

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 ayant 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).

LES LIENS PROUVES ENTRE CONTREFAÇON ET TERRORISME

Par Christian Peugeot, Président de l'Unifab

Chers lecteurs,

Tel qu'annoncé dans la précédente édition, le rapport de l'UNIFAB mettant en lumière les liens entre la contrefaçon, la criminalité organisée et le terrorisme a été publié et officiellement remis à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics, le 28 janvier dernier. Sa publication a pour but principal d'apporter un éclairage synthétique sur les liens unissant terrorisme et contrefaçon, et de montrer que cette activité illégale constitue un mode de financement de choix des actions terroristes.

Les informations recueillies depuis plusieurs années prouvent l'existence de connexions étroites entre les réseaux de contrefacteurs et un certain nombre d'organisations terroristes identifiées. Des frères Kouachi, aux enquêtes de Molenbeeck, en passant par des organisations plus anciennes comme l'IRA, l'ETA, les FARC, le Hezbollah, le Hamas ou encore Al-Qaïda, il est prouvé que presque tous les groupes terroristes versent d'une manière ou d'une autre dans la contrefaçon.

Aujourd'hui, le profil des terroristes a changé et presque chaque individu déviant peut basculer de la délinquance au terrorisme. Le trafic de contrefaçon offre à ces individus, parfois isolés, la possibilité de se financer rapidement, tout en passant inaperçus.

La contrefaçon a permis de renforcer de manière insidieuse la puissance financière des groupes terroristes, et notamment celle de l'État Islamique, car l'achat de contrefaçons n'est souvent pas perçu comme une activité grave par les consommateurs.

Les éléments mis en exergue dans ce rapport, dont les sources sont majoritairement institutionnelles (Interpol, ONU, OCDE, gouvernements nationaux...) permettent ainsi d'établir que la contrefaçon est la deuxième source de revenus criminels dans le monde.

Trop faiblement sanctionnée, et promettant un large profit pour un investissement relativement faible, il n'est malheureusement pas étonnant que la contrefaçon séduise autant les terroristes.

Pour lutter plus efficacement contre ce fléau, l'UNIFAB a formulé en conclusion du rapport, les 10 recommandations suivantes :

1. Harmoniser les législations européennes et internationales
2. Condamner la contrefaçon comme financement du terrorisme
3. Spécialiser les juridictions
4. Renforcer l'action sur internet
5. Responsabiliser tous les intermédiaires
6. Prévoir des outils innovants
7. Renforcer la coopération
8. Rendre la sanction réellement dissuasive (augmenter peines et dédommagements)
9. Améliorer la réponse opérationnelle en renforçant les moyens d'action des agents
10. Mieux sensibiliser les acteurs et l'opinion

Ce rapport provoque déjà des réactions positives et permettra sans aucun doute la prise de conscience nécessaire pour faire évoluer le regard trop souvent complaisant sur la contrefaçon, et convaincre nos dirigeants de prendre enfin les mesures attendues.

Christian PEUGEOT
Président de l'UNIFAB

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, 13 novembre 2015

Vente-privée.com c/ Revente-privée.eu.

Mots-clés : SITE INTERNET – NULLITE – NOM COMMERCIAL – APPELLATION SOCIALE – DESCRIPTIF – DEPOT – MARQUE SEMI-FIGURATIVE – DISTINCTIF PAR L'USAGE

p 6

Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2^{ème} chambre, 4 décembre 2015

