450 relative à la publicité comparative que le fait d'indiquer au public concerné le parfum original dont les parfums commercialisés sont censés constituer une imitation est constitutif de publicité illicite et tire indûment profit de la notoriété attachée à la marque. Elles considèrent que tel est le cas en l'espèce, la société PIN comparant ses parfums à ceux de marques renommées dans le but d'indiquer au consommateur qu'ils en sont des imitations, ainsi que cela résulte de la mention « composé des mêmes ingrédients principaux ».

Les demanderesse en concluent que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l'utilisation de leurs marques renommées dans le cadre d'une publicité comparative illicite afin de commercialiser des imitations de leurs parfums de moindre qualité et à des prix plus faibles porte atteinte à la fonction d'investissement, de communication et de publicité desdites marques.

Elles font valoir que l'argument de la défenderesse selon lequel la comparaison des senteurs à laquelle elle se livre est purement objective n'est pas recevable, dès lors qu'elle ne porte que sur la « famille olfactive », les « ingrédients clefs » ou « ingrédients principaux » et les « notes de tête », « note de coeur » et « note de fond », ces rubriques ne constituant pas des éléments de comparaison objectifs dès lors qu'aucune indication des proportions desdits ingrédients n'est mentionnée et que ces assertions ne sont nullement vérifiables, et dès lors qu'il n'existe pas de comparaison quant à la contenance et au prix.

Les demanderesses ajoutent que les propos de la défenderesse relatifs à la « libération » des plus grandes fragrances jugées trop chères par la vente de parfums pouvant prétendre à « (...) 95% de produit pour 5% de marketing. Alors que cette formule s'inverse complètement chez tous les autres (...) » relève d'un véritable dénigrement et non d'une publicité comparative objective.

Elles considèrent par ailleurs que l'unique stratégie commerciale de la société PIN est de se présenter comme offrant à la vente des imitations de parfums de grandes marques, la clientèle visée ne s'y trompant pas au vu des commentaires figurant sur le site, qui confirment que les achats ont été opérés uniquement à raison de la ressemblance attendue.

Les sociétés demanderesses estiment en troisième lieu que les faits reprochés sont constitutifs d'atteinte aux marques renommées au sens des articles L.713-5 et L.717-1 du de propriété intellectuelle ainsi que de l'article 9, 1°, c) du règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Elles rappellent qu'il est de jurisprudence constante que la protection de la marque de renommée s'applique également en cas d'identité des produits en cause et de ceux visés à son dépôt, et que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt L'OREAL / BELLURE a jugé que constitue une atteinte à la renommée l'usage consistant à se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige sans compensation financière, et expose que tel est le cas de l'usage réalisé par la société PIN en l'espèce, qui a utilisé la référence aux parfums de grandes marques pour commercialiser ses produits qu'elle a présentés comme équivalents à ceux-ci.

Les demanderesses considèrent en quatrième lieu que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice en se vantant de proposer les mêmes parfums que les originaux « 3 x moins chères », suggérant par la même au consommateur que le prix de ceux vendus sous les marques renommées serait trop élevé et injustifié.

Elles ajoutent qu'en indiquant que « le parfum est désormais libre », la défenderesse risque de modifier le comportement du consommateur qui sera convaincu qu'il peut dorénavant acquérir un produit équivalent aux leurs à un prix sensiblement inférieur et en toute légalité, de sorte que celui-ci se désintéressera des produits originaux qui sont clairement dénigrés.

Les sociétés demanderesses estiment enfin que la société PIN s'est rendue coupable de publicité trompeuse au sens de l'article L121-1 du code de la consommation et des articles 2 et 3 de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006, faisant leur l'argumentation des sociétés SOGESCO et autres demanderesses.

Les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA exposent avoir subi un préjudice incontestable et sollicitent 50.000 euros de dommages et intérêts par marque contrefaite, ainsi que 100.000 euros par produit dénigré à raison des actes de publicité comparative et concurrence déloyale.

Elles sollicitent en outre la mise en oeuvre des dispositions de l'article L716-7-1 du code de propriété intellectuelle relatives au droit à l'information dans la mesure où la saisie-contrefaçon ne leur a pas permis de saisir des documents comptables, afin d'obtenir les renseignements qui leurs sont nécessaires et notamment les coordonnées des fournisseurs de la société PIN.

Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 29 novembre 2013, la société PIN demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L 716-7 du de propriété intellectuelle,

Prononcer la nullité des procès verbaux de constat en date des 11 octobre et 17 novembre 2011,

En conséquence,

Débouter les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes,

Subsidiairement,

En application des dispositions des articles L 712-6 du de propriété intellectuelle et L 121-8 et L 21-9 du code de la consommation, de l'article 5 de la directive 89/104 et de l'article 3 bis de la directive 84/450,

Dire et juger que la société PIN n'a commis aucun acte de contrefaçon à l'égard des sociétés demanderesses,

En conséquence,

Les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner in solidum les demanderesses à payer à la société PIN la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette SION, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société PIN sollicite le prononcé de la nullité des procès-verbaux de constat réalisés sur son site internet les 11 octobre et 27 novembre 2011 au motif qu'ils ont été établis sans autorisation de justice alors qu'ils s'apparentent à une saisie contrefaçon descriptive.

Elle ajoute que l'huissier mentionne dans son constat que seules les requérantes sont titulaires des marques présentes sur le site « pirate parfum.fr » alors qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'existence des droits de marque invoqués, seul le président du tribunal étant habilité à le faire avant d'autoriser une saisie-contrefaçon.

La société PIN considérant que ces procès-verbaux de constat sont les seules preuves de la contrefaçon alléguée, elle conclut au débouté des demanderesses de l'ensemble de leurs demandes.

Elle soutient subsidiairement n'avoir commis aucun acte de contrefaçon, arguant qu'elle a fait usage des marques des demanderesses dans le cadre d'une publicité comparative licite au sens des articles L121-8 et L121-9 du code de la consommation et de la directive communautaire du 6 octobre 1997.

S'agissant du respect des dispositions de l'article L121-8 du code de la consommation, elle expose ainsi que la comparaison des senteurs à laquelle elle se livre est parfaitement objective et n'est nullement trompeuse car le consommateur ne pourra pas considérer que le parfum provient d'une des sociétés demanderesses, et car ses produits ne sont pas présentés comme des imitations des leurs, mais seulement comme des parfums « composés des mêmes ingrédients principaux » ou de la même famille olfactive.

Elle indique également que les biens proposés sont identiques et répondent donc aux mêmes objectifs.

Elle considère en outre que les senteurs constituent une caractéristique essentielle, pertinente et vérifiable des biens vendus, et qu'elle se livre à leur comparaison, car il est usuel dans le monde de la parfumerie de classer les senteurs des parfums et les fragrances comme cela ressort de tableaux établis par des acteurs majeurs du marché. Elle ajoute que le prix est un autre élément objectif de comparaison et qu'il est comparé de façon générale dans la rubrique « concept » qui précise que le prix de ses parfums est en moyenne trois fois inférieur à ceux de la demanderesse, ce dont elle justifie.

Elle précise que si les dispositions relatives à la publicité comparative prévoient que les données qui sont comparées doivent être objectives, elles n'obligent pas à une comparaison minutieuse de toutes les caractéristiques des produits.

Elle indique que dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que la publicité comparative ne peut être licite que si les prix et contenance des parfums sont systématiquement comparés, ce n'est alors que sur ce point qu'il pourra la juger illicite, et elle s'engage dans ce cas à modifier son site en ce sens.

S'agissant du respect des dispositions de l'article L121-9 du code de la consommation, la défenderesse expose que le fait de mentionner que le prix de ses parfums est composé à 95% par le produit et à 5% par le marketing au contraire des autres parfums est un élément objectif vérifiable et ne constitue donc pas un dénigrement des marques des demanderesse.

Elle fait valoir que tant le jus que le flacon et le packaging de ses parfums sont fabriqués à Grasse, avec des matières premières naturelles, de sorte qu'on ne peut remettre en cause leur qualité.

Elle considère que le fait d'indiquer sur son site internet que les parfums ne sont pas appropriables n'est pas fautif puisque ce n'est que la transcription de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière telle qu'elle est établie depuis son arrêt du 1^{er} juillet 2008.

Selon la société PIN, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le titulaire d'une marque ne peut invoquer son droit exclusif lorsque la marque est utilisée aux seules fins de description (arrêt Hölderhoff du 14 mai 2002), que le fait d'utiliser une marque dans le cadre d'une publicité comparative licite pour des produits identiques à ceux visés par celle-ci n'est pas interdit si cet usage ne fait pas naître dans l'esprit du public un risque de confusion (arrêt 02 / Hutchinson du 12 juin 2008), que la publicité comparative est licite même lorsque les produits sont comparés avec ceux d'un concurrent bénéficiant d'une grande notoriété dans la mesure où cet acte ne vise pas à tirer indûment profit de celle-ci (arrêt Siemens / VIPA du 23 février 2006).

Elle ajoute que la jurisprudence française reprend ces principes, qui doivent s'appliquer à l'espèce et excluent toute publicité illicite ou contrefaçon de marque.

La société PIN estime que la solution adoptée par la Cour de justice dans sa décision L'Oréal/Bellure du 18 juin 2009 n'est pas transposable à l'espèce, car la question préjudicielle qui était posée portait non seulement sur des comparaisons de senteurs, mais également sur une imitation des marques, des flacons et des packagings, le produit litigieux étant présenté comme une imitation, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, dans la mesure où elle se contente d'une comparaison olfactive et ne présente pas des parfums comme des imitations.

S'agissant de l'utilisation d'un moteur de recherche sur son site internet, la défenderesse fait valoir que la jurisprudence la plus récente à la suite de l'arrêt Interflora du 2 septembre 2011 exclut de juger comme un acte de contrefaçon le fait d'avoir utilisé la marque d'un tiers dans un moteur de recherche. Elle considère donc que les demanderesse ne peuvent affirmer que l'utilisation de leurs marques dans son moteur de recherche constituerait un acte de contrefaçon par substitution dans la mesure où celui-ci visait à opérer une simple comparaison.

La défenderesse conteste ensuite toute atteinte aux marques renommées, au motif que les dispositions des articles L713-5 du code de la propriété intellectuelle et 9§1 du règlement communautaire sur les marques ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils ne concernent que l'utilisation de ces marques pour des produits et services non similaires.

Elle dénie enfin tout acte de concurrence déloyale, la comparaison des senteurs étant licite et aucun risque de confusion sur l'origine des produits n'existant en l'espèce.

S'agissant du grief de parasitisme, la défenderesse fait valoir que lorsque deux entités commerciales sont dans des rapports de concurrence, elles ne peuvent se prévaloir de fait de parasitisme l'une envers l'autre.

La clôture a été prononcée le 10 décembre 2013.

MOTIFS

Sur la validité des procès-verbaux de constat des 11 octobre et 17 novembre 2011

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.

En vertu des pouvoirs conférés par ce texte, les huissiers sont habilités à réaliser à la demande de particuliers des constats sur internet. La circonstance que lesdits constats puissent être utilisés à titre de preuve dans le cadre d'une instance en contrefaçon de marque ne remet pas en cause leur validité, dès lors qu'ils respectent les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que la contrefaçon est un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens ainsi que rappelé à l'alinéa 1 de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle.

En réalisant des copies des pages du site librement accessible de la défenderesse après navigation sur celui-ci, l'huissier n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette description ne rentrant pas dans celle nécessitant une autorisation judiciaire préalable au sens de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle.

La mention « remarque générale sur toutes les constatations sur ce site : sur chaque recherche par nom de parfum sur lesquels seuls les requérants ont un droit de marque, une concordance avec cette marque sera toujours trouvée (...) » présente dans les deux constats reprend uniquement les déclarations des personnes ayant requis l'huissier et ne constitue nullement une appréciation sur la titularité des droits de marques, laquelle est souverainement appréciée par le tribunal qui n'est pas lié par les dires de l'huissier et n'est par ailleurs pas contestée par la défenderesse.

En conséquence, la société PIN sera déboutée de sa demande en nullité des procès-verbaux de constat des 11 octobre 2011 et 17 novembre 2011.

Sur la contrefaçon de marques

Aux termes de l'article L713-2-a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Aux termes de l'article L713-3-b) du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

L'article 9 - 1° du règlement CE n° 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, 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 comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité.

Les articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle et l'article 9 - 1° du règlement communautaire doivent s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988, telle que codifiée et modifiée par la directive du Conseil n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans l'interprétation qui lui est donnée par la Cour de justice de l'Union européenne.

L'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 telle que codifiée par la directive 2008/95 dispose que « tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Dans une décision L'Oréal contre Bellure, du 18 juin 2009 rendue sur question préjudicielle introduite par la Court of Appeal of England and Wales, la Cour de justice dit pour droit que « l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté à ces caractères distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci. Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractères distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci ».

Elle rappelle que les listes comparatives de parfum sont susceptibles d'être qualifiées de publicité comparative au sens de la directive 85/450 du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse, dans la mesure où elles identifient explicitement ou implicitement des biens offerts par un concurrent.

La Cour expose avoir déjà jugé que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, d'un signe identique ou similaire à sa marque dans un arrêt « O2 Holdings et O2 ».

Elle dit avoir déjà eu l'occasion de constater dans plusieurs décisions, dont l'arrêt « Arsenal Football Club » du 12 novembre 2002 que le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, parmi lesquelles figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité.

Elle expose qu'elle a déjà jugé dans l'arrêt Hölterhoff du 14 mai 2002 que certains usages à des fins purement descriptives sont exclus du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 puisqu'ils ne portent atteinte à aucun des intérêts que cette disposition vise à protéger et ne relèvent donc pas de la notion d'usage au sens de cette disposition mais que l'affaire

qu'il lui est donné de connaître est fondamentalement différente de celle ayant donné lieu à cet arrêt, dans la mesure où l'usage des marques verbales dans les listes comparatives diffusées poursuit non pas des fins purement descriptives, mais un but publicitaire.

Eu égard à ces considérations, la Cour dit pour droit que « l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative qui ne satisfait pas à toutes les conditions de licéité énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque » (point 65).

L'article 3 bis § 1 de la directive 84/450 tel que modifié par la directive 97/55 énonce :

« Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :

- a) elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2 point 2, de l'article 3 et de l'article 7 paragraphe 1;
- b) elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
- c) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;
- d) elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
- e) elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;
- f) pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
- g) elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
- h) elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés ».

Les dispositions des articles L121-8 et L121-9 du code de la consommation reprennent en droit interne les mêmes critères de licéité de la publicité comparative que ceux énoncés par la directive 84/450.

Dans le point 72 de sa décision, la Cour de justice indique que l'utilisation de la marque d'un concurrent dans une publicité comparative est admise par le droit communautaire lorsque la comparaison constitue une mise en relief objective des différences qui n'a pas pour objet ou pour effet de provoquer des situations de concurrence déloyale, telles que celles décrites notamment à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), e), g) et h), de la directive 84/450.

Elle précise dans le point 77 qu'en ce qui concerne l'article 3 bis, paragraphe 1, sous g), de la directive 84/450, en vertu duquel la publicité comparative ne doit pas tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, il convient de relever que la notion de « profit indûment tiré » de cette notoriété, utilisée tant à ladite disposition qu'à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104, doit, à la lumière des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, recevoir, en principe, la même interprétation.

Le point 80 énonce que « l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55, doit être interprété en ce sens qu'un annonceur qui mentionne de manière explicite ou implicite, dans une publicité comparative, que le produit qu'il commercialise constitue une imitation d'un produit portant une marque notoirement connue présente «un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction», au sens de cet article 3 bis, paragraphe 1, sous h). Le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme «indûment tiré» de la notoriété attachée à cette marque, au sens dudit article 3 bis, paragraphe 1, sous g).

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constat réalisés sur le site internet « pirate-parfum.fr » exploité par la défenderesse que celle-ci présente son concept de la façon suivante : « Trésor jalousement gardé par des capitaines d'industrie devenus maître du marketing, le parfum est désormais libre. Cette libération, les plus grandes fragrances la doivent à une poignée de franc tireurs, réunis sous le pavillon noir de Pirates Parfums ».

La défenderesse invite parallèlement sur la page d'accueil de son site à entrer un nom de parfum dans un moteur de recherche interne afin de le comparer. Lorsque le nom d'un parfum de grande marque est inscrit, la recherche mène l'internaute à la fiche d'un parfum commercialisé par la société PIN, dont le nom et le flacon diffèrent de ceux du produit de grande marque, sur laquelle est mise en évidence par un bandeau noir un « produit concurrent composé des mêmes ingrédients principaux » qui est le parfum de grande marque entré dans le moteur de recherche.

La fiche précise quelles sont les familles olfactives, sous famille, ingrédients clefs, notes de tête, de coeur et de fond tant du parfum de la société PIN que de celui de grande marque, lesquels sont identiques.

Cette modalité de comparaison des deux produits qui identifie explicitement celui d'un concurrent est constitutive d'une publicité comparative au regard de l'article 2 – c) de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. L'usage des marques des demanderesse est donc faite dans un but publicitaire et non à des fins descriptives, de sorte que la défenderesse ne peut se prévaloir de la solution dégagée par la Cour de justice dans son arrêt « Hölterhoff », les marques de ses concurrents ne constituant pas une référence nécessaire à la description du parfum.

Sont comparées les senteurs des parfums en cause, lesquelles sont des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens, peu important que les proportions des ingrédients ne soient pas détaillées, leur présence à titre d'ingrédient clefs, de notes de têtes, de coeur, et de fond suffisant à déterminer la place de chacune de ces senteurs dans l'univers olfactif proposé par les produits. Les demanderesse ne viennent d'ailleurs pas remettre en cause la réalité de la composition mentionnée sur les fiches des articles de la défenderesse.

Il n'existe pas de confusion possible entre le parfum vendu par la défenderesse et ceux commercialisés sous les marques opposées par les demanderesse, puisqu'ainsi qu'il a été précisé, la marque et le flacon du parfum sont nettement différents et que le produit des demanderesse est clairement identifié comme un parfum concurrent et non vendu par le site internet.

En revanche, la présentation du site comme le « libérateur » des grandes fragrances, associée à la mise en place d'un moteur de recherche interne permettant d'entrer le nom d'un parfum de grande marque laquelle mène à la fiche d'un parfum dont les caractéristiques essentielles présentées sont en tous points identiques à celles dudit parfum, seul concurrent « aux mêmes ingrédients principaux » apparaissant, conduit l'internaute à identifier le produit proposé par la défenderesse comme une imitation du jus du parfum de grande marque.

Ce faisant, la société PIN, qui ne conteste par la renommée des marques opposées, profite de la notoriété de celles-ci, qui sont utilisées comme le point d'accroche du consommateur qui va espérer trouver sur le site internet des produits imitant l'odeur de ceux connus sous ces grandes marques.

Cela ressort d'ailleurs des commentaires des acheteurs, qui font tous la comparaison du parfum acheté avec celui qu'ils connaissent sous le nom d'une marque de renommée, vantant ou non sa ressemblance olfactive.

La défenderesse tire en conséquence indûment profit de la notoriété desdites marques, lesquelles sont connues comme identifiant des parfums associés à un univers de prestige qui ont fait l'objet d'investissements marketing massifs qu'elle a pu s'épargner tout en en bénéficiant par le système d'accès aux produits qu'elle a mis en place, qui s'insère dans leurs sillages. En effet, son système de vente par internet, qui exclut que le consommateur puisse sentir le parfum, repose sur la prétendue ressemblance avec les jus des parfums vendus sous les marques des demanderesse.

Il s'en infère que la société PIN a réalisé une publicité comparative illicite au sens de l'article L121-9 1° et 4° du code de la consommation, d'une part en tirant indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, d'autre part en présentant ses biens comme des imitations de biens couverts par une marque.

Par ces mêmes actes, elle a porté atteinte à la fonction de communication, d'investissement ou de publicité attachée aux marques en cause, laquelle est particulièrement importante s'agissant de marques de grande renommée associées au luxe par le public.

Dès lors qu'elle porte atteinte à l'une des fonctions de la marque, elle ne peut se prévaloir de la solution issue de l'arrêt « Interflora » dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque ».

Le tribunal retient en conséquence que la société PIN a commis sur son site internet <pirate-parfum.fr> des actes de contrefaçon par reproduction des marques opposées par les demanderesse, sur le fondement des articles L713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9 - 1° du règlement sur les marques communautaires, lesquels engagent sa responsabilité civile délictuelle à l'égard des titulaires des marques qu'elle a ainsi utilisé sur son site ainsi qu'à celui des licenciés exclusifs demandeurs à la présente instance en vertu des dispositions de l'article L716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle.

La société HERMES International agissant aux côtés de la société NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, licenciée exclusive de sa marque française « TERRE D'HERMES » n°332 0021, il y a lieu de retenir que cette dernière justifie de sa qualité à agir en contrefaçon.

La société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL qui est licenciée exclusive de marques dont sont titulaires les sociétés KABUSHIKI, GAULMÉ, NOMS DE CODE et NARCISO RODRIGUES CORPORATION ne justifie pas avoir mis celles-ci en demeure préalablement à l'introduction de la présente instance, mais dans la mesure où cette omission n'est pas soulevée par la défenderesse, il sera jugé qu'elle justifie de sa qualité à agir en contrefaçon.

Sur l'atteinte aux marques renommées

Ces demandes fondées sur les articles L713-5 du code de la propriété intellectuelle et l'article 9-1-c) du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire reposent sur les mêmes faits que ceux qui ont été sanctionnés sur le fondement de la contrefaçon par reproduction, laquelle est caractérisée par l'atteinte à la fonction de communication, d'investissement ou de publicité constituée par une publicité comparative illicite car tirant indûment profit de la notoriété attachée aux marques en cause.

Les sociétés demanderesse seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre, de mêmes faits ne pouvant donner lieu à une double condamnation de la défenderesse au profit des mêmes personnes.

Sur la contrefaçon par substitution

L'article L716-10-d) du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est puni de trois d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende le fait pour toute personne de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Cette infraction pénale constitue, à l'égard de la victime, un délit civil engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

En considération des modalités de commercialisation de ses produits, il ne peut qu'être relevé que la société PIN ne fournit pas au consommateur un parfum qu'elle substituerait à un parfum de grande marque, puisqu'il est clairement annoncé à l'internaute qu'il acquiert un parfum de marque et d'aspect différent.

Les demandereses seront en conséquence déboutées de leurs prétentions sur ce fondement.

Sur la publicité trompeuse

En vertu de l'article L121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

- « 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
- 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(...)
- b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
- c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; (...) ».

En vertu de l'article 2 – b) de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, « on entend par « publicité trompeuse », toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».

L'article 3 – a) du même texte dispose que pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte « de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services ».

Les actes de pratique commerciale trompeuse constituent un acte de concurrence déloyale puni sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Les sociétés demandereses reprochent à la société PIN de tromper l'internaute en le laissant croire que ses produits sont des imitations des parfums qu'elles commercialisent. Toutefois, la défenderesse ayant déjà été sanctionnée au titre de la contrefaçon pour avoir proposé au consommateur des produits se présentant comme des imitations des leurs, elle ne peut l'être à nouveau sur cet autre fondement, de mêmes faits ne pouvant donner lieu à une double condamnation de la défenderesse au profit des mêmes personnes.

Il est également fait grief à la défenderesse de mentionner sur son site internet que ses produits sont fabriqués en France, alors qu'elle ne dispose que de « nez » à Grasse. Au vu des copies d'écran de son site internet, la défenderesse y expose que « Pirate-Parfum, c'est avant tout une qualité, une

production franco-italienne et un prix », « Pirate-Parfum est fière de ses produits 100% italiens », « bien qu'elles proviennent des quatre coins de la planète, les matières premières naturelles qui composent nos fragrances sont toutes finement sélectionnées et conservées par des parfumeurs français » et « dans notre maison de parfum, les nez sont bien entendu installés à Grasse ».

Ces mentions ne laissent pas penser au consommateur que le parfum qu'il acquiert est d'origine et de fabrication totalement française, contrairement à ce que soutiennent les demandereses, auxquelles il appartient d'établir, au regard des principes définis à l'article 1315 du code civil, la réalité de leurs assertions, ce en quoi elles échouent puisqu'elles ne démontrent pas que la fabrication des produits a lieu ailleurs qu'en France ou en Italie. Il ne sera en conséquence pas retenu que les éléments avancés par la défenderesse sur son site revêtent un caractère mensonger.

Selon les demandereses, la société PIN ne peut affirmer qu'elle ne travaille qu'avec des matières naturelles, car celles-ci ne permettent pas la réalisation de tous les parfums. Le site « pirate-parfum.fr » indique « une organisation serrée, presque familiale, grâce à laquelle nous pouvons consacrer tous nos moyens au recueil des matières premières les plus nobles pour dresser nos fragrances » et « bien qu'elles proviennent des quatre coins de la planète, les matières premières naturelles qui composent nos fragrances sont toutes finement sélectionnées et conservées par des parfumeurs français ». Ces déclarations n'excluent pas le recours à des matières de synthèse, et il ne peut être reproché à la défenderesse de mettre l'accent sur les matières naturelles amenées à composer ses produits à des fins promotionnelles. En outre, les demandereses qui affirment que les parfums actuels sont nécessairement composés de matières naturelles et de matière de synthèse ne versent au débat aucune pièce susceptible de confirmer leurs dires. Au surplus, elles ne démontrent pas que les parfums vendus par la défenderesse sont composés de matière de synthèse.

En conséquence, les sociétés demandereses qui échouent à faire la démonstration du caractère trompeur de la publicité réalisée par la société PIN sur son site internet seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasites, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements .

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.

Les agissements parasites constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci.

Le dénigrement, qui se définit comme une affirmation malveillante dirigée contre un concurrent dans le but de lui nuire en jetant le discrédit sur lui-même, sur le fonctionnement de son entreprise, sur ses produits ou services ou sur ses méthodes commerciales constitue une pratique commerciale déloyale sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Seules sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA forment des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Elles font grief à la société PIN d'avoir indiqué sur son site internet « le parfum est désormais libre », ce qui n'est nullement fautif dans la mesure où les fragrances ne sont pas protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Elles lui reprochent également les mentions « payez trois fois moins cher » et « la seule griffe qui peut prétendre à 95% de produit pour 5% de marketing. Alors que cette formule s'inverse complètement chez tous les autres (...) » qui laissent selon elles entendre que les prix qu'elles pratiquent sont injustifiés au regard du produit réellement vendu.

Toutefois, le consommateur normalement informé des pratiques commerciales et publicitaires des entreprises, particulièrement s'agissant des produits de luxe, sait qu'une part importante de leur prix trouve sa cause dans les investissements réalisés pour leur conception, leur promotion et leur lieu de distribution, de sorte qu'il ne sera pas étonné qu'un produit imitant le parfum de grande marque, vendu sur internet dans un packaging d'une grande banalité et qui n'a pas bénéficié de la même publicité soit moins cher et que l'annonce de cette différence de prix somme toute modérée compte tenu des conditions de vente n'apparaît pas de nature à nuire à l'image des demanderesse.

S'agissant de la mention relative à la part du coût du produit destinée à rémunérer les investissements marketing, la défenderesse verse au débat un article du Nouvel Observateur du 22 décembre 2011 qui décompose ainsi le prix d'un parfum de prestige :

- 1 à 1,5% pour le coût du « jus » concentré,
- 1 % pour la fabrication en usine,
- 3% pour le flacon et le packaging,
- 15 % pour la marge de la marque,
- 25 % pour la publicité et le marketing,
- 35 % ou plus pour la distribution,
- 19,6% pour la TVA.

Il en résulte que si le coût du produit lui-même correspond à environ 5% du prix final, compte tenu de la part des taxes et des frais de distribution qui ne relèvent pas du marketing en lui-même, le pourcentage du prix final correspondant aux frais de marketing ne s'élève pas comme le soutient la défenderesse à 95% de celui-ci. Par ailleurs, si comme elle le prétend, elle ne consacre que 5% du prix aux frais de marketing, elle devrait revendre ses produits moins de trois fois moins chers que ceux des demanderesse.

Néanmoins, dans la mesure où les demanderesse ne versent pas au débat des chiffres relatifs à leurs propres pratiques et que cet article de presse ne peut à lui seul en témoigner, il ne sera pas retenu que la mention litigieuse est dénigrante.

Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les mesures réparatrices

En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

En vertu de l'article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.

La société PIN indique sur son site que « Pirate-Parfum » a été fondé en 2011, des procès-verbaux ont été établis sur celui-ci à la fin de l'année 2011 et courant 2012, la défenderesse ne soutenant par ailleurs pas dans ses écritures qu'elle a cessé ses activités.

Il n'est pas contesté que les marques contrefaites sont renommées, et qu'elles font l'objet d'investissements publicitaires massifs dont la défenderesse a bénéficié sans bourse délier, réalisant au préjudice des demanderesse des économies indues relativement à la promotion de ses produits.

Leur usage contrefaisant pendant environ trois années a nécessairement porté atteinte à leur valeur, du fait de la banalisation et de la dilution de leur caractère distinctif compte tenu de leur association à d'autres parfums.

La société PIN sera en conséquence condamnée à verser aux demanderesse titulaires des marques contrefaites la somme de 12.000 euros par marque en réparation de ce préjudice.

La contrefaçon a par ailleurs permis à la société PIN de vendre à des internautes des produits que ceux-ci ont acquis parce qu'ils étaient présentés comme des imitations du parfum de grande marque, dont certains acheteurs se sont satisfaits plutôt que d'acheter un produit connu sous ladite marque compte tenu de la différence de prix existante, ce qui a nécessairement entraîné un manque à gagner pour les demanderesse qui commercialisent des parfums sous les marques contrefaites, à savoir l'ensemble des demanderesse à l'exception de la société SOGESCO.

Le tribunal ne dispose pas d'indications sur le nombre de parfums vendus par la défenderesse, étant précisé que le prix de vente moyen de ses articles oscille entre 26 et 30 euros. Les parfums vendus par les demanderesse le sont à des prix variant entre 40 et 100 euros selon la marque et la contenance, au vu des pièces versées au débat, les marges pratiquées n'étant pas connues du tribunal à défaut d'indications des parties sur ce point.

Au regard de ces éléments, le préjudice tenant au manque à gagner consécutif aux actes de contrefaçon sera chiffré à 10.000 euros par parfum de grandes marques, somme que la défenderesse sera condamnée à verser.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction dans les termes précisés au dispositif de la décision.

Il sera également fait droit à la mesure de publication sollicitée s'agissant des journaux et revues, ainsi que précisé au dispositif, mais pas à celle relative à la page d'accueil du site internet de la défenderesse, les mesures et condamnations d'ores et déjà prononcées réparant intégralement le préjudice subi par les demanderesse.

Sur la demande de la SOGESCO

Compte tenu de la pratique systématique de la comparaison illicite et contrefaisante de ses produits avec de très nombreux parfums de grandes marques, il y a lieu de considérer que la société PIN a par ses agissements porté atteinte à l'image et à l'intérêt collectif des industries de la parfumerie, préjudice qui sera réparé par la condamnation de la société PIN à lui verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La société PIN qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de celle-ci, ainsi qu'à verser à chacune des sociétés demanderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle comprendra les frais de constat engagés.

Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Déboute la société PIN de sa demande en nullité des procès-verbaux de constat des 11 octobre 2011 et 17 novembre 2011,

Dit que la société PIN a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques suivantes sur son site internet <pirateparfum.fr>, en les utilisant dans le cadre d'une publicité comparative illicite portant atteinte à leur fonction de communication, d'investissement et de publicité :

Au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SOCIETE ANONYME :

- de la marque communautaire « FAHRENHEIT » déposée le 29 juillet 1996 enregistrée sous le n°32 82 84 75 pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « EAU SAUVAGE » déposée le 29 juillet 1996 enregistrée sous le n°329 243 75 pour les produits de la classe 3,
- de la marque française « J'ADORE » déposée le 13 septembre 1994 enregistrée sous le n°945 365 64 notamment pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis cette date,
- de la marque communautaire « DIOR ADDICT » enregistrée le 14 mars 2002 sous le n°261 84 94 pour les produits de la classe 3,
- de la marque française « MISS DIOR CHERIE » déposée le 30 juillet 2004 enregistrée sous le n°33063 97 pour les produits de la classe 3.

Au préjudice de la société PARFUMS GUERLAIN SOCIETE ANONYME :

- de la marque communautaire « SHALIMAR » déposée le 25 mars 1997 enregistrée sous le n°497 917 pour les produits de la classe 3.

Au préjudice de la société KENZO :

- de la marque française « FLOWER BY KENZO » déposée le 30 mars 2000 et enregistrée sous le n°301 82 68, régulièrement renouvelée depuis.

Au préjudice de la société CLARINS FRAGRANCE GROUP SAS :

- de la marque française « ANGEL » déposée le 2 août 1991 enregistrée sous le n°168 50 45 pour les produits de la classe 3 et régulièrement renouvelée depuis.
- de la marque française semi-figurative « A*MEN » déposée le 18 avril 1996 et enregistrée sous le n°966 217 345 pour les produits de la classe 3, régulièrement renouvelée depuis.

Au préjudice de la société LORIS AZZARO BV :

- de la marque communautaire « CHROME » déposée le 13 octobre 2006 enregistrée sous le n°538 47 86 pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « AZZARO » déposée le 17 octobre 2006 et enregistrée sous le n°539 34 59 notamment pour les produits de la classe 3,
- de la marque internationale semi-figurative visant la France « CHROME AZZARO » déposée le 21 août 1996 et enregistrée sous le n°661 305 pour les produits de la classe 3. 6

Au préjudice de la société THIERRY MUGLER SAS :

- de la marque communautaire « THIERRY MUGLER » déposée le 8 octobre 2008 et enregistrée sous le n°529 73 51 notamment pour les produits de la classe 3.

Au préjudice de la société HERMES International sa titulaire, et de la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, sa licenciée exclusive :

- de la marque française « TERRE D'HERMES » déposée le 22 octobre 2004 et enregistrée sous le n°332 0021.

Au préjudice de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, licenciée exclusive :

- de la marque communautaire « L'EAU D'ISSEY » déposée le 4 janvier 1996 et enregistrée sous le n°48 900 83 notamment pour les produits de la classe 3, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO, régulièrement renouvelée depuis cette date,
- de la marque communautaire « L'EAU D'ISSEY INTENSE » marque semi-figurative déposée le 26 juillet 2007 et enregistrée sous le n°614 279 notamment pour les produits de la classe 3, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- de la marque internationale visant la France « L'EAU BLEUE D'ISSEY » déposée le 7 juin 2004 et enregistrée sous le n°84 89 40 notamment pour les produits de la classe 3, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- de la marque française semi-figurative « LE FEU D'ISSEY LIGHT » déposée le 9 juin 2000 sous le n°303 36 46 92 régulièrement renouvelée, marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- de la marque communautaire « A SCENT BY ISSEY MIYAKE » déposée le 13 janvier 2009 enregistrée sous le n°761 71 13 notamment pour les produits de la classe 3 marque déposée au nom de la société KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO,
- de la marque communautaire semi-figurative « JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE » déposée le 30 avril 2009 enregistrée sous le n°227 27 91 au nom de la société GAULME,
- de la marque semi-figurative « JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE X COLLECTION » déposée le 27 décembre 2010 et enregistrée sous le n°962 77 95 au nom de la société GAULME,
- de la marque française « LE MALE » déposée le 13 mars 1995 enregistrée sous le n°955 62 541 et régulièrement renouvelée au nom de la société GAULME notamment pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « LE MALE TERRIBLE » déposée le 28 décembre 2009 enregistrée sous le n°87 85 651 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- de la marque française semi-figurative « MADAME » déposée le 9 août 2007 enregistrée sous le n°351 92 79 pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- de la marque française « GAULTIER » enregistrée le 27 juillet 2004 sous le n°330 59 68 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- de la marque française « FLEUR DU MALE » déposée le 29 novembre 2007 enregistrée sous le n°354 06 56 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- de la marque française semi-figurative « JEAN PAUL GAULTIER MONSIEUR » déposée le 12 septembre 2006 enregistrée sous le n°344 397 20 notamment pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- de la marque française « EAU DU MATIN » déposée le 15 septembre 2006 enregistrée sous le n° 3450724 pour les produits de la classe 3 au nom de la société NOMS DE CODE,
- de la marque française « FRAGILE » déposée le 20 janvier 1989 enregistrée sous le n°154 40 53 pour les produits de la classe 3 au nom de la société GAULME,
- de la marque française « NARCISO RODRIGUEZ FOR HER » déposée le 10 février 2003 enregistrée sous le n°320 88 87 pour les produits de la classe 3 au nom de la société NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION,

Au préjudice de la société PUIG FRANCE :

- de la marque communautaire « NINA RICCI » déposée le 29 mars 2007 enregistrée sous le n°582 57 08 pour les produits de la classe 3,

- de la marque communautaire semi-figurative « NINA NINA RICCI » déposée le 28 août 2006 enregistrée sous le n°531 24 59 pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « RICCI RICCI » déposée le 27 mars 2009 enregistrée sous le n°818 49 88 notamment pour les produits de la classe 3.
- de la marque communautaire « PACO RABANNE » déposée le 8 novembre 2010 et enregistrée sous le n°950 57 51 notamment pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « ONE MILLION » déposée le 3 mars 2007 enregistrée sous le n°573 84 89 pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « LADY MILLION » déposée le 10 septembre 2008 et enregistrée sous le n°722 04 61,
- de la marque tridimensionnelle française « PACO RABANNE POUR HOMME » déposée le 20 décembre 2002 enregistrée sous le n°320 06 83 pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « BLACK XS PACO RABANNE » déposée le 13 septembre 2006 enregistrée sous le n°540 04 86 pour les produits de la classe 3,

Au préjudice de la société CAROLINA HERRERA LTD :

- de la marque communautaire « 212 » déposée le 25 novembre 2005 enregistrée sous le n° 4760146 pour les produits de la classe 3,
- de la marque communautaire « 212 CAROLINA HERRERA » déposée le 24 octobre 2001 enregistrée sous le n°243 87 29 pour les produits de la classe 3,

Au préjudice de la société CHANEL :

- de la marque n°19 renouvelée en dernier lieu le 27 décembre 2008 sous le n° 1505293 pour les produits de la classe 3
- de la marque COCO renouvelée en dernier lieu le 19 janvier 2010 sous le n° 1571046 pour les produits de la classe 3
- de la marque MADEMOISELLE COCO renouvelée en dernier lieu le 1^{er} février 2003 sous le n° 1226099 pour les produits de la classe 3
- de la marque ALLURE renouvelée en dernier lieu le 16 octobre 2001 sous le n° 1699944 pour les produits de la classe 3
- de la marque EGOISTE renouvelée en dernier lieu le 8 octobre 2002 sous le n° 1215032 pour les produits de la classe 3
- de la marque CRISTALLE renouvelée en dernier lieu le 5 mars 2006 sous le n° 1345296 pour les produits de la classe 3
- de la marque ANTAEUS renouvelée en dernier lieu le 10 août 2010 sous le n° 1608990 pour les produits de la classe 3.

Au préjudice de la société L'OREAL SA est titulaire :

- de la marque verbale française « ANAIS ANAIS » n° 1 655 375 déposée originellement le 12 avril 1991 et désignant notamment la « parfumerie » en classe 3 ;
- de la marque verbale française « AMOR AMOR » n° 3 197 314 déposée le 3 décembre 2002 et désignant notamment en classe 3 les « Parfums »
- de la marque verbale communautaire « AMOR AMOR » n°3 115 607 déposée le 2 avril 2003 et désignant notamment en classe 3 les « Parfums » ;
- de la marque verbale « FUEL, FOR LIFE » déposée le 12 septembre 2006 et enregistrée sous le n°530 835 875 pour désigner les produits de la classe 3.

Au préjudice de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE :

- de la marque verbale internationale « MIRACLE » n° 655 202 enregistrée le 13 avril 1996 et désignant la « parfumerie » en classe 3 ;
- de la marque verbale communautaire « MIRACLE » n° 1 286 897 déposée le 24 août 1999 et désignant en classe 3 les « Produits de parfumerie » ;
- de la marque verbale française « MIRACLE » n° 99809054 déposée le 24 août 1999 et désignant en classe 3 les « Produits de parfumerie » ;
- de la marque verbale française « TRESOR » n° 1 369 732 déposée le 8 septembre 1986 et désignant les produits suivants de la classe 3 : « Tous produits de parfumerie et de beauté ».

Au préjudice de la société GIORGIO ARMANI :

- de la marque verbale communautaire « ACQUA DI GIO » n° 505 669 déposée le 1^{er} avril 1997 et désignant notamment en classe 3 la « parfumerie » ;
- de la marque verbale internationale « ACQUA DI GIO » n° 668 975 enregistrée le 14 janvier 1997 et désignant notamment en classe 3 la « parfumerie » ;
- de la marque verbale internationale « EMPORIO ARMANI »... lei/elle/she/ella/ n° 700 088 déposée le 24 septembre 1998 et désignant notamment en classe 3 la « parfumerie » ;
- de la marque verbale internationale « ARMANI CODE » n° 862 342 déposée le 29 août 2005 et désignant notamment en classe 3 les « parfums » ;

Au préjudice de la société THE POLO/LAURENCOMPANY LP :

- de la marque verbale communautaire « POLO BLUE » n°4 416 558 déposée le 2 mai 2005 et désignant notamment en classe 3 les « parfums » ;

Au préjudice de la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS :

- de la marque française « OPIUM » déposée originellement le 20 mai 1987 pour désigner les produits de la classe 3.
- de la marque française « PARIS D'YVES SAINT LAURENT » déposée originellement le 17 octobre 1984 pour désigner des produits de la classe 3.
- de la marque française « NU » déposée originellement le 1^{er} mars 1988 et enregistrée sous le n°1 452 328 pour désigner les produits de la classe 3.

Au préjudice de la société PARFUMS GUY LAROCHE:

- de la marque française « DRAKKAR NOIR » déposée le 4 septembre 1986 et enregistrée sous le n°369413 et régulièrement renouvelée depuis, pour désigner les produits de la classe 3.

En conséquence,

Condamne la société PIN à verser au titre de l'atteinte à leurs marques consécutives aux actes de contrefaçon :

- la somme de 60.000 euros à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SOCIETE ANONYME,
- la somme de 12.000 euros à la société PARFUMS GUERLAIN SOCIETE ANONYME,
- la somme de 12.000 euros à la société KENZO,
- la somme de 24.000 euros à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP SAS,
- la somme de 36.000 euros à la société LORIS AZZARO BV,
- la somme de 12.000 euros à la société THIERRY MUGLER SAS,
- la somme de 12.000 euros à la société HERMES International,
- la somme de 96.000 euros à la société PUIG FRANCE,
- la somme de 24.000 euros à la société CAROLINA HERRERA LTD,

- la somme de 84.000 euros à la société CHANEL,
- la somme de 48.000 euros à la société L'OREAL SA,
- la somme de 48.000 euros à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE,
- la somme de 48.000 euros à la société GIORGIO ARMANI,
- la somme de 12.000 euros à la société THE POLO/LAURENCOMPANY LP,
- la somme de 36.000 euros à la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
- la somme de 12.000 euros à la société PARFUMS GUY LAROCHE.

Condamne la société PIN à verser au titre du manque à gagner consécutif aux actes de contrefaçon

- la somme de 50.000 euros à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SOCIETE ANONYME,
- la somme de 10.000 euros à la société PARFUMS GUERLAIN SOCIETE ANONYME,
- la somme de 10.000 euros à la société KENZO,
- la somme de 20.000 euros à la société CLARINS FRAGRANCE GROUP SAS,
- la somme de 30.000 euros à la société LORIS AZZARO BV,
- la somme de 10.000 euros à la société THIERRY MUGLER SAS,
- la somme de 10.000 euros à la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, ès qualité de licenciée exclusive,
- la somme de 160.000 euros à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, ès qualité de licenciée exclusive,
- la somme de 80.000 euros à la société PUIG FRANCE,
- la somme de 20.000 euros à la société CAROLINA HERRERA LTD,
- la somme de 70.000 euros à la société CHANEL,
- la somme de 40.000 euros à la société L'OREAL SA,
- la somme de 40.000 euros à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE,
- la somme de 40.000 euros à la société GIORGIO ARMANI,
- la somme de 10.000 euros à la société THE POLO/LAURENCOMPANY LP,
- la somme de 30.000 euros à la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
- la somme de 10.000 euros à la société PARFUMS GUY LAROCHE.

Fait interdiction à la société PIN SA d'utiliser les marques précitées sur son site internet « pirate-parfum » et sur quel que support que ce soit dans le cadre d'une publicité comparative illicite portant atteinte à leur fonction de communication, d'investissement ou de publicité, et ce sous astreinte de 100 euros par marque et par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Ordonne la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux ou périodiques aux choix des sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO) prises ensemble et aux frais de la société PIN SA sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder une somme de 5 000 euros HT.

Ordonne la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux ou périodiques aux choix des sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL

SPA prises ensemble et aux frais de la société PIN SA sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder une somme de 5 000 euros HT.

Déboute les sociétés CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE

INTERNATIONAL, HERRERA LTD, CHANEL, DE GESTION DES INDUSTRIES COSMETIQUES (SOGESCO) de leur demande de publication sur la page d'accueil du site internet « pirate-parfum.fr »,

Déboute les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA et les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER

SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL de leurs prétentions au titre de l'atteinte aux marques renommées,

Déboute les mêmes de leurs prétentions au titre de la contrefaçon par substitution,

Déboute les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA et les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER

SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL de leurs prétentions au titre de la publicité trompeuse,

Déboute les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Dit que par la pratique systématique de la comparaison illicite et contrefaisante de ses produits avec de très nombreux parfums de grandes marques, la société PIN a porté atteinte à l'image et à l'intérêt collectif des industries de la parfumerie, lequel est représenté par la SOGESCO,

En conséquence,

Condamne la société PIN à verser à la société SOGESCO la somme de 1 euro de dommages et intérêts,

Condamne la société PIN aux dépens de l'instance, lesquels seront recouverts par Maître Pascale DEMOLY et Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD GUERLAIN, chacun pour leur part, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société PIN à verser aux sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, GIORGIO ARMANI SPA, PARFUMS GUY LAROCHE, L'OREAL, DIESEL SPA et les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, KENZO, CLARINS FRAGRANCE GROUP, LORIS AZZARO BV, THIERRY MUGLER SAS, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, HERMES INTERNATIONAL, PUIG FRANCE, BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, CAROLINA HERRERA LTD, CHANEL, SOGESCO, la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de publication.

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2014

Le Greffier Le Président

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
6 MAI 2014

Louis Vuitton Malletier

Contre

H&M

(Pourvoi n° 11-22108)

**MARQUE – CONTREFAÇON – CONCURRENCE
DELOYALE CAMPAGNE PUBLICITAIRE**

Synthèse

Lorsqu'une marque fait la promotion de ses articles par voie de publicité, elle ne peut reproduire que ses produits ou les produits de marques pour lesquelles elle a reçu une autorisation.

La société Louis Vuitton Malletier (LVM) a assigné la société H&M en contrefaçon et concurrence déloyale à la suite d'une parution de deux photographies publicitaires sur lesquelles un mannequin portait un modèle de chaussure LVM.

Les juges ont par deux fois considéré que la société H&M avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation, le modèle appartenant à LVM.

La société déboutée a ensuite formé un pourvoi en cassation et fait valoir que les caractéristiques du modèle de chaussure n'étaient pas visibles sur les photographies et que ces chaussures n'étaient qu'un accessoire sur la campagne publicitaire et non l'élément principal.

La question qui se pose ici, est donc de savoir si le fait de diffuser une campagne publicitaire en utilisant des articles d'une autre marque constitue une contrefaçon.

La Cour de cassation confirme la solution rendue par la cour d'appel, selon laquelle les chaussures reproduites n'étaient pas accessoires mais mettaient en valeur la robe promue par la société H&M. De plus, la Cour affirme que les chaussures litigieuses étaient parfaitement identifiables sur la publicité et surtout, étaient placées au même plan que la robe, censée être l'élément principal de la photographie.

En conséquence, la contrefaçon était bien caractérisée.

Arrêt

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louis Vuitton Malletier (la société LVM) est titulaire des droits d'auteur sur un modèle de chaussure dénommé "Emily" présenté dans son catalogue automne 2007 ainsi que de la marque figurative évoquant un fermoir dont les pourtours de la partie supérieure ont la forme d'un triangle inversé ou de la lettre V, marque déposée le 11 mars 2004 et enregistrée sous le numéro 04 3 279 135 pour désigner notamment les sacs à main,

trousses de voyage et portefeuilles ; que reprochant à la société H&M Hennes et Mauritz France (la société H&M) d'avoir fait paraître en 2008, dans la presse écrite et sur son site internet, deux photographies publicitaires destinées à promouvoir une robe portée par un mannequin chaussé du modèle de chaussure susvisé et d'avoir commercialisé dans ses magasins des articles de maroquinerie revêtus d'un signe contrefaisant sa marque, la société LVM a assigné la société H&M en contrefaçon et concurrence déloyale ; que, reconventionnellement, cette dernière a sollicité la nullité de ladite marque ainsi que la déchéance des droits de la société LVM sur celle-ci ;

Sur le premier moyen, après délibéré de la première chambre civile :

Attendu que la société H&M fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier en reproduisant sans autorisation le modèle de soulier Emily dans le cadre d'une campagne publicitaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en décidant que les deux photographies critiquées engageaient la responsabilité de la société H&M Hennes et Mauritz sans constater que la première des deux photographies, représentant un mannequin vu de face, comportait la reproduction des caractéristiques où la cour d'appel a situé le siège de l'originalité du modèle de chaussure revendiqué, la société H&M ayant contesté l'utilisation de ce modèle de chaussure et fait valoir que les caractéristiques de ce modèle n'étaient pas visibles sur la photographie en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que lorsqu'elle est accessoire au sujet traité, la représentation d'une oeuvre ne réalise pas la communication de cette oeuvre au public et ne constitue pas une contrefaçon ; que pour décider que la représentation du modèle de chaussure revendiqué ne présentait pas un caractère accessoire, la cour d'appel, sans s'arrêter au sujet traité dans les deux photographies, soit une légère robe revêtant une jeune femme ingénue, s'est fondée sur le seul fait que la représentation de la chaussure se détachait visiblement des autres éléments composant la photographie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la robe occupait une place centrale dans les deux photographies, n'a pas recherché si, quelle que soit son importance visuelle, la chaussure n'avait pas un caractère accessoire par rapport au sujet traité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres que les chaussures en cause reproduites sur les photographies litigieuses, loin d'être accessoires, se détachaient d'autant plus aisément que le mannequin qui les portait, vêtu d'une robe courte, était photographié de face et présenté seul sur fond blanc et par motifs adoptés que ces souliers étaient destinés à mettre en valeur la robe puisqu'ils étaient parfaitement assortis à ladite robe et mis en évidence par le port de jambières et les différentes positions adoptées par le mannequin qui met ainsi en avant les chaussures qu'il porte, lesquelles sont parfaitement identifiables et surtout qu'ils participent indéniablement à une mise en scène destinée à mettre en valeur les vêtements commercialisés par la société défenderesse ;

Que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion ces constatations des juges du fond qui sont souveraines, manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la marque, l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée qu'à la date du dépôt de la marque il existait un fermoir adoptant la même combinaison de lignes arbitraires voire s'en rapprochant ; qu'il en déduit que les consommateurs sont enclins à reconnaître à cette combinaison un caractère distinctif au demeurant faible en raison de la fonction utilitaire du signe ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de tout élément verbal, le consommateur de référence percevait le signe comme une identification d'origine des produits ou simplement comme un élément fonctionnel et décoratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'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 et qu'est assimilé à un tel usage, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altère pas le caractère distinctif ;

Attendu que pour rejeter la demande en déchéance des droits de la société LVM sur sa marque en ce qu'elle désigne les sacs à main, trousse de voyage et portefeuilles, l'arrêt relève que les publicités diffusées dans les magazines Elle des 5 mars et 2 avril 2007 et L'Officiel du mois d'avril 2007 témoignent de la diffusion dans la presse à grand tirage de visuels qui mettent en valeur ce qui constitue l'aspect distinctif de la marque ; qu'il relève encore que le signe exploité présente un aspect gaufré et non pas lisse et brillant mais que cette différence d'aspect de la matière n'altère pas le caractère distinctif de la marque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard au secteur économique concerné et à la nature des produits, un tel usage pouvait être qualifié de sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2010 ayant rejeté la demande en nullité de la marque n° 04 3 279 135 en ce qu'elle désigne les sacs, trousse de voyage et portefeuilles et en ce que, l'infirmant, il a rejeté la demande en déchéance des droits de la société Louis Vuitton Malletier sur cette marque, l'arrêt rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Louis Vuitton Malletier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
QUATRIEME CHAMBRE
23 JANVIER 2014

**Nintendo Co. Ltd,
Nintendo of America Inc.,
Nintendo of Europe GmbH**

Contre

**PC Box Srl,
9Net Srl,
(Affaire C-355/12)**

**MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION —
REPRODUCTION — CONTOURNEMENT**

Synthèse

La société Nintendo commercialise des consoles de jeux vidéo à l'intérieur desquelles ont été intégrées des mesures techniques de protection permettant d'empêcher l'utilisation de jeux vidéo copiés ou non commercialisés par la société Nintendo. PC Box est un revendeur de consoles Nintendo sur lesquelles sont ajoutés des logiciels qui permettent de contourner ces mesures techniques de protection.

Dans cette affaire, le Tribunal de Milan, saisi du dossier, sollicite le 26 juillet 2012 la Cour de justice de l'Union européenne et pose deux questions préjudicielles afin de connaître l'étendue de la protection dont peut se prévaloir la société Nintendo pour lutter contre le contournement de ses mesures anti-piratage.

Dans un premier temps, la Cour se prononce sur l'étendue de la notion de « mesures techniques ». Celles-ci désignent les procédés consistant principalement à équiper une œuvre d'un dispositif de reconnaissance et à protéger le titulaire de droit contre des actes pour lesquels son autorisation est exigée. Selon la Cour, rien n'indique au regard des textes communautaires que les mesures techniques prises par Nintendo ne constituent pas de tels actes. La Cour souligne également qu'il faut entendre cette notion dans un sens large incluant notamment l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection. Cette notion peut donc concerner les mesures incorporées dans les jeux vidéo et dans les consoles.

De plus, la Cour précise qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les mesures adoptées sont proportionnées au but poursuivi. Aussi, doit-elle rechercher s'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes pour les tiers mais apportant une protection semblable au titulaire de droits. Elle doit pour cela, prendre en compte différents indices pour établir le lien de proportionnalité et notamment, les coûts relatifs aux mesures techniques, les aspects pratiques de leur mise œuvre, ainsi que l'efficacité des dispositions prises.

Enfin, la Cour invite le Tribunal de Milan à examiner les moyens mis en place pour contourner les mesures techniques de protection et la fréquence de l'utilisation qui en est faite.

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. et Nintendo of Europe GmbH (ci-après, ensemble, les «entreprises Nintendo») à PC Box Srl (ci-après «PC Box») ainsi qu'à 9Net Srl (ci-après «9Net»), au sujet de la commercialisation, par PC Box, de «mod chips» et de «game copiers» (ci-après les «appareils de PC Box») au moyen du site Internet géré par PC Box et hébergé par 9Net.