Tanguy de Latour Evénements - 100 % Événementiel c/ Mme K.A. 100 % Animations

Mots-clés : CONTREFAÇON – DROIT DES MARQUES – CONCURRENCE DELOYALE – RISQUE DE CONFUSION – NOM COMMERCIAL – SIMILITUDES

p 20

Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, 4 décembre 2015

Goyard St-Honoré c/ LBC France

Mots-clés : HEBERGEUR – CONTREFAÇON – CONTENUS ILLICITES – RETRAIT – CONDITIONS GENERALES DE VENTE – NOTIFICATION – ANNONCES – MANQUEMENT – PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE

p 27

Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 19 janvier 2016

Ocmis Irrigazione SpA c/ Otech

Mots-clés : DECHEANCE DES DROITS – FAMILLE DE MARQUE – USAGE – CONTREFAÇON – CONCURRENCE DELOYALE

p 31

Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} chambre, 29 janvier 2016

Monsieur O.S., Un Amour de Tapis SARL c/ ww E-Services France

Mots-clés : CONTREFAÇON – MOTEUR DE RECHERCHE – BALISE META – INTERNET – URL – ADWORDS – CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE

p 40

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2016

Cuivres et bois c/ Les Vents du Nord

Mots-clés : NOM DE DOMAINE – CONCURRENCE DELOYALE – ENREGISTREMENT – DROIT ANTERIEUR – ABSENCE D'UTILISATION

p 50

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2016

Coty Germany c/ Philip Morris

Mots-clés : MARQUE – NON EXPLOITATION – DECHEANCE DES DROITS – EXCUSE LEGITIME – JUSTE MOTIF

p 58

Tribunal de commerce de Paris, 15^{ème} chambre, 14 mars 2016

Diamantin c/ Viclars

Mots-clés : SITE INTERNET – CONCURRENCE DELOYALE – COPIE – CONCURRENCE PARASITAIRE – PLAGIAT – RISQUE DE CONFUSION

p 63

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

Tribunal de l'Union européenne, 1^{ère} chambre, 15 décembre 2015

LTJ Diffusion c/ Arthur et Alston

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE – PROCEDURE D'OPPOSITION – DEMANDE DE MARQUE VERBALE – ABSENCE D'USAGE SERIEUX

p 68

Cour de Justice de l'Union Européenne, 7^{ème} chambre, 4 février 2016

Youssef Hassan c/ Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

Mots-clés : RENVOI PREJUDICIEL – MARQUE COMMUNAUTAIRE – REGISTRE – DROIT DU LICENCE D'AGIR EN CONTREFAÇON

p 75

Tribunal de l'Union européenne, 8^{ème} chambre, 24 février 2016

The Coca-Cola company c/ OHMI

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE – TRIDIMENSIONNELLE – MOTIF ABSOLU DE REFUS – ABSENCE DE CARACTERE DISTINCTIF

p 81

Cour de Justice de l'Union Européenne, 2^{ème} chambre, 3 mars 2016

Daimler AG c/ Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

Mots-clés : RENVOI PREJUDICIEL – MARQUES – USAGE NON AUTORISE DE LA MARQUE – ANNONCES MISES EN LIGNE

p 94

Tribunal de l'Union européenne, 2^{ème} chambre, 16 mars 2016

The Body Shop plc c/ OHMI – Spa Monopole

Mots-clés : MARQUE COMMUNAUTAIRE – PROCEDURE D'OPPOSITION – PROFIT INDU

p 101

JURISPRUDENCE ETRANGERE

Southern district of New York, 29 septembre 2015

Solovsky c/ Delta Galil USA

Mots-clés : DROIT D'AUTEUR – RESILIATION DU CONTRAT – MINORITE – LESION

p 113

Supervisory judicial chamber of Kazakhstan, 9 décembre 2015

Chivas Holdings (IP) Limited c/ Brig LLP

Mots-clés : UNION DOUANIERE – CONCURRENCE DELOYALE – DROIT EXCLUSIF

p 126

United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 14 mars 2016

Halo Creative & Design Limited, Halo Trademarks Limited, Halo Americas Limited c/ Comptoir Des Indes Inc., David Ouaknine,

Mots-clés : FORUM NON CONVENIENS – PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES – ADEQUATION

p 131

IL Y A 100 ANS DANS LA RIPIA...

France, Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 1916

Les Fils de P. Bardinet c/ Fournié frères

Mots-clés : SAISIE EN DOUANE – PROCEDURE IRRÉGULIERE – IMITATION – SIMILITUDE – CONFUSION POSSIBLE – CONCURRENCE ILLICITE

p 137

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
3^{ÈME} CHAMBRE,
13 NOVEMBRE 2015

Vente-privée.com

Contre

Revente-privée.eu

*SITE INTERNET – NULLITE – NOM COMMERCIAL –
APPELLATION SOCIALE – DESCRIPTIF – DEPOT –
MARQUE SEMI-FIGURATIVE – DISTINCTIF PAR L'USAGE*

Synthèse

Le 13 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur la validité de la marque « vente-privée.com » dans le cadre d'un usage intensif avant la date du dépôt.

En l'espèce, la société vente-privée.com a intenté une action en contrefaçon contre l'exploitant du site *revente-privée.eu*.

La société vente-privée.com reproche à son concurrent d'utiliser un signe constitutif d'une imitation de son logo et de mener une activité identique à la sienne. Le responsable de *revente-privée.eu* a reconventionnellement demandé la nullité de la marque vente-privée.com avant la date de dépôt.

Le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 13 novembre 2015, rejeté la demande de nullité formulée par le titulaire du site *revente-privée.eu* et confirmé la validité de la marque vente-privée.com.

Vente-privée.com a en effet su démontrer l'usage intensif avant le dépôt de sa marque, en fournissant notamment, des articles, communiqués de presse ainsi que des sondages.

Concernant la question de la contrefaçon consécutive à l'enregistrement du nom domaine *revente-privée.eu* et à l'exploitation de son activité, le tribunal a considéré qu'il y avait bien un risque de confusion « renforcé par le fait que les services en cause sont d'un usage très courant et visent un large public de consommateurs ».

Jugement

EXPOSE DU LITIGE

La société Vente-privée.com, immatriculée le 30 janvier 2001, se présente comme le leader des ventes événementielles sur internet.

Elle exerce ses activités au moyen d'un site accessible notamment à l'adresse www.vente-privée.com, depuis lequel elle organise ces ventes, qui concernent des produits de différentes marques offerts à des prix attractifs accessibles sur invitation à ses membres préalablement inscrits situés en France, Belgique, Italie, Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, Pays-Bas et depuis l'été 2011, outre-Atlantique.

La première page du site se compose d'une illustration accompagnée d'une animation régulièrement modifiée ainsi que des champs permettant aux membres de saisir leurs identifiant et mot de passe permettant d'accéder aux ventes qui y sont organisées.

Elle utilise un logo constitué de l'association du signe « vente-privee.com » à trois papillons stylisés de couleur rose suivis d'une ligne en forme de vague soulignant l'élément verbal du signe.



Le fonctionnement du site de la société Vente-privee.com consiste à organiser des ventes autour d'une seule marque de produits ou services, dans un univers éphémère qui lui est dédié et conçu pour l'occasion dans lequel les articles vendus sont présentés. Les ventes donnent lieu à l'envoi préalable d'une invitation adressée par courrier électronique aux membres.

La société Vente-privee.com indique avoir enregistré pour l'année 2012 un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros TTC -ventes consommateurs- avoir organisé 4.350 ventes en Europe en 2011 et compter à ce jour environ 20.000.000 de membres dans le monde, dont plus de 14.000.000 en France.

Elle est titulaire outre sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne vente-privee.com, des marques suivantes :

- la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- la marque semi-figurative française enregistrée le 23 novembre 2005 sous le numéro n°05/3.393.310 pour désigner des services en classes 35, 38 et 41 :



- la marque semi-figurative communautaire enregistrée le 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner des produits et services des classes 1 à 45 :



La société Vente-privee.com est par ailleurs titulaire ou exploitante de plusieurs noms de domaine composés de la dénomination « vente-privee » suivie d'une extension, soit générique, soit nationale et renvoyant vers son site internet. Elle a ainsi enregistré :

- le nom de domaine « vente-privee.com » le 30 mars 2000 ;
- le nom de domaine « vente-privee.eu » le 7 avril 2006 qui renvoie vers le premier.