Le cadre juridique

Le droit international

- 3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 :
« Les termes 'œuvres littéraires et artistiques' comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression [...] »

Le droit de l'Union

La directive 2001/29

- 4 Les considérants 9 et 47 à 50 de la directive 2001/29 énoncent :
« (9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...] »
[...]
- (47) L'évolution technologique permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données. Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites visant à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique fournie par ces mesures. Afin d'éviter des approches juridiques fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet.
- (48) Une telle protection juridique doit porter sur les mesures techniques qui permettent efficacement de limiter les actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données, sans toutefois empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques et leur développement technique. Une telle protection juridique n'implique aucune obligation de mise en conformité des dispositifs, produits, composants ou services avec ces mesures techniques, pour autant que lesdits dispositifs, produits, composants ou services ne tombent pas, par ailleurs, sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 6. Une telle protection juridique doit respecter le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique. Cette protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie.

(49) La protection juridique des mesures techniques ne porte pas atteinte à l'application de dispositions nationales qui peuvent interdire la détention à des fins privées de dispositifs, produits ou composants destinés à contourner les mesures techniques.

(50) Une telle protection juridique harmonisée n'affecte pas les dispositions spécifiques en matière de protection prévues par la directive [2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111, p. 16)]. En particulier, elle ne doit pas s'appliquer à la protection de mesures techniques utilisées en liaison avec des programmes d'ordinateur, qui relève exclusivement de ladite directive. Elle ne doit ni empêcher, ni gêner la mise au point ou l'utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure technique nécessaire pour permettre d'effectuer les actes réalisés conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou à l'article 6 de la directive [2009/24]. Les articles 5 et 6 de ladite directive déterminent uniquement les exceptions aux droits exclusifs applicables aux programmes d'ordinateur.»

5 L'article 1^{er} de la directive 2001/29 dispose :

«1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l'information.

2. Sauf dans les cas visés à l'article 11, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant :

a) la protection juridique des programmes d'ordinateur ;

[...]

6 L'article 6, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit :

«1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui :

a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou

b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou

c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par 'mesures techniques', toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20)]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.»

La directive 2009/24

- 7 L'article 1^{er}, paragraphe 1, de la directive 2009/24 est libellé comme suit:
« Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Les termes 'programme d'ordinateur', aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire. »

Le droit italien

- 8 L'article 102 quater de la loi n° 633, relative à la protection du droit d'auteur et d'autres droits liés à son exercice (legge n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), du 22 avril 1941 (GURI n° 166, du 16 juillet 1941), telle que modifiée par le décret législatif n° 68, transposant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (decreto legislativo n. 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), du 9 avril 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 87, du 14 avril 2003), dispose:
1. Les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que du droit visé à l'article 102 bis, paragraphe 3 [concernant les bases des données], peuvent appliquer aux œuvres ou objets protégés des mesures techniques de protection efficaces englobant toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires des droits.
 2. Les mesures techniques de protection sont réputées efficaces lorsque l'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé est contrôlée par les titulaires grâce à l'application d'un dispositif d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé, ou si cette utilisation est limitée au moyen d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint l'objectif de protection.
 3. Le présent article ne porte pas atteinte à l'application des dispositions relatives aux programmes d'ordinateur visés au titre I, chapitre IV, partie VI .»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 9 Les entreprises Nintendo, membres d'un groupe de création et de production de jeux vidéo, commercialisent deux types de produits pour ces jeux, à savoir des systèmes portables, les consoles «DS», et des systèmes de jeu à console fixe, les consoles «Wii».
- 10 Les entreprises Nintendo ont adopté des mesures techniques, à savoir un système de reconnaissance installé dans les consoles ainsi que le code crypté du support physique sur lequel sont enregistrés les jeux vidéo protégés par le droit d'auteur. Ces mesures ont pour effet d'empêcher l'utilisation de copies illégales de jeux vidéo. Les jeux dépourvus d'un code ne peuvent être lancés sur aucun des deux types d'appareils commercialisés par les entreprises Nintendo.
- 11 Il ressort également de la décision de renvoi que ces mesures techniques empêchent d'utiliser sur les consoles les programmes, les jeux et, en général, les contenus multimédias ne provenant pas de Nintendo.
- 12 Les entreprises Nintendo ont relevé l'existence des appareils de PC Box qui, une fois installés sur la console, contournent le système de protection présent sur le «hardware» et permettent l'utilisation de jeux vidéo de contrefaçon.

- 13 Estimant que la finalité principale des appareils de PC Box était de contourner et d'éviter les mesures techniques de protection des jeux Nintendo, les entreprises Nintendo ont assigné PC Box et 9Net devant le Tribunale di Milano.
- 14 PC Box commercialise les consoles originales de Nintendo en combinaison avec un «software» additionnel constitué de certaines applications de producteurs indépendants, les «homebrews», créées expressément pour être utilisées sur de telles consoles et dont l'utilisation requiert l'installation préalable des appareils de PC Box qui désactivent le dispositif installé constituant la mesure technique de protection.
- 15 De l'avis de PC Box, la finalité réelle poursuivie par les entreprises Nintendo est d'empêcher l'utilisation d'un «software» indépendant, qui ne constitue pas une copie illégale de jeux vidéo, mais qui est destiné à permettre la lecture sur les consoles de fichiers MP3, de films et de vidéos, afin d'exploiter pleinement ces consoles.
- 16 La juridiction de renvoi estime que la protection des jeux vidéo ne peut être réduite à celle prévue pour les programmes d'ordinateur. En effet, bien que les jeux vidéo tirent leur fonctionnalité d'un programme d'ordinateur, celui-ci démarrerait et progresserait suivant un parcours narratif prédéterminé par les auteurs desdits jeux de manière à faire apparaître un ensemble d'images et de sons doté d'une certaine autonomie conceptuelle.
- 17 Ladite juridiction se demande si la mise en place de mesures techniques de protection telles que celles en cause au principal utilisées par Nintendo n'excède pas ce qui est prévu à cette fin par l'article 6 de la directive 2001/29, tel qu'interprété à la lumière du considérant 48 de celle-ci.
- 18 Dans ces conditions, le Tribunale di Milano a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
- «1) L'article 6 de la directive [2001/29], examiné notamment à la lumière du considérant 48 [de celle-ci], doit-il être interprété en ce sens que la protection des mesures techniques de protection pour des œuvres ou des objets protégés par le droit d'auteur peut être étendue à un système fabriqué et commercialisé par la même entreprise, dans lequel le 'hardware' est pourvu d'un dispositif apte à reconnaître sur le support séparé contenant l'œuvre protégée (jeu vidéo fabriqué par la même entreprise ainsi que par des tiers, titulaires des œuvres protégées) un code de reconnaissance sans lequel cette œuvre ne peut être visualisée et utilisée dans le cadre de ce système, qui exclut ainsi, avec l'appareil qui en fait partie, toute interopérabilité avec des appareils et produits complémentaires ne provenant pas de l'entreprise fabriquant le système lui-même?
 - 2) Lorsqu'il faut apprécier si l'affectation d'un produit ou d'un composant au contournement d'une mesure technique de protection prévaut ou non sur d'autres finalités ou utilisations commercialement pertinentes, l'article 6 de la directive [2001/29], examiné notamment à la lumière du considérant 48 [de celle-ci], peut-il être interprété en ce sens que le juge national doit recourir à des critères d'évaluation mettant l'accent sur la destination particulière assignée par le titulaire des droits au produit renfermant le contenu protégé ou, alternativement ou concurremment, à des critères quantitatifs fondés sur l'importance des utilisations comparées ou à des critères qualitatifs tirés de la nature et de l'importance des utilisations elles-mêmes? »

Sur les questions préjudicielles

- 19 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, en premier lieu, si la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que la notion de «mesure technique efficace» au sens de l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive est susceptible de recouvrir des mesures techniques consistant, principalement, à équiper d'un dispositif de reconnaissance non seulement le support contenant l'œuvre protégée, telle que le jeu vidéo, en vue de sa protection contre des actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur, mais également les appareils portables ou les consoles destinés à assurer l'accès à ces jeux et leur utilisation.

- 20 En second lieu, ladite juridiction interroge la Cour sur la question de savoir, en substance, selon quels critères il convient d'apprécier l'étendue de la protection juridique contre le contournement des mesures techniques efficaces au sens de l'article 6 de la directive 2001/29. En particulier, cette juridiction cherche à savoir si, à cet égard, sont pertinentes, d'une part, la destination particulière assignée par le titulaire des droits au produit renfermant le contenu protégé, tel que les consoles Nintendo, et, d'autre part, l'ampleur, la nature et l'importance des utilisations des dispositifs, produits ou composants susceptibles de contourner lesdites mesures techniques efficaces, tels que les appareils de PC Box.
- 21 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de relever que la directive 2001/29 porte, ainsi qu'il ressort notamment de son article 1er, paragraphe 1, sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins comprenant, pour les auteurs, les droits exclusifs en ce qui concerne leurs œuvres. Quant aux œuvres telles que des programmes d'ordinateur, elles sont protégées par le droit d'auteur à condition qu'elles soient originales, c'est-à-dire qu'elles constituent une création intellectuelle propre à leur auteur (voir arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C 5/08, Rec. p. I 6569, point 35).
- 22 En ce qui concerne les parties d'une œuvre, il y a lieu de constater que rien dans la directive 2001/29 n'indique que ces parties sont soumises à un régime différent de celui de l'œuvre entière. Il s'ensuit qu'elles sont protégées par le droit d'auteur dès lors qu'elles participent, comme telles, à l'originalité de l'œuvre entière (voir arrêt Infopaq International, précité, point 38).
- 23 Ce constat n'est pas infirmé par le fait que la directive 2009/24 constitue une *lex specialis* par rapport à la directive 2001/29 (voir arrêt du 3 juillet 2012, UsedSoft, C 128/11, non encore publié au Recueil, point 56). En effet, conformément à son article 1er, paragraphe 1, la protection offerte par la directive 2009/24 se limite aux programmes d'ordinateur. Or, ainsi qu'il ressort de la décision de renvoi, les jeux vidéo, tels que ceux en cause au principal, constituent un matériel complexe comprenant non seulement un programme d'ordinateur, mais également des éléments graphiques et sonores qui, bien qu'encodés dans le langage informatique, ont une valeur créatrice propre qui ne saurait être réduite audit encodage. Dans la mesure où les parties d'un jeu vidéo, en l'occurrence ces éléments graphiques et sonores, participent à l'originalité de l'œuvre, elles sont protégées, ensemble avec l'œuvre entière, par le droit d'auteur dans le cadre du régime instauré par la directive 2001/29.
- 24 S'agissant de l'article 6 de la directive 2001/29, il importe de relever que celui-ci oblige les États membres à prévoir une protection juridique appropriée contre le contournement de toute «mesure technique» efficace qui est définie, à son paragraphe 3, comme toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou les autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9.
- 25 Lesdits actes constituant, ainsi qu'il ressort des articles 2 à 4 de la directive 2001/29, la reproduction, la communication d'œuvres au public et la mise à la disposition du public de celles-ci, ainsi que la distribution de l'original ou de copies des œuvres, la protection juridique visée à l'article 6 de ladite directive s'applique uniquement en vue de protéger ledit titulaire contre les actes pour lesquels son autorisation est exigée.
- 26 À cet égard, il convient, en premier lieu, de constater que rien dans ladite directive ne permet de considérer que l'article 6, paragraphe 3, de celle-ci ne vise pas les mesures techniques telles que celles en cause au principal, qui sont, pour une partie, incorporées dans les supports physiques des jeux et, pour une autre partie, dans les consoles et qui nécessitent une interaction entre elles.
- 27 En effet, ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé au point 43 de ses conclusions, il ressort de ladite disposition que la notion de «mesures techniques efficaces» est définie d'une façon large et inclut l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie. Une telle définition est, par ailleurs, conforme à l'objectif principal de la directive 2001/29 qui, ainsi qu'il ressort du considérant 9 de celle-ci, est d'instaurer un

niveau élevé de protection en faveur, notamment, des auteurs, qui est essentielle à la création intellectuelle.

- 28 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les mesures techniques telles que celles en cause dans l'affaire au principal, qui sont, pour une partie, incorporées dans les supports physiques des jeux vidéo et, pour une autre partie, dans les consoles et qui nécessitent une interaction entre elles, relèvent de la notion de «mesures techniques efficaces» au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/29 si leur objectif est d'empêcher ou de limiter les actes portant atteinte aux droits du titulaire protégés par celle-ci.
- 29 En second lieu, il convient d'examiner selon quels critères il y a lieu d'apprécier l'étendue de la protection juridique contre le contournement des mesures techniques efficaces au sens de l'article 6 de la directive 2001/29.
- 30 Ainsi que Mme l'avocat général l'a relevé aux points 53 à 63 de ses conclusions, l'examen de cette question exige de tenir compte du fait qu'une protection juridique contre les actes non autorisés par le titulaire des droits d'auteur doit respecter, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/29 interprété à la lumière du considérant 48 de celle-ci, le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou les activités qui ont, sur le plan commercial, un but ou une utilisation autre que de faciliter la réalisation de tels actes au moyen du contournement de la protection technique.
- 31 Ainsi, ladite protection juridique est accordée uniquement à l'égard des mesures techniques qui poursuivent l'objectif d'empêcher ou d'éliminer, en ce qui concerne les œuvres, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur visés au point 25 du présent arrêt. Lesdites mesures doivent être appropriées à la réalisation de cet objectif et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.
- 32 Dans ce contexte, il est nécessaire d'examiner si d'autres mesures ou des mesures non installées sur les consoles auraient pu causer moins d'interférences avec les activités des tiers ne nécessitant pas l'autorisation du titulaire des droits d'auteur ou moins de limitations de ces activités, tout en apportant une protection comparable pour les droits dudit titulaire.
- 33 À cette fin, il est pertinent de tenir compte, notamment, des coûts relatifs aux différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en œuvre ainsi que de la comparaison de l'efficacité de ces différents types de mesures techniques en ce qui concerne la protection des droits du titulaire, cette efficacité ne devant pas, toutefois, être absolue.
- 34 L'appréciation de l'étendue de la protection juridique en cause ne devrait pas être effectuée, ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 67 de ses conclusions, en fonction de l'utilisation particulière des consoles, telle que prévue par le titulaire des droits d'auteur. Elle devrait, en revanche, tenir compte des critères prévus, en ce qui concerne les dispositifs, les produits ou les composants susceptibles de contourner la protection des mesures techniques efficaces, à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/29.
- 35 Plus précisément, ladite disposition oblige les États membres à prévoir une protection juridique appropriée contre lesdits dispositifs, produits ou composants qui ont pour but de contourner ladite protection des mesures techniques efficaces, qui n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner cette protection ou qui sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter ce contournement.
- 36 À cet égard, aux fins de l'examen du but desdits dispositifs, produits ou composants, la preuve de l'usage que font effectivement de ceux-ci les tiers va être, en fonction des circonstances en cause, particulièrement pertinente. La juridiction de renvoi peut, notamment, examiner la fréquence avec laquelle les appareils de PC Box sont effectivement utilisés pour que des copies non autorisées de jeux Nintendo et sous licence Nintendo puissent être utilisées sur des consoles Nintendo ainsi que la fréquence avec laquelle ces appareils sont utilisés à des fins qui ne violent pas le droit d'auteur sur les jeux Nintendo et sous licence Nintendo.

37 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens que la notion de «mesure technique efficace», au sens de l'article 6, paragraphe 3, de cette directive, est susceptible de recouvrir des mesures techniques consistant, principalement, à équiper d'un dispositif de reconnaissance non seulement le support contenant l'œuvre protégée, telle que le jeu vidéo, en vue de sa protection contre des actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur, mais également les appareils portables ou les consoles destinés à assurer l'accès à ces jeux et leur utilisation.

38 Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si d'autres mesures ou des mesures non installées sur les consoles pourraient causer moins d'interférences avec les activités des tiers ou de limitations de ces activités, tout en apportant une protection comparable pour les droits du titulaire. À cette fin, il est pertinent de tenir compte, notamment, des coûts relatifs aux différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en œuvre ainsi que de la comparaison de l'efficacité de ces différents types de mesures techniques en ce qui concerne la protection des droits du titulaire, cette efficacité ne devant pas, toutefois, être absolue. Il appartient également à ladite juridiction d'examiner le but des dispositifs, des produits ou des composants susceptibles de contourner lesdites mesures techniques. À cet égard, la preuve de l'usage que les tiers font effectivement de ceux-ci va être, en fonction des circonstances en cause, particulièrement pertinente. La juridiction nationale peut, notamment, examiner la fréquence avec laquelle ces dispositifs, produits ou composants sont effectivement utilisés en méconnaissance du droit d'auteur ainsi que la fréquence avec laquelle ils sont utilisés à des fins qui ne violent pas ledit droit.

Sur les dépens

39 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprétée en ce sens que la notion de «mesure technique efficace», au sens de l'article 6, paragraphe 3, de cette directive, est susceptible de recouvrir des mesures techniques consistant, principalement, à équiper d'un dispositif de reconnaissance non seulement le support contenant l'œuvre protégée, telle que le jeu vidéo, en vue de sa protection contre des actes non autorisés par le titulaire du droit d'auteur, mais également les appareils portables ou les consoles destinés à assurer l'accès à ces jeux et leur utilisation.

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si d'autres mesures ou des mesures non installées sur les consoles pourraient causer moins d'interférences avec les activités des tiers ou de limitations de ces activités, tout en apportant une protection comparable pour les droits du titulaire. À cette fin, il est pertinent de tenir compte, notamment, des coûts relatifs aux différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en œuvre ainsi que de la comparaison de l'efficacité de ces différents types de mesures techniques en ce qui concerne la protection des droits du titulaire, cette efficacité ne devant pas, toutefois, être absolue. Il appartient également à ladite juridiction d'examiner le but des dispositifs, des produits ou des composants susceptibles de contourner lesdites mesures techniques. À cet égard, la preuve de l'usage que les tiers font effectivement de ceux-ci va être, en fonction des circonstances en cause, particulièrement pertinente. La juridiction nationale peut, notamment, examiner la fréquence avec laquelle ces dispositifs, produits ou composants sont effectivement utilisés en méconnaissance du droit d'auteur ainsi que la fréquence avec laquelle ils sont utilisés à des fins qui ne violent pas ledit droit.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE DEUXIEME CHAMBRE 6 FEVRIER 2014

Martin Blomqvist

Contre

**Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
(C-98/13)**

**CONTREFAÇON – SAISIES – VENTE A PARTIR
D'UN ETAT TIERS – INTERNET**

Synthèse

Cet arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 6 février 2014, porte essentiellement sur l'interprétation et le champ d'application du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Dans cette affaire, M. Blomqvist, résidant au Danemark, a commandé en 2010, sur un site internet chinois, une montre décrite comme étant de la marque Rolex. Lors de l'arrivée du colis au Danemark, celui-ci a fait l'objet d'un contrôle par l'administration des douanes, soupçonnant qu'il s'agissait d'une contrefaçon. La marque Rolex a dès lors demandé que la suspension soit maintenue puis que la montre soit détruite. Cependant, M. Blomqvist, faisant valoir qu'il avait légalement acheté cette montre, s'est opposé à sa destruction.

Le tribunal de commerce danois a fait droit à la demande de la société Rolex et l'acheteur a ensuite saisi la juridiction d'appel danoise. Celle-ci s'interrogeant sur l'atteinte aux droits de la société Rolex dès lors que la montre a été acquise auprès d'un site établi dans un Etat tiers et que les publicités du site n'étaient pas dirigées directement vers les consommateurs danois, saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Dans cet arrêt, la Cour constate que la montre litigieuse a fait l'objet d'une vente à un consommateur dans l'Union européenne. De ce seul fait, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d'un Etat membre, bénéficie de la protection garantie par le règlement précité, peu importe que le site vendeur vise directement ou non le consommateur.

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7, ci-après le «règlement douanier»), de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10, ci après la «directive sur le droit d'auteur»),

de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, ci-après la «directive sur les marques»), et de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «règlement sur la marque communautaire»).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Blomqvist à Rolex SA et à Manufacture des montres Rolex SA (ci après, ensemble, «Rolex») au sujet de la destruction d'une montre de contrefaçon saisie par les autorités douanières et que M. Blomqvist avait achetée par l'intermédiaire d'un site Internet chinois de vente en ligne.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

Le règlement douanier

3. Les considérants 2 et 8 du règlement douanier énoncent :

«(2) La commercialisation de marchandises de contrefaçon, de marchandises pirates et, d'une manière générale, la commercialisation de toutes les marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle portent un préjudice considérable aux fabricants et négociants qui respectent la loi ainsi qu'aux titulaires de droits et trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illicite sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime. Cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international.

[...]

(8) Dès lors qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit d'un État membre est engagée, elle se fera par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans cet État membre violent les droits de propriété intellectuelle. Les dispositions des États membres relatives aux compétences juridictionnelles et aux procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement.»

4. L'article 1^{er} de ce règlement dispose :

«1. Le présent règlement détermine les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes:

[...]

b) quand elles sont découvertes à l'occasion d'un contrôle de marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant conformément aux articles 37 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92 [du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1)], [...].

2. Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.»

5. L'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement est libellé dans les termes suivants:

«Aux fins du présent règlement, on entend par 'marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle':

a) les 'marchandises de contrefaçon', à savoir :

i) les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui,

de ce fait, porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire et notamment du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) ou en vertu du droit interne de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est introduite;

[...]

b) les 'marchandises pirates', à savoir des marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle, enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question en vertu du [règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p.1)] ou en vertu du droit interne de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est introduite.»

6. L'article 9, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

«Lorsqu'un bureau de douane [...] constate [...] que les marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle [...], il suspend la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.»

7. Selon l'article 10, premier alinéa, du règlement douanier :

«Les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national.»

8. Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement :

«Sans préjudice des autres voies de recours ouvertes au titulaire du droit, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) selon les dispositions pertinentes du droit national, de détruire les marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de les épuiser hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sans indemnisation d'aucune sorte et sauf disposition contraire prévue par le droit national, et sans frais aucun pour le Trésor public;

[...]

La directive sur le droit d'auteur

9. L'article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d'auteur est libellé comme suit :

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.»

La directive sur les marques

10. Selon l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive sur les marques :

«1. La marque enregistrée 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:

a) d'un signe identique à la marque [...];

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

[...]

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;

- c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
[...]

Le règlement sur la marque communautaire

11. Aux termes de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la marque communautaire :
- «1. 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 :
- a) d'un signe identique à la marque [...] ;
 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies;
 - b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
 - c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;

Le droit danois

12. Selon l'article 2, paragraphes 1 et 3, de la loi sur le droit d'auteur (ophavsretsloven), dans sa version résultant de l'arrêté de codification n° 202 (lovbekendtgørelse nr. 202), du 27 février 2010, qui a transposé la directive sur le droit d'auteur:
- «1. Sous réserve des limites prévues par la présente loi, le droit d'auteur comprend le droit exclusif de disposer de l'œuvre par reproduction et de la mettre à la disposition du public, sous forme originale ou modifiée, traduite ou retravaillée, dans un autre genre littéraire ou artistique, ou selon une autre technique.
[...]
3. L'œuvre est rendue publique lorsque
- 1) des exemplaires de l'œuvre sont offerts à la vente, à la location ou à l'emprunt ou diffusés au public d'une autre manière;
 - 2) des exemplaires de l'œuvre sont montrés au public, ou
 - 3) l'œuvre est diffusée publiquement.»
13. Aux termes de l'article 4, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les marques (varemærkeloven), dans sa version résultant de l'arrêté de codification n° 109 (lovbekendtgørelse nr. 109), du 24 janvier 2012, qui a transposé la directive sur les marques:
- «1. Le titulaire d'un droit de marque est habilité à interdire à autrui, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe si
- 1) le signe est identique à la marque et les produits ou services pour lesquels il est utilisé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est protégée, ou
 - 2) le signe est identique ou similaire à la marque et les produits ou services sont identiques ou similaires, lorsqu'il existe un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.
[...]
3. Est notamment à considérer comme un usage, dans la vie des affaires, le fait
- 1) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement,
 - 2) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe,
 - 3) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe, et
 - 4) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. »

14. Selon l'article 5 de la l'arrêté de codification n° 1047 portant application du règlement européen relatif aux marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (lovbekendtgørelse nr. 1047 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder), du 20 octobre 2005 :
- « [1.] En cas de mesure prise au titre de l'article 9 du [règlement douanier], le destinataire des marchandises peut demander au tribunal de déterminer si les conditions prévues à cet article pour la suspension de la mainlevée sont remplies. Le tribunal peut décider la mainlevée des marchandises.
2. Le destinataire des marchandises ne peut pas faire appel devant une autorité administrative supérieure de la décision de suspension de la mainlevée prise par l'administration des douanes et des contributions. »
15. L'article 4 de l'arrêté n° 12 portant application du règlement européen relatif aux marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (bekendtgørelse nr. 12 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder), du 9 janvier 2006, dispose ce qui suit:
- «[1.] Les marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle qui relèvent de la définition de l'article 2, paragraphe 1, du [règlement douanier] sont cédées au profit du Trésor public afin d'être détruites. La destruction est réalisée dans les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
2. Il n'est fait droit à aucune demande d'indemnisation lors de la destruction des marchandises conformément au paragraphe 1.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16. En janvier 2010, M. Blomqvist, résidant au Danemark, a commandé, par l'intermédiaire d'un site Internet chinois de vente en ligne, une montre décrite comme étant de la marque Rolex. La commande a été passée et a été payée à partir du site Internet anglais de ce vendeur. Celui-ci a expédié la montre depuis Hong Kong par colis postal.
17. Le paquet a fait l'objet d'un contrôle par les autorités douanières lors de son arrivée au Danemark. Celles-ci ont suspendu le dédouanement de la montre, soupçonnant une contrefaçon de la montre originale de la marque Rolex et une violation des droits d'auteur sur le modèle concerné. Elles en ont informé, le 18 mars 2010, Rolex et M. Blomqvist.
18. Rolex a alors demandé, conformément à la procédure prévue par le règlement douanier, que la suspension du dédouanement soit maintenue, après avoir constaté qu'il s'agissait effectivement d'une contrefaçon, et a sollicité de M. Blomqvist qu'il donne son accord pour que la montre soit détruite par les autorités douanières.
19. M. Blomqvist, faisant valoir qu'il avait acheté légalement cette montre, s'est opposé à cette destruction.
20. Rolex a alors saisi le Sø- og Handelsretten (tribunal de commerce) d'une action tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Blomqvist d'admettre la suspension du dédouanement et la destruction de la montre sans indemnisation. Cette juridiction a fait droit à la demande de Rolex.
21. M. Blomqvist a saisi en appel le Højesteret. Celui-ci s'interroge sur la réalité de l'atteinte, dans une situation telle que celle de l'espèce, à un droit de propriété intellectuelle, condition nécessaire à la mise en œuvre du règlement douanier, alors que, pour l'application de ce règlement, il faut, d'une part, qu'il s'agisse d'une violation du droit d'auteur ou d'un droit de marque protégé au Danemark et, d'autre part, que la violation alléguée ait eu lieu dans

ce même État membre. Dès lors qu'il est établi que M. Blomqvist a acheté sa montre pour son usage personnel et qu'il n'a pas méconnu les lois danoises sur le droit d'auteur et sur les marques, se pose la question de savoir, pour la juridiction de renvoi, si le vendeur a violé le droit d'auteur et le droit des marques au Danemark. En conséquence, et au regard de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C 324/09, Rec. p. I 6011; du 1er décembre 2011, Philips, C 446/09 et C 495/09, non encore publié au Recueil, et du 21 juin 2012, Donner, C 5/11, non encore publié au Recueil), le Højesteret se demande s'il est question, en l'espèce, d'une distribution au public, au sens de la directive sur le droit d'auteur, et d'un usage dans la vie des affaires, au sens de la directive sur les marques et du règlement sur la marque communautaire.

22. Dans ces conditions, le Højesteret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 4, paragraphe 1, de la directive [sur le droit d'auteur] doit-il être interprété en ce sens que relève de la 'distribution au public' dans un État membre d'une marchandise protégée par le droit d'auteur le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d'expédition de la marchandise à un acheteur privé, dont l'adresse est connue du vendeur, dans l'État membre où la marchandise est protégée par les dispositions sur le droit d'auteur, qu'il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l'expédition à l'acheteur à l'adresse convenue ou existe-t-il une condition supplémentaire que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité dirigée vers les consommateurs de l'État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

2) L'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive [sur les marques] doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l'usage dans la vie des affaires d'une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d'expédition de la marchandise portant cette marque à un acheteur privé, dont l'adresse est connue du vendeur dans l'État membre où la marque est enregistrée, qu'il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l'expédition à l'acheteur à l'adresse convenue ou existe-t-il dans cette situation une [...] condition supplémentaire que la marchandise ait fait l'objet, préalablement à la vente, d'une offre de vente ou d'une publicité dirigée vers les consommateurs de l'État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

3) L'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement [sur la marque communautaire] doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l'usage dans la vie des affaires d'une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d'expédition d'une marchandise portant la marque communautaire à un acheteur privé, dont l'adresse est connue du vendeur, dans un État membre, qu'il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l'expédition à l'acheteur à l'adresse convenue ou existe-t-il dans cette situation une condition supplémentaire que la marchandise ait fait l'objet, préalablement à la vente, d'une offre de vente ou d'une publicité dirigée vers les consommateurs de l'État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

4) L'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement [douanier] doit-il être interprété en ce sens que l'application dans un État membre des dispositions sur l'empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de 'marchandises pirates' est subordonnée à la condition qu'il y ait eu 'distribution au public' dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans la réponse à la première question?

5) L'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement [douanier] doit-il être interprété en ce sens que l'application dans un État membre des dispositions sur l'empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de 'marchandises de contrefaçon' est subordonnée à la condition qu'il y ait eu 'usage dans la vie des affaires' dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans les réponses aux deuxième et troisième questions?»

Sur les questions préjudicielles

23. À titre liminaire, il convient de relever que, par ses questions, la juridiction de renvoi cherche à être éclairée sur la notion de «distribution au public», au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d'auteur, ainsi que sur la notion d'«usage dans la vie des affaires», au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive sur les marques et de l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la marque communautaire, afin de pouvoir apprécier, dans l'affaire au principal, l'existence d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

24. Selon la définition des termes «marchandises de contrefaçon» et «marchandises pirates» figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement douanier, ces notions visent des atteintes portées à une marque, à un droit d'auteur ou à un droit voisin ou encore à un dessin ou à un modèle, qui s'applique en vertu de la réglementation de l'Union ou en vertu du droit interne de l'État membre dans lequel sont intervenues les autorités douanières. Il s'ensuit que sont uniquement visées des atteintes à des droits de propriété intellectuelle tels que conférés par le droit de l'Union et le droit national des États membres (voir arrêt Philips, précité, point 50).

25. Le règlement douanier n'instaure à cet égard aucun nouveau critère permettant de vérifier l'existence d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2006, Montex Holdings, C 281/05, Rec. p. I 10881, point 40). Une telle atteinte ne saurait, par conséquent, être invoquée pour justifier l'intervention des autorités douanières au titre de ce règlement que si la vente de la marchandise concernée est susceptible d'affecter des droits conférés dans les conditions prévues par la directive sur le droit d'auteur, la directive sur les marques et le règlement sur la marque communautaire.

26. Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre les questions préjudicielles en ce sens que la juridiction de renvoi cherche à savoir s'il résulte du règlement douanier que, pour que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d'un État membre à partir d'un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, il est nécessaire que cette vente soit considérée, dans ledit État membre, comme une forme de distribution au public ou comme relevant d'un usage dans la vie des affaires. La juridiction de renvoi se demande également si, préalablement à la vente, ladite marchandise doit avoir fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité s'adressant aux consommateurs du même État.

27. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d'une part, le titulaire d'une marque est habilité, sur le fondement de la directive sur les marques et du règlement sur la marque communautaire, à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à ladite marque par un tiers lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C 236/08 à C 238/08, Rec. p. I 2417, point 49 et jurisprudence citée).

28. D'autre part, conformément à la directive sur le droit d'auteur, un droit exclusif est conféré aux auteurs d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. La distribution au public se caractérise par une série d'opérations allant, à tout le moins, de la conclusion d'un contrat de vente à l'exécution de celui-ci par la livraison à un membre du public. Un commerçant est dès lors responsable de toute opération réalisée par lui-même ou pour son compte donnant lieu à une «distribution au public» dans un État membre où les biens distribués sont protégés par un droit d'auteur (voir, en ce sens, arrêt Donner, précité, points 26 et 27).

29. Dans ces conditions, le droit de l'Union exige que cette vente soit considérée, sur le territoire d'un État membre, comme une forme de distribution au public, au sens de la directive sur le droit d'auteur, ou comme relevant d'un usage dans la vie des affaires, au sens de la directive sur les marques et du règlement sur la marque communautaire. L'existence d'une telle distribution au public doit être considérée comme avérée en cas de conclusion d'un contrat de vente et d'expédition.

30. Il n'est pas contesté que, dans l'affaire au principal, Rolex est titulaire au Danemark des droits d'auteur et de marques qu'elle revendique et que la montre en cause dans cette affaire constitue une marchandise de contrefaçon et une marchandise pirate au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement douanier. Il n'est pas davantage contesté que Rolex eût été en droit de faire valoir l'atteinte à ses droits pour le cas où cette marchandise aurait été mise en vente par un commerçant établi dans cet État membre, puisque, à l'occasion d'une telle vente, intervenue à titre commercial, il aurait été fait usage, lors d'une distribution au public, de ses droits dans la vie des affaires. Il reste dès lors à vérifier, afin de répondre aux questions posées, si un titulaire de droits de propriété intellectuelle, tel que Rolex, peut prétendre à la même protection de ses droits pour le cas où, comme dans l'affaire au principal, la marchandise en cause a été vendue à partir d'un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers sur le territoire duquel cette protection ne trouve pas à s'appliquer.
31. Il est certes vrai que la simple accessibilité d'un site Internet sur le territoire couvert par cette protection ne suffit pas pour conclure que les offres de vente affichées sur ce site sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire (voir arrêt L'Oréal e.a., précité, point 64).
32. Toutefois, la Cour a déjà jugé qu'il peut y avoir atteinte aux droits ainsi protégés lorsque, même avant leur arrivée sur le territoire couvert par cette protection, des marchandises provenant de pays tiers font l'objet d'un acte commercial dirigé vers les consommateurs situés sur ce territoire, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité (voir, en ce sens, arrêt Philips, précité, point 57 et jurisprudence citée).
33. Ainsi, des marchandises provenant d'un État tiers et constituant une imitation d'un produit protégé dans l'Union européenne par un droit de marque ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit d'auteur, un droit voisin, ou encore un dessin ou un modèle peuvent porter atteinte à ces droits et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union, une telle preuve étant rapportée, notamment, lorsqu'il s'avère que lesdites marchandises ont fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union, d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union (voir, en ce sens, arrêt Philips, précité, point 78).
34. Or, il est constant que, dans l'affaire au principal, la marchandise en cause a fait l'objet d'une vente à un client dans l'Union, une telle situation n'étant dès lors, et en tout état de cause, pas comparable à celle des produits proposés sur une «place de marché en ligne» ni davantage à celle de produits introduits sur le territoire douanier de l'Union sous un régime suspensif. En conséquence, la seule circonstance que cette vente ait eu lieu à partir d'un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers ne saurait avoir pour effet de priver le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur la marchandise ayant fait l'objet de la vente de la protection résultant du règlement douanier, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si une telle marchandise a fait l'objet en outre, préalablement à cette vente, d'une offre au public ou d'une publicité adressée aux consommateurs de l'Union.
35. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que le règlement douanier doit être interprété en ce sens que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d'un État membre à partir d'un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement du seul fait de l'acquisition de ladite marchandise. Il n'est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité s'adressant aux consommateurs de ce même État.

Sur les dépens

36. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

Le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d'un État membre à partir d'un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie, au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet État membre, de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement du seul fait de l'acquisition de ladite marchandise. Il n'est à cet effet pas nécessaire que, en outre, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l'objet d'une offre de vente ou d'une publicité s'adressant aux consommateurs de ce même État.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
QUATRIEME CHAMBRE
13 FÉVRIER 2014

**Nils Svensson,
Sten Sjögren,
Madelaine Sahlman,
Pia Gadd**
Contre
Retriever Sverige AB
(Affaire C-466/12)

**LIENS INTERNET – COMMUNICATION AU PUBLIC
DROIT D'AUTEUR**

Synthèse

Le 13 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une importante décision dans laquelle elle était invitée à se prononcer sur la protection par le droit d'auteur de la création de liens sur un site internet renvoyant vers des contenus accessibles sur d'autres sites.

En l'espèce, les requérants, quatre journalistes suédois, ont publié des articles dans le journal Göteborgs-Posten ainsi que sur le site internet correspondant. De son côté, Retriever Sverige exploite un site internet sur lequel il propose aux internautes une liste de liens cliquables vers des articles publiés sur d'autres sites, dont ceux des demandeurs.

Les journalistes assignent Retriever Sverige devant le tribunal de Stockholm, au motif qu'en mettant à la disposition des internautes leurs articles sans autorisation, celui-ci viole leurs droits d'auteur. Dans leur argumentaire, les requérants soutiennent que si un internaute clique sur un lien, il ne lui apparaît pas clairement qu'il se rend sur un autre site pour consulter l'article en question.

Le tribunal rejette les demandes des requérants, qui interjettent alors appel devant la cour d'appel de Svea. Cette dernière décide de sursoir à statuer et saisit la Cour de justice de l'Union européenne de différentes questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information.

Dans sa décision, la Cour considère que de tels liens ne constituent pas un acte de communication au public et ne privent pas l'auteur des droits qu'il a sur son œuvre. La Cour ajoute qu'un Etat membre ne peut pas étendre davantage la notion de communication au public afin d'octroyer à un auteur plus de droits.

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant MM. Svensson et Sjögren ainsi que Mmes Sahlman et Gadd à Retriever Sverige AB (ci-après «Retriever Sverige») au sujet d'une indemnisation qui leur serait due en compensation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'insertion sur le site Internet de cette société de liens Internet cliquables («hyperliens») renvoyant à des articles de presse sur lesquels ils sont titulaires du droit d'auteur.

Le cadre juridique

Le droit international

Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur

- 3 L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ci-après le «traité de l'OMPI sur le droit d'auteur»). Celui-ci a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
- 4 Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur prévoit à son article 1er, paragraphe 4, que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»).

La convention de Berne

- 5 L'article 20 de la convention de Berne, intitulé «Arrangements particuliers entre pays de l'Union», dispose :
« Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confèreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables .»

Le droit de l'Union

- 6 Les considérants 1, 4, 6, 7, 9 et 19 de la directive 2001/29 énoncent :
« (1) Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur et l'instauration d'un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. L'harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs.
[...]
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l'information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. [...]

[...]

(6) En l'absence d'harmonisation à l'échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d'ordre législatif. L'incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l'information, qui a déjà considérablement renforcé l'exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d'entraver la réalisation d'économies d'échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d'auteur et les droits voisins.

(7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d'auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d'adapter les dispositions nationales sur le droit d'auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d'un État membre à l'autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l'information en Europe et il importe d'éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n'est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. [...]

[...]

(19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention de Berne [...] du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. [...]

7 L'article 3 de cette directive dispose:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

[...]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Les requérants au principal, tous journalistes, ont rédigé des articles de presse ayant été publiés, d'une part, dans le journal Göteborgs-Posten et, d'autre part, sur le site Internet du Göteborgs-Posten. Retriever Sverige exploite un site Internet qui fournit à ses clients, selon leurs besoins, des listes de liens Internet cliquables vers des articles publiés par d'autres sites Internet. Il est constant, entre les parties, que ces articles étaient librement accessibles sur le site du journal Göteborgs-Posten. Selon les requérants au principal, si le client clique sur l'un de ces liens, il ne lui apparaît pas clairement qu'il s'est déplacé sur un autre site pour accéder à l'œuvre qui l'intéresse. En revanche, selon Retriever Sverige, il est clair pour le client que, lorsqu'il clique sur l'un de ces liens, il est renvoyé vers un autre site.

9 Les requérants au principal ont assigné Retriever Sverige devant le Stockholms tingsrätt (tribunal local de Stockholm) en vue d'obtenir une indemnisation au motif que cette société aurait exploité, sans leur autorisation, certains de leurs articles, en les mettant à la disposition de ses clients.

10 Par jugement du 11 juin 2010, le Stockholms tingsrätt a rejeté leur demande. Les requérants au principal ont alors interjeté appel de ce jugement devant le Svea hovrätt (cour d'appel de Svea).

11 Devant cette juridiction, les requérants au principal ont notamment fait valoir que Retriever Sverige a porté atteinte à leur droit exclusif de mettre leurs œuvres respectives à la disposition du public, en ce sens que, grâce aux services offerts par son site Internet, ses clients auraient eu accès à leurs œuvres.

12 Retriever Sverige soutient, en défense, que la fourniture de listes de liens Internet vers des œuvres communiquées au public sur d'autres sites Internet ne constitue pas un acte susceptible d'affecter le droit d'auteur. Retriever Sverige soutient également n'avoir effectué aucune transmission d'une œuvre protégée quelconque, son action se limitant à indiquer à ses clients les sites Internet sur lesquels les œuvres qui les intéressent se trouvent.

13 Dans ces conditions, le Svea hovrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) Le fait pour toute personne autre que le titulaire [du droit] d'auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet constitue-t-il une communication de l'œuvre au public selon l'article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29]?

2) L'examen de la première question est-il influencé par le fait que l'œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site Internet auquel chacun peut accéder sans restriction, ou que l'accès à ce site est, au contraire, limité d'une façon ou d'une autre?

3) Convient-il, dans l'examen de la première question, de faire une distinction selon que l'œuvre, après que l'utilisateur a cliqué sur le lien, apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l'impression qu'elle se trouve montrée sur le même site [Internet]?

4) Un État membre peut-il protéger plus amplement le droit exclusif d'un auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles qui découlent de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les trois premières questions

14 Par ses trois premières questions qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles.

15 À cet égard, il découle de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que chaque acte de communication d'une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d'auteur.

16 Ainsi, il ressort de cette disposition que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs, à savoir un «acte de communication» d'une œuvre et la communication de cette dernière à un «public» (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C 607/11, non encore publié au Recueil, points 21 et 31).

- 17 S'agissant du premier de ces éléments, à savoir l'existence d'un « acte de communication », celui-ci doit être entendu de manière large (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C 403/08 et C 429/08, Rec. p. I 9083, point 193), et ce afin de garantir, ainsi qu'il résulte notamment des considérants 4 et 9 de la directive 2001/29, un niveau élevé de protection aux titulaires d'un droit d'auteur.
- 18 En l'occurrence, il convient de relever que le fait de fournir, sur un site Internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d'accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un accès direct auxdites œuvres.
- 19 Or, ainsi qu'il ressort de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour qu'il y ait « acte de communication », il suffit, notamment, qu'une œuvre soit mise à la disposition d'un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu'il soit déterminant qu'elles utilisent ou non cette possibilité (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, Rec. p. I 11519, point 43).
- 20 Il s'ensuit que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d'« acte de communication », au sens de ladite disposition.
- 21 En ce qui concerne le second des éléments susmentionnés, à savoir que l'œuvre protégée doit être effectivement communiquée à un « public », il découle de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que, par « public », cette disposition vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêts précités SGAE, points 37 et 38, ainsi que ITV Broadcasting e.a., point 32).
- 22 Or, un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d'un site Internet au moyen de liens cliquables, vise l'ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires.
- 23 Dans ces conditions, il doit être considéré que ledit gérant effectue une communication à un public.
- 24 Cela étant, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu'une communication, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l'instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c'est-à-dire à un public n'ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur, lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale au public (voir, par analogie, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42; ordonnance du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C 136/09, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., précité, point 39).
- 25 En l'occurrence, il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d'un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.
- 26 En effet, le public ciblé par la communication initiale était l'ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l'accès aux œuvres sur ce site n'était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.
- 27 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, lorsque l'ensemble des utilisateurs d'un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d'un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale.

- 28 Dès lors, faute de public nouveau, l'autorisation des titulaires du droit d'auteur ne s'impose pas à une communication au public telle que celle au principal.
- 29 Une telle constatation ne saurait être remise en cause si la juridiction de renvoi devait constater, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l'œuvre apparaît en donnant l'impression qu'elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que cette œuvre provient en réalité d'un autre site.
- 30 En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fourniture sur un site d'un lien cliquable vers une œuvre protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et constitue donc une communication au public. Cependant, étant donné qu'il n'y a pas de public nouveau, en tout état de cause l'autorisation des titulaires du droit d'auteur ne s'impose pas à une telle communication au public.
- 31 En revanche, dans l'hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l'œuvre protégée afin d'en restreindre l'accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l'ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n'a pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l'autorisation des titulaires s'impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l'œuvre n'est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu'elle l'est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu'elle est accessible sur un autre site Internet sans l'autorisation des titulaires du droit d'auteur.
- 32 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux trois premières questions posées que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.

Sur la quatrième question

- 33 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d'un droit d'auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles visées à cette disposition.
- 34 À cet égard, il découle, notamment, des considérants 1, 6 et 7 de la directive 2001/29 que cette dernière a notamment pour objectifs de remédier aux disparités législatives et à l'insécurité juridique qui entourent la protection des droits d'auteur. Or, admettre qu'un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d'un droit d'auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend également des opérations autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 aurait pour effet de créer des disparités législatives et donc, pour les tiers, de l'insécurité juridique.
- 35 En conséquence, l'objectif poursuivi par la directive 2001/29 serait inévitablement compromis si la notion de communication au public pouvait être entendue par différents États membres comme comprenant davantage d'opérations que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive.
- 36 Certes, le considérant 7 de ladite directive fait état de ce que cette dernière n'a pas pour objectif de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur. Néanmoins, il doit être constaté que, si les États membres devaient se voir reconnaître la faculté de prévoir que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, de la même directive, il en résulterait nécessairement une atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

- 37 Il s'ensuit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne saurait être entendu comme permettant aux États membres de protéger plus amplement les titulaires d'un droit d'auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles visées à cette disposition.
- 38 Une telle conclusion n'est pas infirmée par la circonstance, mise en avant par les parties requérantes au principal dans leurs observations écrites, selon laquelle l'article 20 de la convention de Berne stipule que les pays signataires peuvent prendre entre eux des «arrangements particuliers» afin de conférer aux titulaires d'un droit d'auteur, des droits plus étendus que ceux prévus par cette convention.
- 39 À cet égard, il suffit de rappeler que, lorsqu'une convention permet à un État membre de prendre une mesure qui apparaît contraire au droit de l'Union, sans toutefois l'y obliger, l'État membre doit s'abstenir d'adopter une telle mesure (arrêt du 9 février 2012, Luksan, C 277/10, non encore publié au Recueil, point 62).
- 40 Étant donné que l'objectif de la directive 2001/29 serait inévitablement compromis si la notion de communication au public était entendue comme comprenant davantage d'opérations que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, un État membre doit s'abstenir d'utiliser la faculté qui lui est accordée par l'article 20 de la convention de Berne.
- 41 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d'un droit d'auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles visées à cette disposition.

Sur les dépens

- 42 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

- 1) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.
- 2) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d'un droit d'auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d'opérations que celles visées à cette disposition.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE TROISIEME CHAMBRE 6 MARS 2014

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Contre

Pfahnl Backmittel GmbH

(Affaire C 409/12)

MARQUE VERBALE – DECHEANCE – NOM USUEL

Synthèse

La société Backaldrin enregistre la marque verbale « Kornspitz » pour des produits de boulangerie. Elle produit sous cette marque un mélange prêt à être utilisé, qui se transforme en petit pain avec des pointes aux extrémités. La société travaille essentiellement avec des boulangeries, lesquelles vendent ces pains sous le nom de la marque « Kornspitz ».

Pfahnl, un concurrent de ladite société, introduit une demande de déchéance de la marque « Kornspitz ».

La division d'annulation de l'Office autrichien des brevets ayant accueilli favorablement la demande, Backaldrin forme un recours contre cette décision devant la Chambre supérieure des brevets et des marques.

Ainsi saisie de l'affaire, cette dernière pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, afin de savoir s'il est possible de prononcer la déchéance d'une marque dès lors qu'elle est devenue usuelle pour les utilisateurs finaux et non pour les vendeurs du produit en question.

La Cour répond qu'il faut prendre en considération plusieurs éléments et que « la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finaux a un rôle déterminant ».

Ainsi, si une marque perd sa distinctivité vis-à-vis des utilisateurs finaux, alors, elle encourt la déchéance, et ce, même si les vendeurs de ce produit sont parfaitement conscients que le terme représente une marque désignant les produits vendus et non pas un nom usuel.

Dans cette affaire, Backaldrin aurait dû inciter les boulangers à informer les consommateurs finaux que « Kornspitz » était une marque enregistrée et non pas le nom usuel des pains vendus en boulangerie.

Le fait que le titulaire de la marque, n'ait pas effectué ces démarches d'information auprès du consommateur, peut suffire à caractériser son comportement inactif et à justifier la demande de déchéance de sa marque.

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (ci-après «Backaldrin»), société de droit autrichien, à Pfahnl Backmittel GmbH (ci-après «Pfahnl»), société de droit autrichien également, au sujet du signe verbal «KORNSPITZ» que Backaldrin a fait enregistrer en tant que marque.

Le cadre juridique

La directive 2008/95

- 3 Aux termes de l'article 2 de la directive 2008/95, «[p]euvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique [...] à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».
- 4 L'article 3 de ladite directive prévoit:
« 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
[...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
[...] »
- 5 Aux termes de l'article 5 de la même directive :
«1. La marque enregistrée 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:
a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
[...]»
- 6 L'article 12 de la directive 2008/95 énonce :
«1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non usage.

[...]

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;
[...]»

Le droit autrichien

- 7 L'article 33b de la loi de 1970 sur la protection des marques (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), dans sa rédaction en vigueur à la date des faits au principal, est libellé comme suit :
« 1. Toute personne peut demander la radiation d'une marque lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.
2. La décision de radiation s'applique rétroactivement à compter de la date à laquelle la transformation définitive de la marque en désignation usuelle [...] a été prouvée. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 8 Backaldrin a fait enregistrer la marque verbale autrichienne KORNSPITZ pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Parmi ces produits figurent notamment les suivants :
« farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie ; améliorants de panification ; pâtisserie, y compris préparations destinées à être cuites; pâtons [...] pour la fabrication de pâtisseries ».
- 9 Backaldrin produit, sous cette marque, un mélange prêt à l'emploi qu'elle livre essentiellement aux boulangers. Ceux-ci transforment ce mélange en un petit pain à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Backaldrin a consenti à ce que ces boulangers et les distributeurs de produits alimentaires qu'ils livrent, vendent ce petit pain en employant ladite marque.
- 10 Les concurrents de Backaldrin, dont Pfahnl, comme la majorité des boulangers, savent que le signe verbal « KORNSPITZ » a été enregistré en tant que marque. En revanche, selon les affirmations de Pfahnl contestées par Backaldrin, ce signe verbal est perçu par les utilisateurs finals comme la désignation usuelle d'un produit de boulangerie, à savoir des petits pains à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Cette perception s'expliquerait notamment par la circonstance que les boulangers utilisant le mélange prêt à l'emploi fourni par Backaldrin n'informent généralement leurs clients ni de ce que le signe « KORNSPITZ » a été enregistré en tant que marque ni de ce que les petits pains sont fabriqués à partir de ce mélange.
- 11 Le 14 mai 2010, Pfahnl a présenté, en vertu de l'article 33b de la loi de 1970 sur la protection des marques, une demande de déchéance des droits conférés par la marque KORNSPITZ pour les produits mentionnés au point 8 du présent arrêt. Par décision du 26 juillet 2011, la division d'annulation de l'Österreichischer Patentamt (Office autrichien des brevets) a accueilli cette demande. Backaldrin a formé un recours contre cette décision auprès de l'Oberster Patent- und Markensenat (Chambre supérieure des brevets et des marques).
- 12 Cette juridiction se demande dans quelle mesure elle devra tenir compte, pour l'application du critère de « désignation usuelle dans le commerce » au litige au principal, du fait que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne s'adressent pas tous aux mêmes clients. Elle expose, à cet égard, que les utilisateurs finals des produits bruts et intermédiaires commercialisés par Backaldrin sous la marque KORNSPITZ, tels que le mélange prêt à être

transformé en petits pains, sont des boulangers et des distributeurs de produits alimentaires, tandis que les utilisateurs finals des petits pains sont les clients de ces boulangers et distributeurs de produits alimentaires.

- 13 L'Oberster Patent- und Markensenat considère que le recours contre la décision de déchéance de la division d'annulation de l'Österreichischer Patentamt devra être accueilli dans la mesure où la marque en cause au principal a été enregistrée pour des produits bruts et intermédiaires que sont les farines et préparations faites de céréales, les améliorants de panification, les préparations destinées à être cuites et les pâtons pour la fabrication de pâtisseries.
- 14 S'agissant, en revanche, des produits finis pour lesquels la marque KORNSPITZ a également été enregistrée, à savoir les produits de boulangerie et de pâtisserie, cette juridiction souhaite être éclairée par une décision de la Cour statuant à titre préjudiciel. En particulier, elle entend savoir s'il peut y avoir déchéance des droits conférés au titulaire d'une marque lorsque cette marque est devenue la désignation usuelle selon la perception non pas des vendeurs du produit fini obtenu à partir de la matière livrée par le titulaire de ladite marque, mais des utilisateurs finals de ce produit.
- 15 Ladite juridiction précise que, après réception de la décision préjudicielle, elle appréciera la nécessité d'un sondage d'opinion auprès des utilisateurs finals portant sur leur perception du signe verbal « KORNSPITZ ».
- 16 Dans ces conditions, l'Oberster Patent- und Markensenat a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
- « 1) Une marque est-elle devenue la 'désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service' au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive [2008/95] lorsque
- a) les commerçants sont conscients du fait qu'il s'agit d'une indication d'origine, mais qu'ils n'en informent généralement pas les [utilisateurs finals] et que
- b) pour cette raison notamment, les [utilisateurs finals] perçoivent la marque non plus comme une indication d'origine, mais comme la désignation usuelle de produits ou de services pour lesquels elle est enregistrée?
- 2) Le fait que le titulaire de la marque reste inactif alors que les commerçants n'indiquent pas à leurs clients qu'il s'agit d'une marque enregistrée suffit-il à constituer une 'inactivité' au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 ?
- 3) Les droits attachés à une marque qui est devenue, en raison de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle pour les [utilisateurs finals], mais pas pour le commerce, doivent-ils être déclarés déchu au cas et uniquement au cas où les consommateurs finals n'ont pas d'autre possibilité que d'utiliser cette désignation parce qu'il n'existe pas de termes alternatifs équivalents ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

- 17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.
- 18 Selon Backaldrin, les gouvernements allemand et français ainsi que la Commission européenne, il convient d'apporter une réponse négative à cette question, tandis que Pfahnl et le gouvernement italien soutiennent la thèse inverse.