Elle exploite enfin un site européen, accessible depuis l'adresse url <http://eu.vente-privee.com>.

T. M. V., inscrit au RCS en qualité d'entrepreneur individuel, exerçait sous l'enseigne « *Revente-privee.eu* » une activité d'organisation d'événements permettant l'achat et la revente de produits dont notamment des articles high-tech d'occasion, ce principalement entre particuliers.

Il exploitait également un site internet accessible à l'adresse URL www.revente-privee.eu, enregistré par S. T. de façon anonyme le 21 février 2013.

Estimant que ce nom de domaine était exploité pour une activités similaire à la sienne et parfaitement concurrente exercée sous un signe constituant une imitation de son logo dans un environnement fortement inspiré de son propre site, la société Vente-privee.com a successivement :

- fait établir un procès-verbal de constat par l'Agence pour la Protection des Programmes en date du 29 mars 2013 sur l'existence du site litigieux et son contenu (pièce 11) ;

- adressé une requête à l'EURID (European Registry of Internet Domain Names) en date du 8 avril 2013, aux fins de solliciter la transmission d'informations relatives au titulaire du nom de domaine « *revente-privee.eu* » ;
- adressé une lettre de mise en demeure en date du 12 avril 2013 à S. T. et à la SCI Champagne Tertiaire dont l'adresse était mentionnée sur le site ;
- adressé à T. M. V., se présentant comme gérant de l'entité exerçant sous le nom commercial « *Revente-privee.eu* », une mise en demeure itérative en date du 26 avril 2013. La SCI Champagne tertiaire a, par courrier des 25 avril et 17 juin 2013, indiqué être sans lien avec les faits évoqués et avoir pour activité la location de bureaux à des professionnels, précisant toutefois que l'un de ses locataires pouvait avoir « organisé une opération commerciale dans les locaux qu'il loue à la SCI ».

La société Vente-privee.com a ensuite engagé une procédure de référé à l'occasion de laquelle V. T. M. a justifié avoir fait procéder à la radiation de son nom de domaine, ce qui a été constaté aux termes d'une ordonnance rendue le 21 novembre 2013 prenant acte du désistement de la demanderesse.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 2 septembre 2013, la société Vente-privee.com a assigné V. T. M. et S. T. devant ce tribunal aux fins d'obtenir l'interdiction faite aux défendeurs d'exploiter le signe « *revente-privee.eu* » et l'indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2014, elle présente les demandes suivantes, en ces termes :

Vu le procès-verbal de constat APP n°13-0046 établi par l'Agence pour la Protection des Programmes,

Vu les articles L.711-2, L.717-4, L.713-3 b), L.713-5, L.717-1 et suivants et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 9 et suivants du Règlement sur les marques communautaires n°40/94 en date du 20 décembre 1993,

Vu les dispositions de la Convention d'Union de Paris,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article R.211-7 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclarer la société Vente-privee.com recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

In Limine Litis

- Dire et juger que la présente instance porte notamment sur la marque semi-figurative communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45 ;
- Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Paris est exclusivement compétent pour juger de la présente affaire ;

En conséquence,

- Se déclarer compétent pour juger du présent litige ;

A titre préliminaire,

- constater la notoriété des signes distinctifs suivants de la société Vente-privee.com :
- la marque verbale française « *vente-privee.com* » enregistrée depuis le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,

- la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 23 novembre 2005 sous le numéro n°05/3.393.310 pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41,
- la marque semi-figurative communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45,
- la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne Vente-privee. com et les noms de domaine « vente-privee.com » et venteprivee.eu »,

A titre principal,

- Débouter S. T. et V. T. M. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l'exception de la demande de garantie formée à titre subsidiaire par S. T. à l'encontre de V. T. M., pour laquelle la société Vente-privee. com s'en rapporte à la sagesse du Tribunal,
- Dire et juger que la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, la marque semi-figurative communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45 « et la marque semi-figurative communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45 » (sic) sont parfaitement distinctifs pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées,
- Dire et juger que le signe, le nom commercial, l'enseigne et le nom de domaine « revente-privee.eu » imitent les signes distinctifs antérieurs notoires de la société Vente-privee.com,
- Dire et juger que par leurs agissements S. T. et V. T. M. ont commis des actes d'exploitation injustifiée de marques notoires au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,
- Dire et juger que par leurs agissements, S. T. et V. T. M. ont commis des actes de contrefaçon de marques par imitation au sens de l'article L.713-3 b) et L.717-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle, des articles 9 et suivants du Règlement sur les marques communautaires,
- Dire et juger que par leurs agissements, S. T. et V. T. M. ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial à l'enseigne et aux noms de domaine et de la société vente-privee.com au sens de l'article 1382 du code civil,
- Dire et juger que le site Internet www.vente-privee.eu reprend les caractéristiques essentielles du site Internet www.vente-privee.com, et partant un acte de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme,
- Dire et juger que par leurs agissements, S. T. et V. T. M. ont causé un préjudice à la société Vente-privee. com,

A titre subsidiaire,

- Dire et Juger que les agissements de S. T. et V. T. M. constituent des actes de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme,

En conséquence,

- Débouter S. T. et V. T. M. de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l'exception de la demande de garantie formée à titre subsidiaire par S. T. à l'encontre de V. T. M., pour laquelle la société Vente-privee. com s'en rapporte à la sagesse du Tribunal,
- Condamner in solidum S. T. et V. T. M. à verser à la société Vente-privee.com la somme, à parfaire, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte aux marques notoires de la société Vente-privee. com, des actes de contrefaçon des marques de la société Vente-privee.com et des atteintes à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne, et aux noms de domaine exploités par cette dernière,
- Prendre acte de la radiation par S. T. du nom de domaine « revente-privee.eu »,
- Prendre acte de la radiation par V. T. M. de l'enseigne « revente-privee.eu » du Registre du Commerce et des Sociétés,
- Condamner in solidum S. T. et V. T. M. à verser à la société Vente-privee.com la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum S. T. et V. T. M. au paiement des frais de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes,
- Condamner in solidum S. T. et V. T. M. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre (Selarl Ydès, Société d'Avocats – Toque K-37) par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Vente-privee.com expose pour l'essentiel que :