- 19 À cet égard, il convient de rappeler d'emblée que l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 vise une situation dans laquelle la marque n'est plus apte à remplir sa fonction d'indication d'origine (arrêt du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C 371/02, Rec. p. I-5791, point 22).
- 20 Parmi les diverses fonctions de la marque, ladite fonction d'indication d'origine a un rôle essentiel (voir, notamment, arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I 2417, point 77, ainsi que du 22 septembre 2011, Budovický Budvar, C 482/09, Rec. p. I 8701, point 71). Elle permet d'identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Collosum Holding, C 12/12, non encore publié au Recueil, point 26 et jurisprudence citée). Ladite entreprise est, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 27 de ses conclusions, celle sous le contrôle de laquelle le produit ou le service est commercialisé.
- 21 Le législateur de l'Union européenne a consacré cette fonction essentielle de la marque en disposant, à l'article 2 de la directive 2008/95, que les signes susceptibles d'une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu'à la condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (arrêts du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C 517/99, Rec. p. I-6959, point 23, et Björnekulla Fruktindustrier, précité, point 21).
- 22 Des conséquences de cette condition sont tirées, notamment, aux articles 3 et 12 de ladite directive. Alors que l'article 3 de celle-ci énumère des situations dans lesquelles la marque n'est pas susceptible ab initio de remplir la fonction d'indication d'origine, l'article 12, paragraphe 2, sous a), de cette même directive porte sur la situation dans laquelle la marque est devenue la désignation usuelle et a dès lors perdu son caractère distinctif, de sorte qu'elle ne remplit plus cette fonction (voir, en ce sens, arrêt Björnekulla Fruktindustrier, précité, point 22). Le titulaire de cette marque peut alors être déchu des droits qui lui sont conférés par l'article 5 de la directive 2008/95 (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, point 33).
- 23 Dans l'hypothèse décrite par la juridiction de renvoi, laquelle demeure soumise à son appréciation factuelle exclusive, les utilisateurs finals du produit en cause au principal, à savoir des petits pains dits «KORNSPITZ», perçoivent ce signe verbal comme la désignation usuelle de ce produit et ne sont, dès lors, pas conscients du fait que certains de ces petits pains ont été obtenus à partir d'un mélange prêt à l'emploi livré sous la marque KORNSPITZ par une entreprise déterminée.
- 24 Ainsi que la juridiction de renvoi l'a également exposé, cette perception des utilisateurs finals est notamment due au fait que les vendeurs des petits pains obtenus à partir dudit mélange n'informent généralement pas leurs clients de ce que le signe «KORNSPITZ» a été enregistré en tant que marque.
- 25 L'hypothèse présentée dans la décision de renvoi est, au surplus, caractérisée par la circonstance que les vendeurs dudit produit fini n'offrent généralement pas à leurs clients, au moment de la vente, une assistance comprenant l'indication de la provenance des différents produits qui sont en vente.
- 26 Force est de constater que, dans une telle hypothèse, la marque KORNSPITZ ne remplit pas, dans le commerce des petits pains dits «KORNSPITZ», sa fonction essentielle d'indication d'origine et que, par conséquent, son titulaire s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque en ce qu'elle est enregistrée pour ce produit fini si la perte du caractère distinctif de ladite marque pour ledit produit est imputable à l'activité ou à l'inactivité de ce titulaire.
- 27 Ce constat n'est pas contraire à l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 donnée par la Cour au point 26 de l'arrêt Björnekulla Fruktindustrier, précité, selon laquelle, dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la

désignation habituelle du produit en cause sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.

- 28 Certes, ainsi que la Cour l'a mis en exergue en procédant à ladite interprétation, la question de savoir si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée, doit être appréciée non seulement au regard de la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals, mais aussi, selon les caractéristiques du marché concerné, en considération de la perception par les professionnels, tels que les vendeurs.
- 29 Toutefois, ainsi que la Cour l'a relevé au point 24 de l'arrêt *Björnekulla Fruktindustrier*, précité, en général, la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals a un rôle déterminant. À l'instar de ce que M. l'avocat général a exposé aux points 58 et 59 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que, dans une situation telle que celle en cause au principal, laquelle est, sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, caractérisée par la perte du caractère distinctif de la marque concernée du point de vue des utilisateurs finals, cette perte est susceptible de conduire à la déchéance des droits conférés audit titulaire. La circonstance que les vendeurs sont conscients de l'existence de ladite marque et de l'origine que celle-ci indique ne saurait, à elle seule, exclure une telle déchéance.
- 30 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la première question posée que l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.

Sur la deuxième question

- 31 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d'«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d'une marque de s'abstenir d'inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d'un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.
- 32 À cet égard, il convient de rappeler que, en procédant à une mise en balance des intérêts du titulaire d'une marque et de ceux de ses concurrents liés à une disponibilité des signes, le législateur de l'Union a, en adoptant l'article 12, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, estimé que la perte du caractère distinctif de cette marque ne peut être opposée au titulaire de celle-ci que si cette perte est due à son activité ou à son inactivité (arrêts *Levi Strauss*, précité, point 19, ainsi que du 10 avril 2008, *adidas et adidas Benelux*, C 102/07, Rec. p. I-2439, point 24).
- 33 La Cour a déjà jugé que peut relever de la notion d'«inactivité» l'omission du titulaire d'une marque de recourir en temps utile à son droit exclusif visé à l'article 5 de la même directive, afin de demander à l'autorité compétente d'interdire aux tiers concernés de faire usage du signe pour lequel il existe un risque de confusion avec cette marque, de telles demandes ayant pour objet de préserver le caractère distinctif de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt *Levi Strauss*, précité, point 34).
- 34 Toutefois, sauf à renoncer à la recherche de l'équilibre décrit au point 32 du présent arrêt, ladite notion n'est aucunement limitée à ce type d'omission, mais comprend toutes celles par lesquelles le titulaire d'une marque se montre insuffisamment vigilant quant à la préservation du caractère distinctif de sa marque. Dès lors, dans une situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, dans laquelle les vendeurs du produit obtenu à partir de la matière livrée par le titulaire de la marque n'informent généralement pas leurs clients de ce que le signe utilisé pour désigner le produit en cause a été enregistré en tant que marque et contribuent ainsi à la mutation de cette marque en désignation usuelle, la carence dudit titulaire qui ne prend aucune

initiative susceptible d'inciter ces vendeurs à utiliser davantage ladite marque peut être qualifiée d'inactivité au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95.

- 35 Il appartiendra à la juridiction de renvoi d'examiner si, en l'occurrence, *Backaldrin a* ou non pris des initiatives visant à inciter les boulangers et distributeurs de produits alimentaires vendant les petits pains obtenus à partir du mélange prêt à l'emploi livré par elle à utiliser davantage la marque *KORNSPITZ* dans leurs contacts commerciaux avec les clients.
- 36 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d'«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d'une marque de s'abstenir d'inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d'un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.

Sur la troisième question

- 37 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d'une marque suppose nécessairement de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d'autres désignations.
- 38 Ainsi qu'il ressort du libellé même de ladite disposition, le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque lorsque celle-ci est, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.
- 39 Lorsqu'une telle situation se présente, l'existence éventuelle de désignations alternatives pour le produit ou le service en cause est dépourvue de pertinence, puisqu'elle ne saurait modifier le constat de la perte du caractère distinctif de ladite marque du fait de la mutation de cette dernière en désignation usuelle dans le commerce.
- 40 Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question posée que l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d'une marque ne suppose pas de déterminer si, pour un produit dont cette marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d'autres désignations.

Sur les dépens

- 41 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

- 1) L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci.
- 2) L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d'«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d'une marque de s'abstenir d'inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d'un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.

- 3) L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d'une marque ne suppose pas de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d'autres désignations.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
DEUXIEME CHAMBRE
9 AVRIL 2014

Sintax Trading OÜ

Contre

Maksu- ja Tolliamet,

(Affaire C 583/12)

*RETENUE DOUANIÈRE – MARQUE
MAINLEVÉE DES MARCHANDISES*

Synthèse

Dans cette affaire, Sintax Trading a importé des bouteilles de bain de bouche en Estonie, que la société Acerra signale comme portant atteinte à l'un de ses modèles auprès de l'administration des douanes.

Fort de cette confirmation, l'administration des douanes constate que la marchandise porte atteinte à la société Acerra.

Mais, alors qu'Acerra décide de ne pas poursuivre, l'administration douanière ne relâche pas la marchandise.

Sintax Trading forme alors un recours contre la décision de l'administration douanière. Le tribunal administratif de Tallinn ordonne alors la mainlevée des marchandises au motif que la procédure n'a pas été respectée.

Par la suite, la cour d'appel confirme le jugement et décide, en application du règlement n° 1382/2003, qu'il n'est pas permis aux autorités douanières de statuer elles-mêmes sur l'existence ou non d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Suite à un pourvoi, la Cour suprême constate que le droit estonien permet à l'administration des douanes de mener seule une procédure contradictoire sur l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle et décide donc de sursoir à statuer pour interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité du droit estonien avec le règlement précité.

La Cour de justice de l'Union européenne rappelle ici que le règlement n° 1382/2003, « ne s'oppose pas à ce que les autorités douanières, en l'absence de toute initiative du titulaire du droit de propriété intellectuelle, engagent elles-mêmes et mettent en œuvre la procédure (...) à condition que les décisions prises (...) puissent faire l'objet d'un recours ».

Arrêt

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

- pour le gouvernement estonien, par Mmes N. Grünberg et M. Linntam, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d'agent,
- pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme E. Randvere, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 janvier 2014, rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Sintax Trading OÜ (ci après «Sintax Trading») au Maksu ja Tolliamet (administration des douanes et des impôts, ci après l'«administration des douanes») au sujet du refus par cette dernière d'accorder la mainlevée de marchandises retenues comme étant soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle alors que le titulaire de ce droit n'avait pas engagé la procédure visant à déterminer s'il y avait eu violation d'un tel droit.

Le cadre juridique

Le droit international

- 3 L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figure à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986 1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l'«accord ADPIC»).
- 4 La partie III de l'accord ADPIC comprend notamment l'article 41, paragraphes 1 à 4, qui dispose :
«1. Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés.

3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.

4. Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation d'un membre concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond [...]

- 5 L'article 42 de cet accord prévoit :
« Les membres donneront aux détenteurs de droits [...] accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. [...] »
- 6 L'article 49 dudit accord, intitulé «Procédures administratives», est rédigé en ces termes:
« Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section. »
- 7 Selon l'article 51 du même accord, intitulé «Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières » :
« Les membres adopteront, conformément aux dispositions énoncées ci après, des procédures [...] permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur [...] est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. [...] »
- 8 Sous le titre «Avis de suspension», l'article 54 de l'accord ADPIC dispose :
« L'importateur et le requérant seront avisés dans les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément à l'article 51. »
- 9 L'article 55 de cet accord, sous le titre «Durée de la suspension», est ainsi libellé :
« Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies; dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. [...] »

Le droit de l'Union

- 10 Les considérants 2, 5, 8 et 10 du règlement n° 1383/2003 sont rédigés comme suit :
« (2) La commercialisation de marchandises de contrefaçon, de marchandises pirates et d'une manière générale, la commercialisation de toutes les marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle portent un préjudice considérable aux fabricants et négociants qui respectent la loi ainsi qu'aux titulaires de droits et trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illicite sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime. [...]

(5) L'intervention des autorités douanières devrait consister, le temps de déterminer si les marchandises sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, soit à suspendre la mainlevée pour leur mise en libre pratique, [...] soit à retenir ces marchandises lorsqu'elles sont placées sous régime suspensif [...].

[...]

(8) Dès lors qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit d'un État membre est engagée, elle se fera par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans cet État membre violent les droits de propriété intellectuelle. Les dispositions des États membres relatives aux compétences juridictionnelles et aux procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement.

[...]

(10) Il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou, d'une manière générale, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. [...]

11 L'article 1^{er}, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement détermine les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes :

a) quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique [...]

b) quand elles sont découvertes à l'occasion d'un contrôle de marchandises introduites sur le territoire douanier de [l'Union européenne] [...]

2. Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle. »

12 L'article 2 dudit règlement prévoit :

« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par 'marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle' » :

[...]

b) les 'marchandises pirates', à savoir les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle, enregistré ou non en droit national [...]

[...]

2. Aux fins du présent règlement, on entend par 'titulaire du droit' :

a) le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, d'un dessin ou modèle, d'un brevet, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtention végétale, d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou, d'une manière générale, d'un des droits visés au paragraphe 1, ou

b) toute autre personne autorisée à utiliser un des droits de propriété intellectuelle visés au point a) ou un représentant du titulaire du droit ou d'un utilisateur autorisé. »

13 Au sein du chapitre II du même règlement, intitulé « Demande d'intervention des autorités douanières », l'article 4, paragraphe 1, figurant sous la section 1 de celui-ci, consacrée aux mesures que ces autorités peuvent prendre avant le dépôt d'une demande d'intervention, dispose :

« Lorsque, au cours d'une intervention des autorités douanières, dans une des situations visées à l'article 1^{er}, paragraphe 1, et avant qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou acceptée, il existe des motifs suffisants de soupçonner que l'on se trouve en présence de

marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de la marchandise pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification par le titulaire du droit ainsi que par le déclarant ou le détenteur, pour autant que ces derniers soient connus, afin de permettre au titulaire du droit d'introduire une demande d'intervention conformément à l'article 5. »

14 Aux termes de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1383/2003, figurant sous la section 2 du chapitre II, intitulée « Dépôt et traitement de la demande d'intervention des autorités douanières » :

« 1. Dans chaque État membre, le titulaire du droit peut introduire auprès du service douanier compétent une demande écrite visant à obtenir son intervention lorsque des marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1^{er}, paragraphe 1 (demande d'intervention).

2. Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes d'intervention. »

15 L'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement prévoit :

« La décision faisant droit à la demande d'intervention du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane du ou des États membres susceptibles d'être concernés par des marchandises dont il est présumé dans la demande qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. »

16 L'article 9 dudit règlement fait partie du chapitre III intitulé « Conditions d'intervention des autorités douanières et de l'autorité compétente pour statuer ». Il est rédigé comme suit :

« 1. Lorsqu'un bureau de douane auquel la décision faisant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 8 constate, au besoin après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1^{er}, paragraphe 1, sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par cette décision, il suspend la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.[...]

2. Le service douanier compétent ou le bureau de douane visé au paragraphe 1 informe de cette mesure le titulaire du droit ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises [...] et est habilité à leur communiquer la quantité réelle ou estimée, ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, sans pour autant que la communication de cette information ne les oblige à procéder à la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond.

3. Pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit interne de l'État membre, [...] le bureau de douane ou le service qui a traité la demande communique au titulaire du droit, à sa demande et si elles sont connues, les coordonnées du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, l'origine et la provenance des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.[...]

17 L'article 10 du même règlement est libellé comme suit :

« Les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1^{er}, paragraphe 1, sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national.

Elles s'appliquent également en ce qui concerne la notification immédiate au service ou au bureau de douane visés à l'article 9, paragraphe 1, du fait que la procédure prévue à l'article 13 a été engagée, à moins que celle-ci n'ait été engagée par ce service ou ce bureau. »

18 Selon l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1383/2003 :

« Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l'article 9, paragraphe 1, n'a pas été informé qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée conformément à l'article 10 ou

n'a pas reçu l'accord du titulaire du droit prévu à l'article 11, paragraphe 1, le cas échéant, la mainlevée est octroyée, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Dans des cas déterminés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.»

19 L'article 14, paragraphe 1, de ce règlement prévoit la possibilité de libérer, par le dépôt d'une garantie, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des dessins ou modèles, à des brevets, à des certificats complémentaires de protection ou à des droits relatifs aux obtentions végétales. Le paragraphe 2 de cet article dispose :

« La garantie prévue au paragraphe 1 doit être suffisante pour protéger les intérêts du titulaire du droit. [...] »

Dans le cas où la procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée autrement qu'à l'initiative du titulaire du dessin ou modèle, du brevet, du certificat complémentaire de protection ou du droit d'obtention végétale, la garantie est libérée si la personne engageant la procédure en question ne fait pas valoir son droit d'ester en justice dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour où elle reçoit notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue.[...] »

20 Selon l'article 17, paragraphe 1, sous a), du même règlement, figurant sous le chapitre IV de celui-ci, intitulé « Dispositions applicables aux marchandises reconnues comme des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle » :

« Sans préjudice des autres voies de recours ouvertes au titulaire du droit, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes :

a) selon les dispositions pertinentes du droit national, de détruire les marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de les épuiser hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sans indemnisation d'aucune sorte et sauf disposition contraire prévue par le droit national, et sans frais aucun pour le Trésor public ».

Le droit estonien

21 Selon l'article 39, paragraphes 4 et 6, de la loi des douanes (tolliseadus) :

« (4) En ce qui concerne l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, au sens du [règlement n° 1383/2003], le titulaire du droit présente un avis écrit sur la base d'un examen d'échantillons dans un délai de dix jours ouvrables à compter du moment où il a été informé de la retenue des marchandises. Aucune rémunération ne lui est versée pour le dépôt de cet avis. [...] »

(6) Les autorités douanières transmettent sans tarder une copie de l'avis du titulaire à la personne concernée, qui dispose d'un délai de dix jours à partir de la réception de cette copie pour leur présenter des objections écrites contre cet avis ainsi que toutes preuves utiles.»

22 L'article 45, paragraphe 1, de cette loi, intitulé « Marchandise à confisquer » est libellé de la manière suivante :

« Les autorités douanières confisquent [les] marchandise[s] visée[s] aux articles 53, 57 et 75 du [règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1),] afin de les vendre, de les détruire sous surveillance douanière ou de les distribuer gratuitement suivant la procédure précisée aux articles 97 et 98.»

23 Selon l'article 6 de la loi de procédure administrative (haldusmenetluse seadus):

« Tout organe administratif est obligé d'éclaircir les circonstances qui présentent une importance cruciale dans l'affaire qui est l'objet de la procédure et de récolter d'office toutes preuves à cette fin lorsque cela s'avère nécessaire.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

24 Syntax Trading a importé, en Estonie, des bouteilles de bain de bouche expédiées par une société ukrainienne. Au moment de leur importation, Acerra OÜ (ci-après « Acerra ») a signalé à l'administration des douanes que ces bouteilles portaient atteinte à un modèle enregistré à son nom.

25 En conséquence, l'administration des douanes a suspendu la mainlevée de la marchandise concernée afin de procéder à un examen complémentaire, ce qui lui a permis d'observer une forte similitude entre la forme des bouteilles importées et le modèle appartenant à Acerra. Soupçonnant, dès lors, une violation d'un droit de propriété intellectuelle, elle a saisi la marchandise et a sollicité un avis de la part d'Acerra. Cette dernière a confirmé les soupçons.

26 Sur ce fondement, l'administration des douanes a constaté que la marchandise portait atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens du règlement n° 1383/2003 et a en conséquence rejeté, le 11 février 2011, la demande de Syntax Trading visant à obtenir la mainlevée de la marchandise.

27 Syntax Trading a formé devant le Tallinna Halduskohus (tribunal administratif de Tallinn) un recours contre la décision de l'administration des douanes, confirmée par une seconde décision du 17 février 2011. Constatant des irrégularités de procédure, ce tribunal a ordonné la mainlevée de la marchandise. Par un autre motif, ce jugement a été confirmé en appel par la Tallinna Ringkonnakohus (cour d'appel de Tallinn), qui a décidé que l'article 10 du règlement n° 1383/2003 ne permettait pas aux autorités douanières de statuer elles-mêmes sur l'existence d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Selon cette même juridiction, en l'absence d'une procédure visant à établir une violation des droits de propriété intellectuelle d'Acerra, les autorités douanières ne pouvaient pas retenir les marchandises après l'expiration du délai prévu à cet effet par l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1383/2003.

28 Saisi d'un pourvoi en cassation par l'administration des douanes, la Riigikohus (Cour suprême) doute du bien-fondé de cette interprétation alors que le droit estonien permet aux autorités douanières de mener, elles-mêmes et d'office, une procédure contradictoire afin de statuer, au fond, sur l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle. La juridiction de renvoi s'interroge, cependant, sur la conformité du droit national avec le règlement n° 1383/2003.

29 Dans ces conditions, la Riigikohus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La 'procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle', au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1383/2003, peut-elle être engagée par le bureau de douane ou faut-il que 'l'autorité compétente pour statuer' à laquelle le chapitre 3 du règlement est consacré soit distincte des autorités douanières?

2) Le considérant 2 du règlement n° 1383/2003 désigne la protection des consommateurs comme étant un objectif de ce règlement et, conformément au considérant 3, il convient de mettre en place une procédure appropriée permettant aux autorités douanières de faire respecter le plus rigoureusement possible l'interdiction d'introduire dans le territoire douanier de l'Union des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime visée [au] considérant 2 dudit règlement et [au] considérant 1 du [règlement (CE) n° 1891/2004 de la Commission, du 21 octobre 2004, arrêtant les dispositions d'application du règlement n° 1383/2003 (JO L 328, p. 16)].

Est-il compatible avec ces objectifs que les mesures prévues à l'article 17 du règlement n° 1383/2003 ne puissent être appliquées que lorsque le titulaire du droit engage la procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle, procédure visée à l'article 13, paragraphe 1, de ce règlement, ou bien l'autorité douanière doit-elle pouvoir elle aussi engager cette procédure afin de permettre la meilleure réalisation possible des objectifs susvisés ? »

Sur les questions préjudicielles

- 30 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1383/2003 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les autorités douanières, sans initiative du titulaire du droit de propriété intellectuelle, engagent elles-mêmes et mettent en œuvre la procédure visée par cette disposition.
- 31 Comme il ressort des dispositions de son article 1er, paragraphes 1 et 2, le règlement n° 1383/2003 détermine non seulement les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'il est établi que de telles marchandises portent atteinte à ces droits.
- 32 S'agissant des conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, le règlement n° 1383/2003 prévoit, à ses articles 5 à 7, que cette intervention se fait sur demande du titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné, ou d'office, ainsi qu'il ressort de l'article 4 du même règlement, mais dans des conditions qui doivent permettre au titulaire de ce droit d'introduire une demande d'intervention conformément à l'article 5 de celui-ci.
- 33 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 25 de ses conclusions, les mesures de suspension de la mainlevée ou celles de retenue des marchandises soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, que peuvent prendre les autorités douanières, sont de nature temporaire.
- 34 D'une part, lorsqu'elles sont appliquées d'office, de telles mesures visent seulement à permettre au titulaire de ce droit d'introduire une demande d'intervention des autorités douanières dans les formes et conditions prévues aux articles 5 et suivants du règlement n° 1383/2003. D'autre part, lorsqu'elles sont prononcées à la suite d'une telle demande, elles visent seulement à permettre au demandeur de justifier qu'il a engagé la procédure permettant de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national.
- 35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 10 du règlement n° 1383/2003, les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, de celui-ci sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national.
- 36 Il y a lieu de rappeler également qu'il ressort de l'article 13, paragraphe 1, de ce règlement que, si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane n'a pas été informé qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée conformément à l'article 10 dudit règlement, la mainlevée est octroyée, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies.
- 37 Ces dispositions visent à ce que les autorités douanières tirent les conséquences de l'inaction du titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné par une marchandise soupçonnée de porter atteinte à un tel droit. En revanche, elles n'excluent pas, par elles mêmes, que la procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national puisse être engagée à l'initiative des autorités douanières, en l'absence de celle du titulaire du droit en cause.
- 38 Au demeurant, différentes dispositions du règlement n° 1383/2003 corroborent cette interprétation.
- 39 Il en va ainsi de l'article 10, deuxième alinéa, de ce règlement qui, fixant les conditions de la notification du fait qu'est engagée la procédure prévue à son article 13, paragraphe 1, concerne le cas où cette procédure serait engagée par un service ou un bureau de douane.
- 40 De même, l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1383/2003 vise explicitement le cas où une telle procédure a été engagée autrement qu'à l'initiative du titulaire du droit en cause.
- 41 En outre, si, certes, le titulaire du droit de propriété intellectuelle a un rôle essentiel pour que soient prises, dans son intérêt même, les mesures nécessaires afin d'empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates (voir, en ce sens, arrêt adidas, C-223/98, EU:C:1999:500, point 26), un tel constat ne saurait empêcher les autorités douanières de toute action, au sens du règlement n° 1383/2003, sans l'initiative de ce titulaire.
- 42 D'ailleurs, eu égard aux objectifs de ce règlement qui, comme il ressort de son considérant 2, visent à empêcher la mise sur le marché de marchandises qui, outre qu'elles enfreignent les droits de propriété intellectuelle, trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et leur sécurité, d'autres personnes que les titulaires de ces droits peuvent se prévaloir, pour éliminer ces risques, d'un intérêt à faire constater la violation de tels droits.
- 43 Le règlement n° 1383/2003 ne vise, dès lors, pas seulement la protection de droits et d'intérêts privés, mais également celle d'intérêts publics.
- 44 Dans ces conditions, l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1383/2003 ne s'oppose pas à ce que les États membres prévoient que les autorités douanières puissent elles-mêmes engager la procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national.
- 45 Quant à la question de savoir si les autorités douanières peuvent mener cette procédure et se prononcer au fond afin de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national, il convient de rappeler que, selon l'article 10 du règlement n° 1383/2003, ce sont les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les marchandises qui sont applicables pour procéder à cette détermination.
- 46 Il ne ressort à cet égard ni de l'article 13, paragraphe 1, ni d'aucune autre disposition du règlement n° 1383/2003 que le législateur de l'Union ait entendu obliger les États à réserver à certaines autorités cette compétence pour statuer au fond.
- 47 En se bornant à renvoyer ainsi à l'application des dispositions de droit en vigueur dans l'État membre concerné pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle, le législateur de l'Union n'a dès lors pas exclu, par principe, qu'une autorité autre que juridictionnelle puisse être désignée comme l'autorité compétente pour statuer au fond. D'ailleurs, la Cour a déjà envisagé qu'une telle compétence puisse être confiée à une autorité autre que juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt Philips, C-446/09 et C-495/09, EU:C:2011:796, point 69).
- 48 Il doit être relevé, à cet égard, qu'il ressort des dispositions de l'accord ADPIC, lesquelles, selon une jurisprudence constante de la Cour, font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Bericap, C-180/11, EU:C:2012:717, point 67), et en particulier de celles de son article 49, que le respect des droits de propriété intellectuelle peut être assuré dans le cadre de procédures administratives concernant le fond de l'affaire pourvu que celles-ci soient conformes aux garanties exigées notamment par l'article 41 du même accord.
- 49 Dans ces conditions, le règlement n° 1383/2003 ne saurait être interprété comme s'opposant, en principe, à une disposition nationale qui confierait à une autorité administrative le soin de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle. De la même façon, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce règlement que les États seraient empêchés de désigner à cet effet les autorités douanières elles mêmes.

- 50 S'il appartient dès lors à l'ordre juridique interne de chaque État membre d'établir les règles d'exercice d'une telle compétence, en vertu du principe d'autonomie procédurale, c'est à la condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union, notamment par le règlement n° 1383/2003 aux titulaires des droits de propriété intellectuelle et aux déclarants, détenteurs ou propriétaires des marchandises concernées (voir, en ce sens, arrêt Pohl, C-429/12, EU:C:2014:12, point 23 et jurisprudence citée).
- 51 En particulier, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre, conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 4, de l'accord ADPIC de donner aux parties à une procédure la possibilité de demander la révision par une autorité juridictionnelle des décisions administratives finales.
- 52 Si, comme cela ressort de la décision de renvoi, le droit national en cause dans l'affaire au principal confie à l'autorité douanière le soin de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que les décisions prises en la matière par cette autorité puissent faire l'objet des recours assurant la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union et, en particulier, du règlement n° 1383/2003.
- 53 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1383/2003 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les autorités douanières, en l'absence de toute initiative du titulaire du droit de propriété intellectuelle, engagent elles-mêmes et mettent en œuvre la procédure visée par cette disposition, à la condition que les décisions prises en la matière par ces autorités puissent faire l'objet des recours assurant la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union et, en particulier, de ce règlement.

Sur les dépens

- 54 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les autorités douanières, en l'absence de toute initiative du titulaire du droit de propriété intellectuelle, engagent elles-mêmes et mettent en œuvre la procédure visée par cette disposition, à la condition que les décisions prises en la matière par ces autorités puissent faire l'objet des recours assurant la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union et, en particulier, de ce règlement.

ÉTATS-UNIS DISTRICT COURT 6 JANVIER 2014

Audemars Piguet Holding S.A., Audemars Piguet (North America) Inc.

Contre

Swiss Watch International, Inc.

MARQUE – FORME DISPONIBLE - SIMILITUDE

Synthèse

Cette affaire, portée devant la District Court de New York, oppose la société Audemars Piguet au groupe Swiss International Watch (SIW).

SIW fabrique une montre appelée « Trimix » dont le modèle est jugé Audemars Piguet comme étant semblable à la ligne de montre « Royal Oak » introduite et commercialisée en 1972.

Audemars Piguet décide d'assigner le groupe suisse pour contrefaçon de marque. Le défendeur réplique en demandant l'annulation des marques de la société Audemars Piguet relatives à la ligne de montres « Royal Oak ». En effet, selon SIW, la forme octogonale, est non seulement l'une des rares formes disponibles pour une montre mais en plus, est fonctionnelle. De ce fait, elle ne peut être protégée par le droit des marques et en conséquence, est librement utilisable par d'autres. SIW rapporte d'ailleurs de nombreux exemples de modèles de montres utilisant cette forme octogonale.

Si le tribunal retient qu'Audemars Piguet ne peut pas revendiquer de droits sur la seule forme octogonale du verre de la montre, la marque portant sur la combinaison de cette forme avec les huit vis placées tout autour du verre, n'en demeure pas moins valide.

Dans son jugement, le tribunal note les similitudes frappantes entre les deux modèles et retient la contrefaçon considérant que les montres du défendeur sont presque similaires à celles de la marque demanderesse.

Arrêt

OPINION & ORDER

Hon. HAROLD BAER, JR., District Judge.

*1 Plaintiffs Audemars Piguet Holding S.A. ("APSA") and Audemars Piguet (North America) Inc. ("APNA") (collectively "Plaintiffs") bring this action against Defendants Swiss Watch International Inc. ("SWI"), ILS Holdings, and Lior Ben-Shmuel (collectively "Defendants") alleging trade dress infringement under Sections 32(1) and 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1114(1) & 1125(a), New York common law, and N.Y. Gen. Bus. Law § 360-1. Defendants bring counterclaims for cancellation of Plaintiffs' federal trademark registrations Nos. 2,866,069 and 3,480,826. The Court conducted a four-day bench trial beginning on June 17, 2013 and concluding on June 26, 2013. Below are the Court's findings of fact and conclusions of law as required under Fed.R.Civ.P. 52(a)(1).

FINDINGS OF FACT

A. The Parties

Plaintiff APSA, a holding company organized under the laws of Switzerland, owns all trademarks and trade dress rights concerning all Audemars Piguet brand watches. Plaintiff APNA, a Delaware Corporation, is a licensee of those rights and the exclusive U.S. distributor of all Audemars Piguet brand watches. *Id.*

Defendant SWI is a Delaware corporation that has acquired all assets of Defendant ILS Holdings through a merger after they were both acquired by Clearlake Capital Group L.P. SWI operates the website *WorldofWatches.com*. Defendant Lior Ben-Shmuel was a Co-Chief Executive of SWI until recently, when his title became Senior Advisor and Board Member.

B. Plaintiffs' Royal Oak Watch

1. The Royal Oak Design and Trademark Rights

In 1972, Plaintiffs introduced the "Royal Oak" line of luxury watches, bearing a design of an octagonal shaped bezel with eight hexagonal screw-heads. *Nolot Decl.* ¶ 9. A variation of the line bearing the same design elements had been introduced in 1993 as the "Royal Oak Offshore."

APSA owns four trademark registrations for various aspects of the Royal Oak Design. U.S. Trademark Registration No. 2,866,069, registered on July 27, 2004, is for the design of an octagonal bezel with eight screws for watches and other watch-related items. *Ex. P-102*. U.S. Trademark Registration No. 3,480,826, registered on August 5, 2008, is for an octagonal bezel with eight screws for watches and other jewelry items. U.S. Trademark Registration Nos. 4,232,239 and 4,232,240, both issued on October 30, 2012, are for the full design of the Royal Oak watch, respectively with and without a metallic bracelet.

2. Functionality of the Royal Oak Design

Plaintiffs argue that the Royal Oak design does not give Royal Oak watches any competitive advantage over any alternative designs. *Nolot Decl.* ¶ Royal Oak watches are neither more effective than watches of other designs nor do they have an advantage in terms of utility or manufacturing costs. *Id.* Indeed, both Defendants and Plaintiffs produce and market watches of other designs. See *Ex. P-30*, attaching Defendants' catalogue of watches from the 2011 BaselWorld fair. Defendants sell many different watch collections and the allegedly infringing watches make up only 1.5% of Defendants sales. Defendants' own sales substantiate the argument that effective and competitive watches can be made without utilizing the design at issue.

*2 Defendants argue that the octagonal shape is one of the few shapes available for a watch face, and thus is functional. See *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.*, 696 F.3d 206, 218–19 (2d Cir.2012) ("A product feature is considered to be 'functional' in a utilitarian sense if it is (1) essential to the use or purpose of the article, or if it (2) affects the cost or quality of the article. A feature is essential if [it] is dictated by the functions to be performed by the article," and observing that features deemed "functional" may not be protected as trademarks.) However, it is not the octagonal shape alone that Plaintiffs seek to protect, it is the trademarked design in its entirety, including the octagonal bezel with eight hexagonal flat screws placed around the bezel. Indeed, Defendants have manufactured another watch with an octagonal face, that Plaintiffs do not allege infringes their trademark rights. Based on the evidence presented, I find that Plaintiffs' Royal Oak design is not functional.

3. Sales

The Plaintiffs' least expensive Royal Oak watches start at around \$15,000 per watch and escalate to over \$1 million. From 2010 through the first 11 months of 2012, total sales of Royal Oak watches were in excess of 9,350 units, with revenue in excess of \$167 million. Royal Oak watches constitute approximately 75%–80% of Audemars Piguet's U.S. sales. *Nolot Decl.* ¶ 17; *Tr.* 42:11–44:23. Audemars Piguet is frequently among the top three watch brands in revenue sold by authorized retailers, behind brands such as Cartier and Rolex. *Nolot Decl.* ¶

4. Advertising and Promotional Efforts

In the United States, Plaintiffs have advertised Royal Oak watches in widely read newspapers and magazines such as *The New York Times*, *The Wall Street Journal*, and *Vanity Fair*, and in industry magazines, such as *WatchTime* and *W. Nolot Decl.* ¶ 22. *Ex. P-215*; *Rule 1006 Summary of P-217 to P-227*. Plaintiffs also advertise their brand through sponsorship of charity and recreational events, including the Tony Awards, and yachting and golf tournaments. *Nolot Decl.* ¶ 28; *P-210, P-211, P-228*. Plaintiffs have undertaken a number of other advertising and sponsorship endeavors to target high-end consumers. *Nolot Decl.* ¶¶ 29, 30; see *Exs. P-230 through P-235*. Between 2010 and 2012, Plaintiffs spent \$881,787 promoting Royal Oak watches in American magazines and newspapers. See *Ex. P-215*.

5. Recognition of the Royal Oak design in the Press and Among Consumers

a. Press Commentary

The Royal Oak watch has been featured in both general media and specialty watch press. See *Rule 1006 Summary of P-239 to P-250*. One example is a December 2011 *New York Times* article, placing the Royal Oak on "[t]he list of truly classic watches," one of a very few "timeless icons of the watchmaker's art," and comparing it to other well-known watch brands such as Rolex and Cartier. *Ex. P-253*. Plaintiffs' submissions also include comments from specialty magazines including *Wallpaper*, *WatchTime* and *Barrons*, each of which observe that the Royal Oak is a "classic" or an "icon." See *Rule 1006 Summary of P-239 to P-250* and attachments.

b. Similarity of Third Party Watch Designs to the Royal Oak Design

*3 Defendants have presented evidence of other watch designs that utilize an octagonal shape, some of which also include screws. *Tr.* 62:10–12; 81:8–9; *Ben-Shmuel Decl.* ¶ 38; see also *Exs. D-104, D-129, D-132, D-130, D-130A, D-131, D-132, D-133*. Defendants observe that the Cartier Santos watch includes an octagonal bezel with flat head screws and was sold during the 1980s and 1990s. *Tr.* 62:13–18; *D-17* at 31; *D-78*. Although the Cartier Santos does resemble the Royal Oak design, in that it includes an octagonal bezel with eight screw heads, no evidence has been submitted regarding when and how many of these watches were sold. While there are other watches that appear to imitate the Royal Oak trade dress—notably Michael Kors and Tommy Hilfiger watches, see *Exs. D-130 & D-132*—Plaintiffs are addressing these infringements and are in negotiations with both companies. *Tr.* 176:1–19, 177: 21–178:16. Indeed, at the time of trial, Michael Kors had already withdrawn its inventory of allegedly infringing items. *Tr.* 176: 1–19. Furthermore, the examples Defendants present do not resemble the Royal Oak design as closely as Defendants' watches at issue here. For example, Defendants point out that their own Octomatic watch, while it utilized an octagonal bezel, was not targeted for trademark infringement by Plaintiffs. See *Tr.* 85:11–25; 86: 7–10. However, the Octomatic only features an octagonal bezel, and does not include the flat, evenly-spaced screws that the Royal Oak and the Trimix have in common.

6. Consumer Recognition: Expert Reports

Plaintiffs and Defendants both retained experts, each of whom submitted reports considering the extent, if any, of post-sale confusion caused by the similarity of Defendants' Trimix Watches to the Royal Oak design.

a. Plaintiffs' Expert: Dr. Sidney Lirtzman

Plaintiff's retained Dr. Sidney Lirtzman, President of Fairfield Consulting Associates, a consumer survey consulting company. Dr. Lirtzman conducted a consumer survey and prepared a report based on the survey. The Lirtzman Report was created by intercepting consumers at jewelry and watch stores in New York, Chicago, Los Angeles and Webster, Texas (a suburb of Houston). *Lirtzman Report* at 4. Shoppers were screened on their eligibility to participate in the study, and were only permitted to participate if they either owned a watch worth at least \$15,000 or were "very likely" to consider buying a watch of that value in the next year. *Id.* at 8. Interviews were conducted by market research workers supplied by four different independent market research fieldwork companies. *Id.* at 4.

Respondents were shown life size, color photographs of either men's and women's wrists with different watches, including the Swiss Legend Trimix Diver Chronograph Watch or the Swiss

Legend Trimix Diver Ladies Watch. *Id.* at 2–3. They were asked to identify the maker of the watch and the basis for that belief after viewing photographs of the men’s or women’s watches, along with Timex and Movado watches, which served as controls, for 10 seconds. *Id.* at 2–4. Of the respondents who viewed the men’s Trimix, 37% of respondents believed it was an Audemars watch; for the women’s version, 32% stated it was an Audemars watch. *Id.* at 4. In addition, 5% of respondents who viewed the men’s Trimix and 6% who viewed the women’s Trimix believed that the watch was an imitation or “knockoff” of an Audemars watch. *Id.*

b. Defendants’ Expert: Mr. James Berger

*4 Defendants retained expert James Berger, a faculty member at Roosevelt University and Principal of James T. Berger/Market Strategies, a marketing and consulting firm. Mr. Berger criticized several aspects of the Lirtzman Report, including the location of the surveys, eligibility screening, the manner in which the watches were displayed and several methodological aspects of the survey.

Mr. Berger first argues that the location of the survey interviews in jewelry stores in which Audemars watches were on display biased the respondents. Berger Report ¶ 10. However, Defendants do not dispute that these stores displayed many different brands of watches and jewelry. Tr. 318: 1–319:12. Indeed, similar surveys have been credited by other courts in this district. *Cartier, Inc. v. Four Star Jewelry Creations, Inc.*, 348 F.Supp.2d 217, 231 (S.D.N.Y.2004) (crediting Dr. Lirtzman’s report on secondary meaning despite the fact that surveys were conducted in stores that sold Plaintiffs’ brand watches because influence of Plaintiffs’ trade dress in stores selling many brands, including Plaintiffs’ brand “is so minimal as to have little to no effect on the probative value of Lirtzman’s report.”) Here, as in *Cartier*, Audemars Piguet was one of 15–25 brands sold and displayed at the stores where the surveys were conducted, and Audemars Piguet watches were neither more prominently displayed than other watches, nor were surveys conducted near Audemars Piguet’s displays. Nolot Decl. ¶¶ 19–20.

In his report, Mr. Berger also criticizes the eligibility screening for participants because those that already owned \$15,000 watches and those very likely to consider buying a watch in that price range were included. However, these are exactly the type of consumers that are appropriate for this survey—individuals who have or would consider purchasing Audemars watches in this price range. Indeed, Mr. Berger testified to this effect despite the contrary conclusions in his report. Tr. 326:5–19.

In addition, Mr. Berger criticizes the way the watches were presented to survey participants—in life size color photographs on a man or woman’s wrist—because “[n]obody would ever look at a watch in this manner.” Berger Report at 9. While it is true that these conditions do not exactly replicate real life conditions, I agree with the court in *Cartier* that consumer surveys “cannot be conducted in a vacuum.” *Cartier*, 348 F.Supp.2d 217, 231 (S.D.N.Y.2004). I find that the size and color presentation of the photos created satisfactory conditions for a consumer survey that is sought to shed light upon the likelihood of post-sale confusion. Indeed, the ability of consumers to identify the Movado and Timex controls supports this conclusion.

Finally, in his testimony, Mr. Berger criticized the survey method, including the use of controls and market research companies. However, neither of these criticisms is cause for alarm as Dr. Lirtzman explains that the use of Timex and Movado control watches sufficiently demonstrated that the survey protocol—10-second viewings of life-size color photographs—permitted survey respondents to view and assess the watch brands. Lirtzman Supp. Decl. ¶ 12. Indeed, by using both the Timex watch, with its brand name prominently displayed on the face, in addition to the Movado watch, with a well-known design and a barely visible brand name, the controls demonstrate that survey participants could see and assess both brand name and design. *Id.* With respect to the use of market research surveys and Dr. Lirtzman’s survey in particular, his use of market research companies and control watches was appropriate and his testimony credible with respect to the likelihood of post-sale confusion.

C. Plaintiffs’ Efforts to Protect Its Trade Dress

1. Generally

*5 Plaintiff Audemars Piguet Holding S.A. (“APSA”) is a holding company organized under the laws of Switzerland. APSA owns all trademarks and trade dress rights concerning all Audemars Piguet brand watches. Ex. P101–P104. Plaintiff Audemars Piguet (North America) Inc. (“APNA”), a Delaware Corporation, is a licensee of those rights and the exclusive U.S. distributor of all Audemars Piguet brand watches. APSA enforces its intellectual property rights by participation in the Swiss Watch Federation (the “Federation”). Among other enforcement efforts, the Federation coordinates collective legal actions against counterfeiters, cooperates with local customs agents to stop counterfeit imports, and monitors websites for infringing and counterfeit items. Burgener Decl. ¶ 16. The Federation’s legal actions have resulted in the removal of more than 100 counterfeiting websites in the U.S., and future litigation targeting 200 websites is planned. Burgener Decl. ¶ 16; Tr. 141: 14–21. In 2012, the Federation’s monitoring activities removed 6,969 offerings that infringed on APSA’s rights. Burgener Decl. ¶ 17. In addition, from January 1, 2013 until the time of this trial, the Federation identified 1,184 websites infringing on Plaintiffs’ trademarks; Plaintiffs have taken action against these websites, including cease and desist notifications. *Id.* Until recently, APSA used the services of Vanksen SA, an external monitoring company, which reported counterfeit websites to them, after which cease and desist letters were sent, resulting in the closure of some counterfeiting sites. Burgener Decl. ¶ 18. In addition, APSA has worked with U.S. Customs and Border Patrol since 2010, and assists that agency in seizing and destroying counterfeit goods found at customs. Burgener Decl. ¶ 19. Plaintiffs have sent multiple cease and desist letters to companies selling watches that imitate the Royal Oak design. Burgener Decl. ¶ 20; see also P–110 and attachments. Plaintiffs have also pursued direct legal action against infringing companies, including a 2011 lawsuit in this district court, which settled, and another case involving a California company that settled without litigation. Burgener Decl. ¶ 20; Tr. 169:20–170:3.

2. With Respect to Defendants’ Trimix Watches

Plaintiffs became aware of Defendants’ Swiss Legend Trimix (“Trimix”) watches at the BaselWorld Watch and Jewelry Show (“BaselWorld”) in March 2011. Burgener Decl. ¶ 4. On May 3, 2012, APSA sent a cease-and-desist letter to Defendants, alerting them of its claim of trade dress rights and one federal registration, and demanding that sales of the accused watches cease immediately. Ex. P–16.

D. Defendants’ Trimix Watch

1. Trimix and Ladies Trimix

Plaintiffs charge Defendants’ Swiss Legend Trimix watch, also known as the Trimix Divers Men’s Chronograph, bearing SKU 10541,1 and the women’s version, bearing SKU 10534, with infringing on the Royal Oak design and trade dress. Although the components of the watches may vary, including the dial, strap, and case, the basic design of the watch is the same for all watches sold under those model numbers. Tr. 203: 6–205:4; see Exs. P–2, P–3, P–13, P–14. These watches show a list price of \$995, but sell for between \$79 and \$249.

*6 The Court finds that the Defendant’s Trimix watches are indeed quite similar to the Royal Oak design, in their octagonal bezel with eight flat head screws spaced out around the bezel. The spacing between screws is slightly different—the Trimix screws are grouped in pairs around the bezel, while the Royal Oak screws are spaced individually along the bezel. Although Defendants’ Trimix watch bears the Swiss Legend logo in red on its face and on the watch band and includes a prominent canteen crown, see Tr. 274: 19–22 (“[T]he canteen [is] the screw down crown than protects the actual watch”), the similarities between these watches remains striking.

2. Timing of Defendants’ Entry into the Market with Its Watches

Defendant SWI began making and selling the Trimix watch, bearing SKU 10541, in August 2010. Tr. 205:5–7. Defendant SWI introduced a women’s version, bearing SKU 10534 in 2012.

3. Defendants' Activities With Respect to the Watches at Issue

a. Source of Defendants' Watches

Trimix watches are produced by Solar Time, a company with offices in Hong Kong and China. Tr. 205: 18–206:2. In 2009, during the course of their regular production process, Solar Time provided a design sketch of the Trimix to SWI. In response, an SWI design team, led by Defendant Lior Ben–Shmuel (“Ben–Shmuel”), revised the design, doubling the number of screws from four to eight and repositioning them around the bezel, making the Trimix design more similar to the Royal Oak design.

b. Extent of Defendants' Sales of Accused Watches

Defendant SWI has sold Trimix watches on its own retail website, as well as through other retail websites, such as Amazon.com. See P–18 to P–24, P–50. SWI's chief financial officer Sergio Rodicio presented a summary of SWI's business records, which showed total sales from the inception of the Trimix models in mid–2010 through the end of April 2013 to include more than 43,000 watches, with total dollar sales of \$4,379,000. Ex. D–137.

c. BaselWorld 2011

In March 2011, SWI displayed the Trimix watch, among others, at BaselWorld, an important industry trade show. SWI was operating a booth there, and Ben–Shmuel was in charge. Burgener Decl. ¶ 11–12; Tr. 252:13–25. After seeing the Trimix watch on display and noting the similarities, APSA filed a complaint with the BaselWorld dispute resolution panel. Subsequently, the panel met and required SWI to remove all Trimix watches from displays, signage and promotional materials the following day. Burgener Decl. ¶ 14; Ex. P–107; see Tr. 254:2–11.

d. Defendants' Reaction to Plaintiffs' Enforcement Actions

Defendants did not take any action in response to Plaintiffs' May 3, 2012 Cease and Desist Letter. Tr. 266:2–269–2; Ex. P–17. Defendant Ben–Shmuel testified that after the commencement of this litigation, Defendants have not made any new orders, but have continued to receive and sell watches from orders that had already been made. Tr. 269:3–16.

CONCLUSIONS OF LAW

*7 Plaintiffs seek injunctive relief and damages for Defendants' alleged sale of watches bearing its Royal Oak watch design trademarks in violation of the Lanham Act Sections 32(1) and 43(a), 15 U.S.C. 114(1) and 1125(a), New York common law, and New York General Business Law § 360–1. Defendants' counterclaim to cancel Plaintiffs' federal trademark registrations Nos. 2,866,069 and 3,480,826.

A. General

This Court has subject matter jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. §§ 1331, 1338, with pendent jurisdiction over Plaintiffs' state law claims under 28 U.S.C. §§ 1367 and 1338.

APSA is the owner and registrant of the four asserted trademarks, and as such has standing to bring all asserted claims, including under Section 32(1) of the Lanham Act, which requires the Plaintiff to be a “registrant” of the asserted marks. Although APNA is neither the holder nor the registrant of the trademarks in question, APNA does have standing as an exclusive distributor under Section 43(a) of the Lanham Act, as a “person who believes that he or she is or is likely to be damaged” by Defendants' actions in offering for sale products bearing allegedly confusing designs. 15 U.S.C. § 1125(a); see *Piccoli A/S v. Calvin Klein Jeanswear Co.*, 19 F.Supp.2d 157, 172 (S.D.N.Y.1998) (Distinguishing between Section 32(1) claims and Section 43(a) claims, because “[i]n the former case, the plaintiff must have an ownership interest in the mark but, in the latter, the plaintiff need show only potential commercial or competitive injury,” and holding that an exclusive distributor had standing for 43(a) claims based on its pecuniary interest.)

B. Standard of Review

In order to secure a permanent injunction, a plaintiff must show both (1) irreparable harm, and (2) success on the merits. *Omnipoint Commc'ns, Inc. v. Vill. of Tarrytown Planning Bd.*, 302 F.Supp.2d 205, 225 (S.D.N.Y.2004). “[T]he standard for a permanent injunction is essentially the same as for a preliminary injunction, except that the plaintiff must actually succeed on the merits.” *Dodge v. Cnty. of Orange*, 282 F.Supp.2d 41, 71 (S.D.N.Y.2003). “In the trade dress context, a showing of likelihood of confusion as to source will establish a risk of irreparable harm.” *Jeffrey Milstein, Inc. v. Greger, Lawlor, Roth, Inc.*, 58 F.3d 27, 31 (2d Cir.1995).

C. Trade Dress

Section 43(a) of the Lanham Act prohibits the use of “any word, term, name, symbol or device, or any combination thereof” which is “likely to cause confusion ... as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods.” 15 U.S.C. § 1125(a). Section 32(1) of the Act additionally requires that the mark be registered. 15 U.S.C. § 1114(1). The Second Circuit instructs that courts must exercise “particular caution when extending protection to product designs.” *Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.*, 262 F.3d 101, 114 (2d Cir.2001) (citing *Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co.*, 113 F.3d 373, 380 (2d Cir.1997) (internal quotations and citations omitted). Indeed, “the Lanham Act must be construed in the light of a strong federal policy in favor of vigorously competitive markets,” because misdirected enforcement of this statute could “hamper efforts to market competitive goods” *Landscape Forms*, 113 F.3d 373, 379–380 (2d Cir.1997).

*8 “A plaintiff asserting trade dress rights in the design of a product is therefore required to surmount additional hurdles. In any action under § 43(a), the plaintiff must prove (1) that the mark is distinctive as to the source of the good, and (2) that there is a likelihood of confusion between its good and the defendant's.” *Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.*, 262 F.3d 101, 115 (2d Cir.2001). Further, “[f]unctional product design is not protected under Section 43(a) of the Lanham Act.” *Cartier*, 348 F.Supp.2d at 240–41; see 15 U.S.C. § 1125(a)(3) (“In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.”) However, where marks have been registered as trademarks, as here, such registration “is prima facie evidence that the mark is registered and valid (i.e., protect[able]), that the registrant owns the mark, and that the registrant has the exclusive right to use the mark in commerce.... In order to rebut the presumption of validity, the allegedly infringing party must show, by a preponderance of the evidence that the mark is ineligible for protection.” *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.*, 696 F.3d 206, 216 n. 10 (2d Cir.2012) (internal citation and quotation marks omitted).

1. Distinctiveness or Secondary Meaning

A plaintiff asserting product design trade dress infringement must prove distinctiveness by showing that that “in the minds of the public, the primary significance of [the mark] is to identify the source of the product rather than the product itself (what is known as ‘acquired distinctiveness’ or ‘secondary meaning’).” *Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.*, 262 F.3d 101, 115 (2d Cir.2001) quoting *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205, 210–211, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182 (2000). Where products target a certain consumer group, “[t]he plaintiff is not required to establish that all consumers relate the product to its producer; it need only show that a substantial segment of the relevant consumer group makes this connection.” *Coach Leatherware Co., Inc. v. AnnTaylor, Inc.*, 933 F.2d 162, 168 (2d Cir.1991). To determine whether a secondary meaning has attached, the court considers six factors: “(1) advertising expenditures, (2) consumer studies linking the mark to a source, (3) unsolicited media coverage of the product, (4) sales success, (5) attempts to plagiarize the mark, and (6) length and exclusivity of the mark's use.” *Cartier, Inc. v. Sardell Jewelry, Inc.*, 294 F. App'x 615, 618 (2d Cir.2008). Considering each factor in turn:

i. Advertising Expenditures

Plaintiffs have spent \$872,787 dollars on advertising for the Royal Oak line in the period 2010–2012, and have continued to build the brand through other methods, including sponsoring charity events, establishing relationships with celebrity spokespersons and targeting advertising at locations high-end consumers would frequent, such as heliports and private airports. This factor then weighs in favor of Plaintiffs.

ii. Consumer Studies

*9 Although the Lirtzman study focused on post-sale confusion, it also provides support for secondary meaning. Despite the fact that the watches in the study had a Swiss Legend logo on their faces, those who identified them as Audemars watches nonetheless listed the aspects of the Royal Oak trade dress design as the reason, including the octagonal shape of the watch (23%), the style, design or shape of the watch dial (20%), the octagonal bezel and shape or look (15%), similar bezel (13%), bezel and screws (10%), the octagonal shape (8%). See Lirtzman Report at 6. These responses support the secondary meaning of the design as distinctive to the Audemars Piaget brand or source, again weighing in favor of Plaintiffs.

iii. Media Coverage

Media coverage referring to the Royal Oak design as “classic” and “iconic” also weighs in favor of Plaintiffs.

iv. Sales Success

Audemars Piaget’s revenue was often among the top three luxury watch brands for its authorized retailers. Between 2010 and 2012, Royal Oak sales generated \$167 million in revenue, though the number of units sold in the United States each year hovers around 3,000. This factor is neutral; the high revenue weighs in favor of Plaintiffs, but the low volume favors Defendants.

v. Attempts to Plagiarize

Plaintiffs send several cease and desist letters each year to companies attempting to plagiarize the mark. In addition, the video that the Plaintiffs showed during their opening statement demonstrated a vendor attempting to make a comparison between Defendants’ Trimix and Plaintiffs’ Royal Oak, specifically positioning the Trimix for those who could not afford the expense of the Royal Oak. Thus, this factor weighs in favor of Plaintiffs.

vi. Length and Exclusivity

The Royal Oak design was created in 1972 for Audemars Piaget’s exclusive use. Though Defendants show other watches which utilize an octagonal design to suggest that the Royal Oak design has not been exclusive, Plaintiffs have taken legal action against some infringers, and several of Defendants’ examples do not closely resemble the Royal Oak design. Indeed, in his declaration, Ben–Shmuel identifies two octagonal watches that he suggests detract from the exclusivity of Plaintiffs’ marks. Ben–Shmuel Decl. ¶¶ 58–59. However, the Bulgari watch does not have any screw heads, making it different than the Royal Oak registered mark. See Ex. D–10C at 1–3. The Cartier Santos does have screw heads, making it more similar to the Royal Oak design. Id. at 5. However, Defendants failed to produce any evidence showing the location and extent of sales of this watch, making it impossible to gauge the extent of the exposure or whether this was a credible challenge to the exclusivity of Plaintiff’s mark. In addition, Plaintiffs have shown steps that they take to protect this mark and maintain exclusivity over its use and designs. Therefore, this factor too favors Plaintiffs.

*10 Because the majority of the factors weigh in favor of Plaintiffs, the Royal Oak design has established a secondary meaning.

2. Likelihood of Confusion

“[T]he law of this Circuit requires that courts consider the eight factors elaborated in Polaroid [v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.1961)] in determining whether there is a likelihood of confusion. These factors are: (1) the strength of the plaintiff’s mark; (2) the degree of similarity between the two marks; (3) the proximity of the products; (4) the likelihood that the prior owner will bridge the gap ...; (5) actual confusion; (6) the defendant’s good faith in adopting its mark; (7) the quality of the defendant’s product; and (8) the

sophistication of the buyers.” *Nora Beverages, Inc. v. Perrier Grp. of Am., Inc.*, 164 F.3d 736, 745 (2d Cir.1998) (internal citations and quotations omitted). “The Polaroid analysis is not a mechanical measurement. When conducting a Polaroid analysis, a court should focus on the ultimate question of whether consumers are likely to be confused.” *Nora Beverages, Inc. v. Perrier Grp. of Am., Inc.*, 269 F.3d 114, 119 (2d Cir.2001) (internal citations and quotations omitted). In this case, Plaintiffs allege that Defendants have created post-sale confusion. See *Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.*, 426 F.3d 532, 537 n. 2 (2d Cir.2005) (“The Lanham Act protects against several types of consumer confusion, including point-of-sale confusion, initial interest confusion, and post-sale confusion, and the Polaroid factors must be applied with an eye toward each of these” (emphasis in original) (internal citations omitted)).

i. Strength of Trade Dress

This factor considers “the distinctiveness of the mark, or more precisely, its tendency to identify the goods sold under the mark as emanating from a particular, although possibly anonymous source.” *W.W.W. Pharm. Co., Inc. v. Gillette Co.*, 984 F.2d 567, 572 (2d Cir.1993) (limited on other grounds); see also *Carder*, 348 F.Supp.2d 217, 245 (S.D.N.Y.2004). My discussion above regarding the secondary meaning or distinctiveness of the mark guides my analysis here. See *Cartier*, 348 F.Supp.2d at 245 (S.D.N.Y.2004); *PAJ, Inc. v. Barons Gold Mfg. Corp.*, 02 CIV.1465(VM)(KNF), 2002 WL 1792069, at *2 (S.D.N.Y. Aug. 2, 2002).

As I observed above, Plaintiffs have directed advertising towards relevant consumer groups and have elicited press comments concerning the “classic” or “iconic” status of the Royal Oak design. They have generated significant revenue from Royal Oak sales. Finally, the Lirtzman study, though focused on post-sale confusion, also supports the recognition that high-end consumers have for the mark. Even though the Trimix watch included the Defendants’ brand name on its face, over 30% of respondents thought the watch was produced by Audemars Piaget. This evidence demonstrates that the trade dress is quite strong and weighs in favor of Plaintiffs.

ii. Similarity of the Marks

*11 This factor considers whether “the similarity is likely to cause consumer confusion.” *Morningside Grp. Ltd. v. Morningside Capital Grp., L.L.C.*, 182 F.3d 133, 139–40 (2d Cir.1999) (internal citation omitted). Further, “the test ... is whether confusion is probable among numerous customers who are ordinarily prudent.” Id. at 140 (internal quotations and citations omitted). In addition, to evaluate post-sale confusion, a side-by-side comparison is not appropriate; rather, “a district court must ask not whether differences are easily discernable on simultaneous viewing, but whether they are likely to be memorable enough to dispel confusion on serial viewing.” *Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.*, 426 F.3d 532, 538 (2d Cir.2005). Indeed, “consumers will generally not see watches such as plaintiffs’ and defendants’ displayed side-by-side; rather, the watches will often be viewed in isolation in display cases, in catalogs and on wearers’ wrists.” *Cartier*, 348 F.Supp.2d at 245.

Here, both watches have an octagonal bezel with eight flat screws spaced out around the bezel. Defendants have pointed to differences between the watches—namely the canteen on the Trimix watch that does not appear in the Royal Oak design. However, absent a side-by-side comparison, it seems likely that a consumer would not notice the difference in the canteen or would assume that the canteen is simply an aspect of a different Royal Oak design. Because of the significant similarities between Plaintiffs’ trade dress and the Trimix design, consumers could very well draw the conclusion that the Defendants’ watch is a Royal Oak. Although it is true that a prominent brand name may be dispositive on likelihood as to confusion, see *Nabisco, Inc. v. Warner–Lambert Co.*, 220 F.3d 43, 46 (2d Cir.2000), where, as here, the brand name is relatively small and as a result, an observer in a post-sale context may not be able to see it clearly, such a determination would not be appropriate. Accordingly, this factor also favors Plaintiffs.

iii. Proximity of Products

This factor “addresses whether, due to the commercial proximity of the competitive products, consumers may be confused as to their source.” *Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd.*, 858 F.2d 70, 77 (2d Cir.1988) (emphasis added). However, as both parties have noted, because post-sale

confusion considers confusion subsequent to purchase, this factor, considering proximity at the time of purchase, is not relevant. See Defs.' Sum. Judg. Mem. at 13; Pls.' Proposed Findings of Fact and Conclusions of Law ¶ 49.

iv. Likelihood of Gap-Bridging

"This factor involves a determination of the likelihood that the plaintiff will enter the defendants' business or of the average customer's perception that the plaintiff would enter the defendants' market" Brockmeyer v. Hearst Corp., 248 F.Supp.2d 281, 297 (S.D.N.Y.2003) (internal citations omitted). "Under this factor, if the owner of a trademark can show that it intends to enter the market of the alleged infringer, that showing helps to establish a future likelihood of confusion as to source. We have held that the trademark laws are designed in part to protect the senior user's interest in being able to enter a related field at some future time. Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867, 874 (2d Cir.1986) (internal citations and quotations omitted). This factor is closely related to commercial proximity, id., and, as with that factor, it is less relevant to post-sale confusion. Here, Plaintiffs have expressed neither interest nor intent to enter the Defendants' market. However, consumers may still believe that gap-bridging has occurred when they view the watches in a post-sale environment. This factor is neutral. Though Plaintiffs do not seem interested in bridging the gap, consumers observing Defendants' watches in a post-sale context may believe that gap-bridging has occurred based on the similarities between the watches.

v. Actual Confusion

*12 "The Lanham Act does not require evidence of actual confusion as a prerequisite to recovery." Cartier, 348 F.Supp.2d 217, 247 (S.D.N.Y.2004) (citing Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867, 875 (2d Cir.1986) ("it is black letter law that actual confusion need not be shown to prevail under the Lanham Act, since actual confusion is very difficult to prove and the Act requires only a likelihood of confusion as to source.") However, "[i]f consumers have been exposed to two allegedly similar trademarks in the marketplace for an adequate period of time and no actual confusion is detected either by survey or in actual reported instances of confusion, that can be powerful indication that the junior trademark does not cause a meaningful likelihood of confusion." Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 228 (2d Cir.1999) abrogated on other grounds by Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115, 155 L.Ed.2d 1 (2003).

Here, Plaintiffs seek to show likelihood of post-sale confusion through the Lirtzman Report, which I largely credited. "Proof of actual confusion, in the form of market research survey evidence, is highly probative of the likelihood of consumer confusion," Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp., 97 CIV. 8399(RWS), 2004 WL 602295, at *44 (S.D.N.Y. Mar. 26, 2004) aff'd in part, rev'd in part on other grounds, 399 F.3d 462 (2d Cir.2005). As explained in greater detail above, the Lirtzman study found that 32% of respondents viewing the ladies Trimix and 37% of those viewing the men's Trimix believed these were Audemars watches. Lirtzman Report at 4. These figures are probative of confusion. See Empresa Cubana, 2004 WL 602295 at *44 (surveying cases holding that surveys showing 15–20% of respondents identifying the incorrect brand were probative of confusion). As I credited the results presented in the Lirtzman Report, this factor weighs in favor of Plaintiffs.

vi. Defendant's Good Faith

"The good-faith factor considers whether the defendant adopted its mark with the intention of capitalizing on [the] plaintiff's reputation and goodwill and [on] any confusion between his and the senior user's product." Savin Corp. v. Savin Grp., 391 F.3d 439, 460 (2d Cir.2004) (internal quotations and citations omitted). Plaintiffs assert that Defendants acted in bad faith because (i) Defendant Ben-Shmuel made changes to the Trimix design to make it more like the Royal Oak design; (ii) while Defendants' list price was \$995 for the Trimix, it generally sold for between \$79 and \$249.

Ben-Shmuel testified that at the time he developed the Trimix design, he did not consider the Trimix watch design to look like any other watch in the marketplace. Tr. 249: 6–9. This assertion stretches credulity. The Trimix was designed in 2009, at which time Ben-Shmuel had been in the watch business for over 20 years. Tr. 196:5–7. It seems more likely than not that Ben-Shmuel made design changes to bring the Trimix design closely in line with

the Royal Oak design, see Ex. P–4; Tr. 250:4–252:12, and that his changes were made to take advantage of Plaintiffs reputation and to create confusion. Even after the incident at BaselWorld in March 2011, the Defendants made no changes in the Trimix design, and this was so even after Ben-Shmuel found the patent in an online search. Tr.: 264:25–266:1. Indeed, Ben-Shmuel testified that Defendants did not even take action following the receipt of the cease and desist letter from APSA in May 2012. On balance, it seems very likely that Defendants acted in bad faith when designing and selling the Trimix; Ben-Shmuel's testimony that he was not aware of the similarities between the two watches stretches credulity. Thus, this factor too weighs in favor of Plaintiffs.

vii. Quality of Defendant's Product

*13 "This factor is primarily concerned with whether the senior user's reputation could be jeopardized by virtue of the fact that the junior user's product is of inferior quality." Arrow Fastener Co., Inc. v. Stanley Works, 59 F.3d 384, 398 (2d Cir.1995). The significance of this factor "is reduced in post-sale confusion cases, as such persons are not in a position to examine a product's construction and materials." Gucci Am., Inc. v. Guess?, Inc., 868 F.Supp.2d 207, 240 (S.D.N.Y.2012) (internal citations and quotations omitted). Here, neither party has presented evidence with respect to the quality of Defendants' product. Thus, I find this factor is neutral.

viii. Sophistication of Buyers

"This final factor recognizes that the likelihood of confusion between the products at issue depends in part on the sophistication of the relevant purchasers." Arrow Fastener Co., Inc. v. Stanley Works, 59 F.3d 384, 398 (2d Cir.1995) (internal citations omitted). "[W]hile price differences are important in determining the sophistication of customers, they are not dispositive." Id. at 399. In making this determination, courts "must consider [t]he general impression of the ordinary purchaser, buying under the normally prevalent conditions of the market and giving the attention such purchasers usually give in buying that class of goods...." W.W.W. Pharm. Co., Inc. v. Gillette Co., 984 F.2d 567, 575 (2d Cir.1993) (internal citation omitted). In some circumstances there may be a presumption that consumers of expensive goods are more sophisticated and less likely to be confused. See McGregor–Doniger Inc. v. Drizzle Inc., 599 F.2d 1126, 1137 (2d Cir.1979) ("The greater the value of an article the more careful the typical consumer can be expected to be ..."). However, a sophisticated consumer of an expensive item may also be more attuned to trademarks and the status and connection to the brand that a trademark conveys, and so may be more prone to post-sale confusion. See Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867, 875 (2d Cir.1986) ("[I]t is a sophisticated jeans consumer who is most likely to assume that the presence of appellee's trademark stitching pattern on appellants' jeans indicates some sort of association between the two manufacturers. Presumably it is these sophisticated jeans buyers who pay the most attention to back pocket stitching patterns and their 'meanings.' ") Though sophistication of consumers may weigh in favor of Plaintiffs or Defendants, in this case, the evidence presented was inadequate to make a determination with respect to this factor.

Thus, considering all of the foregoing Polaroid factors, I conclude that Defendants' use of the allegedly infringing designs is likely to cause customer confusion.

3. Functionality

If a mark is "functional," it enjoys no trademark protection because "functional features can be protected only through the patent system, which grants a limited monopoly over such features until they are released into general use." Christian Louboutin S .A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc., 696 F.3d 206, 218–19 (2d Cir.2012). "The doctrine of functionality prevents trademark law from inhibiting legitimate competition by giving monopoly control to a producer over a useful product." Id. at 218. Courts may consider both "traditional" and "aesthetic" functionality. Id. at 219.

*14 "[A] product feature is considered to be 'functional' in a utilitarian sense if it is (1) essential to the use or purpose of the article, or if it (2) affects the cost or quality of the article. A feature is essential if [it] is dictated by the functions to be performed by the article. It affects the cost or quality of the article where it permits the article to be manufactured at a lower cost or constitutes an improvement in the operation of the goods." Id. Here, the trade dress at issue

composed of an octagonal bezel with eight flat embedded screws is neither essential to the use or purpose of a watch nor does it affect the cost or quality of the article. While Defendants argue that the dress is functional because an octagon is one of only a limited number of shapes available for a watch, the trademark here does not protect that octagon shape standing alone; rather the combination of that shape with the eight screws spaced around the bezel is protected. Defendants themselves have created at least one other watch utilizing the octagon shape, see Tr. 85:11–25; 86: 7–10, that Plaintiffs do not allege infringes on the Royal Oak design.

Additionally, a mark may not be protected if it is deemed “aesthetically” functional; that is, “when the aesthetic design of a product is itself the mark for which protection is sought, we may also deem the mark functional if giving the markholder the right to use it exclusively would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.” Christian Louboutin, 696 F.3d at 219–20 (internal citation and quotation marks omitted). “[A] mark is aesthetically functional, and therefore ineligible for protection under the Lanham Act, where protection of the mark significantly undermines competitors’ ability to compete in the relevant market.” Id. at 222 (emphasis in original). Here, there is no support for the idea that protecting this mark will hinder competition. Indeed, over 98% of SWI’s sales are of watches that do not bear the marks at issue here. Tr. 270:16–18. Because the trademark at issue is neither traditionally nor aesthetically functional, it may be protected under the Lanham Act.

Having considered the relevant factors, I have determined that Plaintiffs’ trade dress has acquired a secondary meaning, that there is a likelihood of confusion between its products and Defendants products, and that the claimed trade dress is non-functional. Thus, I conclude that Plaintiffs succeed on their Lanham Act trade dress infringement claim.

D. New York State Law Claims

1. Common Law Unfair Competition

“The standards for Section 43(a) Lanham Act claims are virtually indistinguishable from unfair competition claims under New York law.” Cartier, 348 F.Supp.2d at 251 (internal citations omitted). In order to prevail, Plaintiffs must show (1) likelihood of confusion, and (2) bad faith. Id. Here, both of those factors have already been demonstrated, as discussed above. Thus, Plaintiffs succeed on this claim.

2. New York Dilution

*15 Plaintiffs also make a claim for dilution under New York law. New York General Business Law § 360–1 provides:

Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name shall be a ground for injunctive relief in cases of infringement of a mark registered or not registered or in cases of unfair competition, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.

N.Y. Gen. Bus. Law § 360–1.

To prevail under a claim of dilution, a plaintiff must prove “(1) that it possesses a strong mark, one which has a distinctive quality or has acquired a secondary meaning such that the trade name has become so associated in the public’s mind with the plaintiff that it identifies goods sold by that entity as distinguished from goods sold by others, and (2) a likelihood of dilution by either blurring or tarnishment.” Gucci, 868 F.Supp.2d at 241 (internal citations omitted). With respect to the first factor, my finding of a secondary meaning demonstrates that the trademark is strong and distinctive; accordingly, the first factor is met.

As to the second factor, here, Plaintiffs allege dilution by blurring, which occurs “where the defendant uses or modifies the plaintiff’s trademark to identify the defendant’s goods and services, raising the possibility that the mark will lose its ability to serve as a unique identifier of the plaintiff’s product.” New York Stock Exch., Inc. v. New York, New York Hotel LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir.2002) (internal citations and quotations omitted). “To determine the likelihood of blurring, we have looked to six factors, including: (i) the similarity of the marks; (ii) the similarity of the products covered; (iii) the sophistication of the consumers; (iv) the existence of predatory intent; (v) the renown of the senior mark; and (vi) the renown of the junior mark.” Id. In addition, in contrast to federal dilution claims, “New York [state law] does not, for example, require a mark to be ‘famous’ for protection against dilution to apply.” Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 111 (2d Cir.2010) (internal citations

and quotation marks omitted). Finally, “[t]his proscription applies to competitors ... as well as non-competitors.” Merriam–Webster, Inc. v. Random House, Inc., 35 F.3d 65, 73 (2d Cir.1994)

To the extent that these factors largely overlap with those described in likelihood of confusion for Lanham Act violations, my analysis with respect to similarity of the marks, products covered, sophistication of consumers, and predatory intent, as discussed in analyzing the bad faith of Defendants, applies equally here. The renown of the senior mark is evident through the press comments previously discussed, see § B.5.a supra, and there has been no evidence admitted regarding the renown of the junior mark. Accordingly, Plaintiffs have established dilution by blurring under New York law.

E. Individual Liability of Lior Ben–Shmuel

*16 “[I]t is well established in this Circuit that [u]nder the Lanham Act, a corporate officer may be held personally liable for trademark infringement and unfair competition if the officer is a moving, active conscious force behind [the defendant corporation’s] infringement.” Chloe v. DesignersImports.com USA, Inc., 07–CV–1791 (CS)(GAY), 2009 WL 1227927 at *11 (S.D.N.Y. Apr. 30, 2009) (internal citations and quotations omitted). “A showing that an officer authorized and approved the acts of unfair competition which are the basis of the corporation’s liability is sufficient participation in the wrongful acts to make the officer individually liable.” Carder, a Div. of Richemont N. Am., Inc. v. Samo’s Sons, Inc., 2005 WL 2560382, at *10 (S.D.N.Y. Oct.11, 2005) aff’d sub nom. Cartier, Inc. v. Sardell Jewelry, Inc., 294 F. App’x 615 (2d Cir.2008).

Here, Ben–Shmuel was the co-CEO of SWI and its predecessor companies at all relevant times covered by the design, production and sale of the Trimix watch. Tr. 197:1–18. Although Ben–Shmuel recently changed his title to senior adviser and board member, he remains involved in the operations of SWI. Id. Additionally, Ben–Shmuel led the team that created the infringing Trimix design, was personally involved in the BaselWorld incident and has made business decisions regarding the sale of Trimix watches. Tr. 249:24–253:4. Thus, Ben–Shmuel is individually liable for SWI’s trademark infringements.

F. Affirmative Defenses²

a. Genericness

Trade dress may be considered generic when it “consist[s] of the shape of a product that conforms to a well-established industry custom” Nora Beverages, Inc. v. Perrier Grp. of Am., Inc., 164 F.3d 736, 743 (2d Cir.1998) (internal citations and quotation marks omitted). For example, “[t]he packaging of lime-flavored soda in green twelve-ounce cans is a classic example of generic trade dress because it is so common in the soft-drink industry.” Id. (internal citations and quotation marks omitted). However, here, as I have already held that Plaintiffs’ trade dress established a secondary meaning, it is clear that their trade dress is not a well-established industry custom. In addition, the trademarks at issue are all registered, so Defendants bear the burden to establish invalidity by genericness, which they have not done. See Christian Louboutin, 696 F.3d at 216 n. 10.

b. Failure to Enforce

“To establish the defense of abandonment [through failure to enforce against trademark infringement], it is necessary to show either the owner’s intent to abandon the mark, or a course of conduct on the part of the owner causing the mark to become generic or lose its significance as a mark.” Hermes Int’l v. Lederer de Paris Fifth Ave., Inc., 219 F.3d 104, 110 (2d Cir.2000). Here, I have already discussed Plaintiffs’ efforts to enforce their mark. In addition, I have held that their trade dress has acquired a secondary meaning. As such, Defendants have not met their burden to show failure to enforce their trademark, and this defense must fail.

c. Door Closing Statute

*17 Defendants have also argued that this litigation is barred by New York’s door closing statute, § 1312(a) of the New York Business Corporation Law, which states, “A foreign corporation doing business in this state without authority shall not maintain any action or special proceeding in this state unless and until such corporation has been authorized to do

business in this state and it has paid to the state all fees and taxes“ N.Y. Bus. Corp. Law § 1312(a). This prohibition extends to diversity actions in New York’s federal courts. Nat’l Lighting Co., Inc. v. Bridge Metal Indus., LLC, 601 F.Supp.2d 556, 566 (S.D.N.Y.2009) (citing Netherlands Shipmortgage Corp., Ltd. v. Madias, 717 F.2d 731 (2d Cir.1983)). Defendants argue that the statute applies to Plaintiff APSA, a Swiss corporation.

However, it must be kept in mind that “not all business activity engaged in by a foreign corporation constitutes doing business in New York.” Netherlands Shipmortgage, 717 F.2d at 735–36 (citing New York state court cases). Rather, “in order for the Act to apply, ‘the intrastate activity of a foreign corporation [must] be permanent, continuous, and regular for it to be doing business in New York.’” MWH Int’l, Inc. v. Inversora Murten S.A., No. 11 Civ. 2444(HB), 2012 WL 3155063, at *7 (S.D.N.Y. Aug.3, 2012) (quoting Netherlands Shipmortgage, 717 F.2d at 736). Conversely, Section 1312(a) does not apply when a company’s activities in New York are “merely incidental to its business in interstate and international commerce“ A.I. Int’l Corporate Holdings, Inc. v. Surgicare, Inc., No. 03 Civ. 2481, 2003 WL 22705128, at *2 (S.D.N.Y. Nov. 17, 2003) (citation omitted).

Defendants’ argument that the door closing statute bars this litigation is unavailing. The parties do not dispute that Plaintiff APSA is a corporation organized under the laws of Switzerland and has no office or employees in New York, Burgener Decl. ¶¶ 2 & 7, and Defendants argue that Section 1312(a) applies to APSA because Plaintiff “has not provided proof that it is authorized to do business in New York.” Defs.’ Sum. Judg. Mem. 19. However, because non-compliance with the statute is an affirmative defense, the burden of proof on that issue rests with Defendants, not Plaintiffs. Fashion Fragrance & Cosmetics v. Croddick, No. 02 Civ. 6294, 2003 WL 342273, at *7 (S.D.N.Y. Feb. 13, 2003); see also Quanta Specialty Lines Ins. Co. v. Investors Capital Corp., No. 06 Civ. 4624, 2008 WL 1910503, at *9 (S.D.N.Y. Apr. 30, 2008) (“[T]he party invoking § 1312 has the burden to prove that the foreign corporation is engaged in regular, systematic activities in New York.”) Defendants have failed to supply such proof.

Defendants’ other arguments are equally unpersuasive. Defendants argue that Plaintiff APSA is doing business in New York because it seeks to enforce the U.S. trademarks through its New York counsel and because it fully owns its subsidiary, Plaintiff APNA, which promotes, markets, and distributes the watches bearing the trade dress at issue in this case. However, a single trademark lawsuit is not intrastate activity that is permanent, continuous, and regular. Compare Uribe v. Merchs. Bank of New York, 266 A.D.2d 21, 697 N.Y.S.2d 279, 280 (1st Dept.1999) (holding that the statute did not apply to a foreign corporation that had no office, telephone listing, or employees in New York because its solicitation of business and facilitation of the sale and delivery of its merchandise was incidental to its business in interstate and international commerce), with Scaffold–Russ Dilworth, Ltd. v. Shared Mgmt. Grp., Ltd., 256 A.D.2d 1087, 682 N.Y.S.2d 765 (4th Dept.1998) (holding that a foreign corporation was doing business in New York because it rented scaffolding to contractors at eight public and private construction projects in the state and leased a facility in the state for storage).

*18 Defendants’ reliance on RMS Residential Props., LLC v. Naaze, 28 Misc.3d 843, 903 N.Y.S.2d 729, 732 (Dist.Ct.2010) for the proposition that APNA’s business activities may be attributed to APSA is also misplaced. There, the Nassau County District Court held that the door closing statute applied to the plaintiff because it was a foreign subsidiary that attempted to rely on the parent corporation’s New York Certificate of Authority for its own twenty-five foreclosure actions in New York. In contrast, here, it is the subsidiary, APNA, that is doing business in New York with full authorization, Burgener Decl. Ex. A, and its activities have no bearing on the applicability of Section 1312(a) with respect to its parent company, APSA. See Storwal Int’l, Inc. v. Thom Rock Realty Co., L.P., 784 F.Supp. 1141, 1145 (S.D.N.Y.1992) (rejecting the proposition that a foreign parent corporation may be deemed “doing business” in New York through the activities of its New York subsidiary). For the foregoing reasons, Defendants’ arguments that Plaintiffs’ claims are barred by the door closing statute fail.

d. Laches

Defendants assert the affirmative defense of laches. However, because this affirmative defense was not included in Defendants’ Answer or other pleading, this defense has been waived. See Arch Ins. Co. v. Precision Stone, Inc., 584 F.3d 33, 42 (2d Cir.2009) (where a defendant “never affirmatively pleaded any defense or counterclaim (‘counterdemand’) in their answer or other pleading[A]ny such claim has been abandoned, at least for purposes of this action.”

G. Defendants Counterclaims to Cancel Plaintiffs’ Trademark Registrations

To prevail on a claim for cancellation of a trademark, a party “must show that (1) it has a real commercial interest in the cancellation—that is, reason to believe it will be harmed absent relief—and (2) valid grounds for cancellation exist.” Gucci, 868 F.Supp.2d 207, 242 (S.D.N.Y.2012) (internal citations and quotations omitted). Here, although Defendants may allege harm in the absence of cancellation of Plaintiffs’ marks, consistent with the foregoing analysis, it is in fact Plaintiffs who have been harmed by Defendants’ infringement of their valid mark. Even assuming arguendo, that Defendants could show that they would be harmed absent cancellation, Defendants would not be able to find satisfactory grounds for cancellation under the Lanham Act. See Citigroup Inc. v. City Holding Co., 99 CIV. 10115(RWS), 2003 WL 282202, at *16 (S.D.N.Y. Feb. 10, 2003) (cancellation may be found where “the trademark comes within any of the specifically listed grounds in Section 14 of the Lanham Act under which a registration may be cancelled.”) As noted and established above, Defendants come with none of them. Thus, Defendants’ crossclaims to cancel Plaintiffs’ trademarks are denied.

H. Remedies

1. Lanham Act Relief

a. Permanent Injunction

The Lanham Act grants federal courts the “power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or to prevent a violation under subsection (a), (c), or (d) of section 1125 of this title.” 15 U.S.C.A. § 1116. After succeeding on the merits, a plaintiff seeking a permanent injunction must establish “(1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.” eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641 (2006). See also Salinger v. Colting, 607 F.3d 68, 80 (2d Cir.2010) (“The court must not adopt a ‘categorical’ or ‘general’ rule or presume that the plaintiff will suffer irreparable harm (unless such a ‘departure from the long tradition of equity practice’ was intended by Congress). Instead, the court must actually consider the injury the plaintiff will suffer if he or she loses on the preliminary injunction but ultimately prevails on the merits, paying particular attention to whether the ‘remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury.’) (quoting eBay, 547 U.S. at 391, 39394, 126 S.Ct. 1837.). In U.S. Polo Ass’n, Inc. v. PRL USA Holdings, Inc., a trademark case brought under the Lanham Act, the Court concluded “... that the four-factored injunction standard articulated in eBay and Salinger applies to this action.” 800 F.Supp.2d 515, 540 (S.D.N.Y.2011) aff’d, 511 F. App’x 81 (2d Cir.2013). I review those factors here, as they have been applied to trademark cases such as the one before me.

i. Irreparable Harm

*19 “Irreparable harm ‘exists in a trademark case when the party seeking the injunction shows that it will lose control over the reputation of its trademark ...,’ because loss of control over one’s reputation is neither ‘calculable nor precisely compensable.’” New York City Triathlon, LLC v. NYC Triathlon Club, Inc., 704 F.Supp.2d 305, 343 (S.D.N.Y.2010) (quoting Power Test Petroleum Distribs., Inc. v. Calcu Gas, Inc., 754 F.2d 91, 95 (2d Cir.1985)). Irreparable harm is no longer presumed in trademark infringement actions. See U.S. Polo Ass’n, Inc. 800 F.Supp.2d at 540 (“the presumption of irreparable injury in trademark cases is no longer

appropriate.”) However, in light of the likelihood of confusion between the Royal Oak watch and Defendants’ Trimix watches, without a permanent injunction, “the reputation and goodwill cultivated by [the senior brand] would be out of its hands.” *Id.* at 541. Because this harm is “neither calculable nor precisely compensable,” Plaintiffs will be irreparably harmed by the ongoing likelihood of confusion. See *New York City Triathlon*, 704 F.Supp.2d at 343.

ii. Remedies Available at Law

“Because the losses of reputation and goodwill and resulting loss of customers are not precisely quantifiable, remedies at law cannot adequately compensate Plaintiff for its injuries.” *U.S. Polo Ass’n*, 800 F.Supp.2d at 541 (citing *Northwestern Nat’l Ins. Co. of Milwaukee, Wisc. v. Alberts*, 937 F.2d 77, 80 (2d Cir.1991) (“The irreparable injury requisite for the preliminary injunction overlaps with the absent lack of adequate remedy at law necessary to establish the equitable rights.”)). Thus, where as here, reputational damage has been demonstrated, remedies at law will not adequately compensate Plaintiffs for their losses.

iii. Balance of Hardships

The equities weigh in Plaintiffs’ favor. As described at length in the Findings of Fact, *supra*, Plaintiffs introduced the Royal Oak watch in 1972, have invested in advertising and promoting the mark, and Royal Oak watches constitute 75%–80% of Plaintiffs’ U.S. sales, Conversely, the Trimix comprises only 1.5% of Defendants’ sales. *Tr.* 270: 13–18. Because the Royal Oak constitutes a large portion of Plaintiffs’ sales, while the Trimix constitutes a very small portion of Defendants’ sales, the balance of hardships favors Plaintiffs.

iv. Public Interest

“[T]he public has an interest in not being deceived—in being assured that the mark it associates with a product is not attached to goods of unknown origin and quality.” *New York City Triathlon*, 704 F.Supp.2d at 344; see also *U.S. Polo Ass’n*, 800 F.Supp.2d at 541

(“The consuming public has a protectable interest in being free from confusion, deception and mistake.”) Given the likelihood of consumer confusion in this case, the public interest is served by the issuance of an injunction.

Since all factors weigh in Plaintiffs’ favor, a permanent injunction will issue, enjoining future violations of Plaintiffs’ trade dress rights.

v. Additional Relief: Recall and Inventory Destruction

*20 Plaintiffs also seek a recall of Defendants’ Trimix watches from any retail platforms that may have unsold inventory. “The district court has broad discretion as to recall orders which are part of permanent injunctions.” *Nikon Inc. v. Ikon Corp.*, 987 F.2d 91, 97 (2d Cir.1993). Here, although Defendant Ben–Shmuel states that Defendants have not placed any new orders for Trimix watches since this lawsuit was initiated, Defendants have continued to receive orders from their supplier and have not stopped distributing these orders to retailers. Additionally, Defendants have not provided information to the Court on the scope of a recall. However, whatever the cost may be, Defendants are primarily to blame for incurring these costs, as they continued providing retailers with the Trimix watches after this lawsuit began. See *Tecnimed SRL v. Kidz–Med, Inc.*, 763 F.Supp.2d 395, 414 (S.D.N.Y.2011) *aff’d*, 462 F. App’x 31 (2d Cir.2012).

This court recognizes that a recall is an “extreme remedy.” *Conopco Inc. v. 3DO Co.*, 99 CV 10893(JSM), 1999 WL 1277957, at *3 (S.D.N.Y. Dec. 7, 1999). “In deciding whether to order a recall, a court should consider the defendant’s good faith or bad faith, the likelihood of diversion of customers from plaintiff to defendant, the extent of the burden entailed in a recall including the breadth of distribution and the shipping costs, and the probability that the plaintiff would benefit from such an order.” *Tecnimed*, 763 F.Supp.2d at 414 (internal citation and quotation marks omitted). “Courts have ordered recalls where there is evidence that a defendant’s infringement was intentional, including where the defendant continued infringing after receiving notice of its potentially unlawful conduct.” *Id.* Here, I have found that it is more likely than not that infringement was intentional. Additionally, it is undisputed that Defendants continued receiving and distributing Trimix watches after the May 2012 cease and desist letter, and the July 2012 initiation of this litigation.

“The fact that a defendant has acted in bad faith is not sufficient, standing alone, to establish that a recall order is appropriate.” *Tecnimed*, 763 F.Supp.2d at 415. “[A] district court should carefully consider the likely burden and expense of a recall before it imposes the remedy.” *Perfect Fit Indus., Inc. v. Acme Quilting Co., Inc.*, 646 F.2d 800, 807 (2d Cir.1981). “A recall is inappropriate where ‘the imposition of a recall may be unduly onerous, as where the defendant’s products are widely distributed and particularly expensive to ship,’ or where ‘the probable benefit to the plaintiff from a recall may not outweigh the burden to the defendant ... even if that burden is relatively light.’” *Tecnimed*, 763 F.Supp.2d at 415 (quoting *Perfect Fit* 646 F.2d at 807.) Although Plaintiffs and Defendants products are not in direct competition, given Defendants’ demonstrated bad faith and the likelihood of post-sale confusion, the potential injury to Plaintiffs is clear.

Accordingly, the Court finds that a recall of Defendants’ Trimix unsold products remaining with retailers is appropriate. While some of the considerations that go into the decision to require a recall have not been addressed by Defendants, they had the opportunity at trial and after to do so and chose not to.

*21 Plaintiffs also request an order pursuant to 15 U.S.C. § 1118 requiring the turnover and destruction of all remaining inventory to Plaintiffs for destruction. Where the Court is entering a permanent injunction against further infringement, the destruction of goods may not be necessary. See *Fendi Adele S.R.L. v. Filene’s Basement, Inc.*, 696 F.Supp.2d 368, 392 (S.D.N.Y.2010) (“Because, as noted, the Court is entering a permanent injunction against any further infringement by Filene’s, Plaintiffs’ application for an order pursuant to 15 U.S.C. § 1118 is denied.”) (internal citation omitted) (citing *Breaking the Chain Found., Inc. v. Capitol Educ. Support, Inc.*, 589 F.Supp.2d 25, 33 (D.D.C.2008) (“[W]here an injunction is issued under the Lanham Act enjoining an infringer from further infringement, the rights of the plaintiff are adequately protected and an order requiring destruction of infringing articles ... may be unnecessary.”) Plaintiffs have not convinced me that this additional relief is required and I see no reason why the permanent injunction will be insufficient to prevent further injury. Thus, Plaintiffs’ request on this score is denied.

b. Damages

i. Notice to Defendants³

Plaintiffs assert trademark infringement under Section 32 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114, and trade dress infringement under Section 43(a) of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a), in addition to their New York state law claims. “Section 43(a) is a broad federal unfair competition provision which protects unregistered trademarks similar to the way that section 32(1) of the Lanham Act ... protects registered marks.” *Chambers v. Time Warner, Inc.*, 282 F.3d 147, 155 (2d Cir.2002). Section 1117(a) of the Lanham Act provides identical statutory remedies for Section 32 and Section 43(a) violations: “When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, [or] a violation under section 1125(a) ... of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of section[] 1111 ... of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.” 15 U.S.C. § 1117(a). Section 1111, in turn, provides three different ways that “a registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office” may give notice and adds that “in any suit for infringement under this chapter by such a registrant failing to give such notice of registration, no profits and no damages shall be recovered under the provisions of this chapter unless the defendant had actual notice of the registration.” 15 U.S.C. § 1111. Section 1117(b)-(c) provides special remedies for counterfeit marks, including the availability of treble damages and the right to elect statutory damages rather than actual damages under Section 1117(a). 15 U.S.C. § 1117.

*22 Based on the notice requirement in Section 1111, Defendants argue that Plaintiffs are not entitled to profits related to Plaintiffs’ U.S. Registration Nos. 2866069 and 3480826 prior to the cease and desist letter dated May 3, 2012, as well as all profits and damages related to U.S. Registration Nos. 4232239 and 4232240 prior to the Second Amended Complaint filed on November 20, 2012. Registration No. 2866069 was registered on July 27, 2004, and No. 3480826 was registered on August 5, 2008; Nos. 4232239 and 4332240 were both registered on October 30, 2012. Plaintiffs do not dispute that there was neither constructive nor actual

notice prior to the cease and desist letter or the Second Amended Complaint, respectively. Instead, they argue that the notice requirement of Section 1111 does not affect their ability to recover under Section 1125(a), New York common law, and Section 1117(b)-(c) for counterfeit marks.

I agree with Defendants to the extent that they argue that after a mark has been registered, Section 1111 limits Plaintiffs' recovery under Section 1117(a) for both Section 32 and Section 43(a) violations. See *GTFM, Inc. v. Solid Clothing, Inc.*, 215 F.Supp.2d 273, 306 (S.D.N.Y.2002) (holding that the plaintiff may recover profits and damages for unregistered marks prior to the trademark registration, although after registration, the plaintiff must have provided notice). "The plain meaning of legislation should be conclusive, except in the rare cases in which the literal application of a statute will produce a result demonstrably at odds with the intentions of its drafters." *United States v. Ron Pair Enters., Inc.*, 489 U.S. 235, 242, 109 S.Ct. 1026, 103 L.Ed.2d 290 (1989) (citation and internal quotation marks omitted).

However, as Plaintiffs contend, Section 1111 cannot limit the remedies that Plaintiffs may seek under New York common law and Section 1117(b)-(c). Defendants' remaining argument that the Court may not consider Plaintiffs' ability to recover under Section 1117(b)-(c)—because Plaintiffs argue "at the eleventh hour that if they prove that the Swiss Legend Trimixes may be considered counterfeits the damage limitations provided for in 15 U.S.C. 1111 do not apply," Defs.' In Limine Reply Mem. 6—is without merit. The Second Amended Complaint specifically requests the Court, among others, to award "[t]reble damages for use of counterfeit mark" as provided under 15 U.S.C. § 1117(b). Sec. Am. Compl. at 17 ("[t]hat Defendants be required, pursuant to 15 U.S.C. § 1117, to account to Plaintiff for any and all profits derived by it, and for all damages sustained by Plaintiff by reason of Defendants' actions complained of herein, including an award of treble damages as provided for statute.") (emphasis added). Section 1111 does not foreclose Plaintiffs' remedies under New York common law and Section 1117(b)-(c).

Thus, Plaintiffs may recover under Section 1117(b)-(c). However, pursuant to 15 U.S.C. § 1117(a) only, Plaintiffs may not recover any damages or profits before May 3, 2012 for their claims based on Registration Nos. 2866069 and 3480826, or for Registration Nos. 4232239 and 4232240, in the interval between their registration on October 30, 2012, and actual notice on November 20, 2012.

ii. Accounting of Profits

*23 "In order to recover an accounting of an infringer's profits, a plaintiff must prove that the infringer acted in bad faith." *GTFM, Inc. v. Solid Clothing, Inc.*, 215 F.Supp.2d 273, 304 (S.D.N.Y.2002) (quoting *Int'l Star Class Yacht Racing Assoc. v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc.*, 80 F.3d 749, 753 (2d Cir.1996)). "While damages directly measure the plaintiff's loss, defendant's profits measure the defendant's gain." *Pfizer, Inc. v. Y2K Shipping & Trading, Inc.*, 00 CV 5304(SJ), 2004 WL 896952 at *9 (E.D.N.Y. Mar. 26, 2004) (quoting *George Basch Co. v. Blue Coral, Inc.*, 968 F.2d 1532, 1540 (2d Cir.1992) (emphasis in original), cert. denied, 506 U.S. 991, 113 S.Ct. 510, 121 L.Ed.2d 445 (1992)). "Profits may be awarded in cases of trademark infringement or unfair competition: (1) as a measure of plaintiff's damages; (2) if the defendant has been unjustly enriched; or (3) if necessary to deter a willful infringer from doing so again." *Id.* citing *George Basch*, 968 F.2d at 1537.

Here, an accounting is warranted because Defendants have been unjustly enriched by profit gained through infringing use. Plaintiffs are "the rightful owners of the profits secured by use of their own good will and reputation" and thus are entitled to such profits. See *Cartier*, 348 F.Supp.2d at 253. It is more likely than not that Defendants crafted the Trimix design to make it similar to Plaintiffs' Royal Oak watch, and it is undisputed that Defendants continued to receive shipments and distribute the infringing Trimix watches subsequent to the BaselWorld incident, receipt of the cease and desist letter, and the commencement of this litigation. Given Defendant Ben-Shmuel's decades-long experience in the watch industry, his testimony that he was not aware of any watches with similar designs to the Trimix when he designed it stretches credulity when Defendants' Trimix watch replicated almost identically the Plaintiffs' protected trade dress.

Notwithstanding the lack of notice discussed above, Plaintiffs are entitled to an accounting of profits under § 1117(b) because of Defendants' use of a counterfeit mark, discussed below.

"In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed." 15 U.S.C. § 1117(a). "This sequence of proof ... places the burden of proving costs on the party with the superior access to such information, namely the infringing defendant." *GTFM, Inc. v. Solid Clothing, Inc.*, 215 F.Supp.2d 273, 304 (S.D.N.Y.2002) (quoting *Am. Honda Motor Co., Inc. v. Two Wheel Corp.*, 918 F.2d 1060, 1063 (2d Cir.1990)). Indeed, the burden is even higher with respect to overhead costs. See *Fendi Adele S.R.L. v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.*, 642 F.Supp.2d 276, 290 (S.D.N.Y.2009) (Observing that the Second Circuit "requires a 'two step procedure for deducting overhead expenses from an infringer's profits.'" (quoting *Hamil Am. Inc. v. GFI*, 193 F.3d 92, 105 (2d Cir.1999)).⁴

*24 "The accounting period should be co-extensive with the period of infringement." *Cartier*, 348 F.Supp.2d at 254 (citing 5 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 30:70 (4th ed.2004)). Therefore, profits will be calculated from the inception of the Trimix on July 1, 2010 through April 30, 2013, the most recent date for which data had been provided at the time of trial. Ex. D-137. Defendants provided a summary at trial showing sales for this period of 43,322 units of Trimix watches, for a gross profit of \$4,370,682. *Id.* Sergio Rodicio, the Chief Financial Officer of Defendant SWI, testified that Trimix direct product costs came to \$1,991,954 and other operating expenses for Trimix watches came to \$1,172,147 for this period. Tr. 282: 14-20; Ex. D-137. Direct product costs consist of average cost of watches, average cost of watch movements, average cost of boxes, estimated shipping and estimated customs duty. Tr. 291: 16-291:1. Defendants provided a summary of the invoices from the watch supplier Solar Time, showing the 49,277 units of Trimix purchased, at a total cost of \$1,265,989.5. D-81 at 15954-15967; Tr. 292-294. This comes to an average of \$25.69 per watch; multiplied by the 43,322 units sold, the cost for the watches (without movements) from Solar Time is \$1,112,942.18.

Other operating expenses consist of all other overhead besides taxes and amortization, excluding direct product costs already accounted for, including items such as office supplies and payroll. Tr. 302:11-303:18. However, besides asserting these costs, Defendants provided neither documentation nor analysis of how they were calculated, besides the Solar Time invoice summaries. Tr. 291-305. Without this information, Defendants have not proven direct costs under the Lanham Act, and it is not possible for the Court to conduct the two-step analysis required for overhead expenses. See *GTFM, Inc. v. Solid Clothing, Inc.*, 215 F.Supp.2d 273, 304-05 (S.D.N.Y.2002) (Calculating profits without incorporating Defendants alleged costs where "[Defendant] has failed to prove with reliable evidence any other expenses"). Here, Defendants have provided nothing beyond Mr. Rodicio's chart and the Solar Time invoice summaries. Thus, Defendants have failed to adequately show costs. Consequently, Defendants' profits from infringing sales are \$3,257, 739.82. (\$4,370,682 gross less the costs of Solar Time watches for \$1,112,942.18.)⁵

iii. Treble Damages and Attorneys' Fees

Plaintiffs seek to treble Defendants' profits pursuant to 15 U.S.C. § 1117(b). Section 1117(b) provides, in relevant part:

In assessing damages under subsection (a) for any violation of section 1114(1)(a) of this title ... in a case involving use of a counterfeit mark or designation (as defined in section 1116(d) of this title), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever amount is greater, together with a reasonable attorney's fee, if the violation consists of

*25 (1) intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (as defined in section 1116(d) of this title), in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services;

15 U.S.C.A. § 1117. "[T]he term 'counterfeit mark' means a counterfeit of a mark that is registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in use, whether or not the person against whom relief is sought knew such mark was so registered." 15 U.S.C. § 1116(d). Since at least two of Plaintiffs' marks were registered when Defendants designed and sold their infringing merchandise, the Trimix watches are considered counterfeit under the Lanham Act. Significantly, these goods are considered counterfeit "whether or not the person against whom

relief is sought knew such mark was so registered,” 15 U.S.C. § 1116(d), obviating the need for “actual notice” required under § 1117(a) and § 1111. Because I already found that it is more likely than not that Defendants intentionally used Plaintiffs’ marks with the knowledge that these marks were counterfeit, Plaintiffs are entitled to treble damages to reflect a total profit of \$9,773,219.46 (3 x \$3,257, 739.82).

Likewise, Plaintiffs are entitled to a “reasonable attorney’s fee.” 15 U.S.C. § 1117(b). In this circuit, “[a]ttorney’s fees should be awarded pursuant to § 1117 only on evidence of fraud or bad faith.” *Santana Products, Inc. v. Sylvester & Associates, Ltd.*, 279 F. App’x 42, 43 (2d Cir.2008) (internal quotation and citation omitted). Here, as explained above, Defendants have acted in bad faith. The Court is instructed to make these awards “unless the Court finds extenuating circumstances.” 15 U.S.C. § 1117(b). Defendants have presented no evidence of such circumstances. Accordingly, Plaintiffs are entitled to reasonable attorneys fees.

CONCLUSION

For the foregoing reasons, judgment will be entered in favor of Plaintiffs on the Lanham Act claims of trademark infringement, common law unfair competition and New York General Business Law trademark dilution.

JUDGMENT AND FINAL INJUNCTION

For the reasons set forth in the Findings of Fact and Conclusions of Law, it is ORDERED that Plaintiffs shall have judgment against Defendants, and further that:

1. This court has jurisdiction over the parties and the subject matter.
2. Defendants have infringed Plaintiffs’ Royal Oak trade dresses, have diluted the Royal Oak trademarks and have engaged in acts of unfair competition against Plaintiffs.
3. Defendants are permanently enjoined from manufacturing, importing, distributing, shipping, advertising, marketing, promoting, selling or offering for sale any product bearing Plaintiffs’ Royal Oak Trade trade dress, including U.S. Trademark Registrations Nos. 2,866,069, No. 3,480,826, No. 4,232,239 and No. 4,232,240, or any trade dress similar thereto or likely to cause confusion therewith, in the sale, offering for sale, distribution or advertising of any products.
4. Defendants are further permanently enjoined from manufacturing, importing, distributing, shipping, advertising, marketing, promoting, selling or offering for sale watches beginning with SKU SL-10541 or SL-10534, or any colorable variations thereof, or any product containing a confusingly similar trade dress.
5. Defendants shall recall all remaining inventory of any Trimix watches from any costumers known or believed by Defendants to have acquired such watches for the purpose of resale on any retail platform.
6. Plaintiffs are directed to submit a proposed judgment based on the relief granted herein within ten days from the date hereof on notice to Defendants. Any counter proposed judgment will be submitted within ten days thereafter, or by January 26, 2014. Any other relief, e.g., damages after April 30, 2013 and an application for attorneys’ fees, will be briefed, served and filed by February 3, 2014, and fully briefed, i.e., answering papers and reply to be served and filed with courtesy copies in chambers, on or before February 26, 2014.

SO ORDERED.

TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE 26 DECEMBRE 1913

Les Fils de P. Bardinet

contre

La Société de l’Hôtel Moderne

**MARQUE DE FABRIQUE
APPOSITION FRAUDULEUSE – FAUTE
PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI**

Synthèse

Constitue le délit d’apposition frauduleuse de marque et de mise en vente d’un produit revêtu de la marque frauduleusement apposée, le fait de servir au consommateur, dans une bouteille revêtue de la marque authentique, un produit d’une fabrication étrangère au titulaire de la marque.

En l’espèce, les demandeurs ont assigné la société de l’Hôtel Moderne pour avoir présenté à ses clients une bouteille apposée de la marque « Rhum Négrita » contenant un produit différent de celui indiqué sur la bouteille.

Alors que les défendeurs maintiennent que le produit avait pu s’altérer dans la bouteille, le Tribunal civil de Grenoble retient que compte tenu des circonstances, le rhum ne pouvait s’altérer de façon si évidente dès lors que le contenant était une bouteille en verre sombre et muni d’un bouchon.

Le fait matériel de la contrefaçon, ou de l’apposition de la marque sur un produit étranger crée contre son auteur une présomption de mauvaise foi, mettant à sa charge la preuve contraire.

Et la bonne foi de l’auteur fût-elle démontrée, il resterait encore établie à sa charge une négligence caractérisée, c’est-à-dire une faute, génératrice de dommages-intérêts aux termes des articles 1382 et suivants du Code civil.

Arrêt

Attendu que par exploit du 22 mars 1913, les demandeurs agissant en tant que propriétaires, à titre de marque de fabrique, de diverses dispositions caractéristiques appliquées à une bouteille destinée à contenir du rhum de leur fabrication, dénommé « Négrita », excipant d’un procès-verbal de saisie-description dressé à leur requête le 11 mars 1913, et invoquant les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 juin 1857, de la loi des 28 juillet et 4 août 1824 et des articles 1382 et suivants du Code civil, ont fait assigner la Société dite du Grand Hôtel Moderne et des Trois Dauphins, en confiscation d’objets saisis et en 2.000 francs de dommages-intérêts, outre insertion du présent et frais ;

Attendu que le procès-verbal de saisie du 11 mars 1913, dont la régularité n’a fait l’objet d’aucune contestation précise et qui a été suivi d’assignation dans les délais de la loi, porte en substance qu’à cette date un mandataire verbal des demandeurs, accompagné de l’huissier Rouchouse, s’est transporté à l’établissement des défendeurs, dit « Taverne des Trois Dauphins » ; qu’il y a demandé du « Rhum Négrita » ; qu’on lui a apporté dans une bouteille portant la marque des demandeurs, une liqueur qui, par comparaison avec celle d’une autre bouteille neuve de même marque, qu’il

a fait quelques instants après déboucher et déguster, a été constatée comme étant d'une couleur et d'un goût différents ; que le garçon Bocquet qui s'est présenté en lieu et place du gérant de l'établissement a assisté à cette comparaison et a reconnu ces différences de couleur et de goût ; qu'il les a attribuées d'abord à une mise en vidange de la bouteille datant de plus de dix mois, puis à ce fait que le caviste se serait trompé en remplissant la bouteille ;

Attendu que ces dires et constatations du procès-verbal qui, en l'espèce, fait foi jusqu'à inscription de faux, démontrent que le produit enfermé dans la bouteille « Négrité » entamée était tellement différent du produit vendu par les demandeurs, que le garçon Bocquet n'a pas même essayé de contredire ou de protester ;

Attendu que le fait est donc acquis, et que l'expertise subsidiairement sollicitée par les défendeurs apparaît d'ores et déjà comme inopérante ;

Attendu que l'explication que le garçon tout d'abord a hasardée, sans d'ailleurs s'y maintenir à savoir que la liqueur avait pu s'altérer est inadmissible, le rhum contenu dans un flacon en verre sombre et muni d'un bouchon ne pouvant s'être modifié de façon si évidente ; que les demandeurs sont donc fondés à soutenir que la société défenderesse a apposé leur marque sur un produit étranger, et qu'elle a mis en vente ce produit revêtu de la marque frauduleusement apposée, faits qui devant une autre juridiction constitueraient les délits prévus par l'art. 7, par. 2 et 3 de la loi du 23 juin 1857 et de la loi du 28 juillet 1824 ;

Mais attendu que la société défenderesse prétend écarter les dispositions des textes susvisés qui prévoient l'apposition frauduleuse et la mise en vente consciente, en excipant de sa bonne foi ;

Attendu qu'on peut considérer comme étant de jurisprudence constante qu'en matière de contrefaçon, ce n'est pas au breveté qu'incombe la charge de prouver la mauvaise foi du défendeur, mais que c'est à celui-ci à démontrer qu'il a agi de bonne foi ;

Attendu que ce principe est appliqué non seulement en matière d'inventions brevetées, mais encore en matière de marques de fabrique et de contrefaçon, littéraire ou artistique ; d'où il suit qu'en l'espèce, on est en droit de conclure que le fait matériel de la contrefaçon ou de l'apposition de la marque sur un produit étranger crée contre son auteur une présomption de mauvaise foi ;

Or, attendu que l'explication donnée au fait, savoir une erreur du verseur ou caviste chargé du remplissage des bouteilles, est évidemment sans portée pour substituer cette présomption une preuve contraire ;

Attendu, au surplus, que la bonne foi, fût-elle démontrée, il restait encore établie une négligence caractérisée, c'est-à-dire une faute, laquelle aux termes des articles 1382 et suivants du Code civil visés dans l'assignation, ouvrirait encore au profit des demandeurs le droit à des dommages-intérêts ;

Attendu que la demande est donc fondée en principe, mais que, pour apprécier la réparation qui est due par la société défenderesse, il y a lieu de tenir compte de son honorabilité et de l'impossibilité où ont été les demandeurs de relever des circonstances permettant de généraliser une faute qui paraît avoir été exceptionnelle.

Que, dans ces conditions, l'allocation d'une somme de cinquante francs à titre de dommages-intérêts paraît, à l'exclusion de toutes autres mesures qui dépasseraient la portée de l'acte incriminé, devoir constituer une suffisante réparation ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant publiquement après délibéré, ouï les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public entendu, sans s'arrêter à toutes les autres fins ou conclusions, tant principales que subsidiaires, ou reconventionnelles, qui sont déclarées mal fondées ;

Dit que le fait par la société défenderesse, tel qu'il a été constaté par le procès-verbal susvisé, de détenir dans une bouteille portant la marque des demandeurs un produit autre que celui de leur maison et de le mettre ainsi en vente, constitue le délit visé par l'assignation ;

Valide, en conséquence, la saisie-description, pratiquée le 11 mars 1913 ;

Ordonne la confiscation de la bouteille saisie et, pour le préjudice causé, condamne la société défenderesse à verser aux Fils Bardin, la somme unique de cinquante francs ;

La condamne, en outre, en tous les dépens liquidés, y compris le coût du procès-verbal de saisie-description, du procès-verbal de dépôt au greffe, ensemble des requête et ordonnance ainsi que de la signification desdites pièces dont distraction au profit de Me Charle, avoué.

Rédacteur en chef : David SAUSSINAN

Rédacteurs :
Emilie BACQ
Sandie BOVET
Andy DJENDER

UNION DES FABRICANTS
16, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS
www.unifab.com

info@unifab.com
Téléphone : 01 56 26 14 00
Télécopie : 01 56 26 14 01