- le succès du site exploité sous les marques et sa notoriété sont incontestables, cette position de leader a été acquise grâce aux investissements matériels, financiers, publicitaires et humains engagés dès sa création,
- la connaissance du signe par le public est démontrée par des sondages, tant sur sa connaissance que sur son attractivité, la société Vente-privee.com a fait l'objet de nombreuses récompenses,
- cette notoriété est relevée par de nombreuses décisions rendues par l'INPI sur opposition entre 2007 et 2014 ainsi que par l'OMPI, elle est en outre constatée par le collège Syreli de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), elle est enfin reconnue par plusieurs décisions judiciaires,
- l'activité « vente-privee.eu » était une activité concurrente de celle exercée par la société Vente-privee.com à savoir la commercialisation de produits via une plateforme de vente,
- le signe vente-privee.com est parfaitement distinctif pour les produits ou services visés au dépôt, tant pour ce qui concerne les services de la classe 35 que pour les autres produits et services visés,
- l'appréciation du caractère distinctif d'une marque complexe doit être faite dans son ensemble,
- les marques ne peuvent être considérées comme descriptives que si elles sont « exclusivement » composées d'éléments descriptifs pris dans leur ensemble,
- les éléments de différenciation -le tiret, l'absence d'accent et le « .com »- quelle que soit leur origine ou leur justification, ne sont, pris en combinaison, nullement négligeables dans l'impression d'ensemble dégagée par le signe et confèrent à celui-ci un caractère inhabituel en langue française,
- l'élément graphique des marques semi-figuratives forment avec les termes un ensemble arbitraire,
- en tout état de cause les marques ont acquis un caractère distinctif par l'usage, la demanderesse peut en effet se prévaloir de l'usage intensif et continu du signe distinctif vente-privee.com utilisé à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine, pour démontrer l'usage de ses marques, le signe « venteprivee » et sa déclinaison « vente-privee.com » pour deux des marques constituent leur élément verbal commun, il s'agit donc d'une « partie » de la marque enregistrée dont l'usage n'est pas discuté, c'est l'élément verbal qui est dominant, le public concerné perçoit nécessairement le signe « vente-privee » ou « vente-privee.com » à titre de marque dès lors qu'il s'agit de l'élément distinctif et dominant des marques complexes,
- les critères d'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif sont également la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée,
- sur la comparaison des signes en conflit, l'élément verbal est repris de manière quasi identique, avec la même orthographe, avec une extension du nom de domaine « .eu » pour les défendeurs, la similitude intellectuelle est évidente, la reprise du trait rose stylisé est servile, l'élément graphique -hirondelles pour le signe second- ont la même couleur et les mêmes proportions,
- les services visés sont identiques ou similaires,
- les marques notoires bénéficient d'une protection particulière, prévue par les articles L713-5 du code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement des marques communautaires, cette protection s'applique à l'encontre des noms de domaine reproduisant ou imitant une marque notoire antérieure,
- la demanderesse établit la notoriété de ses marques,
- il existe un risque d'association entre les signes attaqués et les marques,
- outre l'atteinte aux marques notoires de la société Vente-privee.com, les défenderesses ont également commis des actes de contrefaçon de ses marques,

- les défendeurs ont par ailleurs porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et aux noms de domaine de la société Vente-privee.com,
- les faits sont également constitutifs d'actes de concurrence déloyale,
- le dommage subi par la demanderesse est avéré.

V. T. M. présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2014, les demandes suivantes :

Vu les articles L.717-4, L.713-3 b), L.713-5, L.717-1, et suivants et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 9 et suivants du Règlement sur les marques communautaires n°40/94 en date du 20 décembre 1993,

Vu les dispositions de la Convention d'Union de Paris,

Vu les articles 1382 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE ET JUGER que les marques déposées par la société VENTEPRIVEE. COM sont nulles, à savoir :
- la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,
- la marque semi-figurative française « Vente-privee » enregistrée depuis le 23 novembre 2005 sous le numéro n°05/3.393.310 pour désigner les services relevant des classes 35,38 et 41,
- la marque semi-figurative communautaire « vente-privee.com » enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45,

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la nullité de la marque empêche la société Vente-privee.com de se prévaloir d'une quelconque notoriété,
- DIRE ET JUGER qu'il n'existe pas d'actes de contrefaçon de marques par imitation par V. T. M.,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- CONSTATER l'absence d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de la part de V. T. M.,
- CONSTATER la fermeture du site Internet de « Revente-privee.eu »,
- CONSTATER l'absence de préjudice de la société Vente-privee.com ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la société Vente-privee.com est mal fondée en ses demandes et la débouter pour l'intégralité,
- CONDAMNER la société Vente-privee.com à verser à T. M. V. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Luc Chaupalannaz par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

T. M. V. expose pour l'essentiel que :

- le nom de domaine « Revente-privee.eu » a été enregistré le 21 février 2013, l'activité de son entreprise consiste à mettre en contact des particuliers souhaitant revendre leurs produits HIGH-TECH d'occasions tels que des smartphones, tablettes ou appareils photos, le site de Revente-privee.eu est composé d'une présentation, et indique les prochains rendez-vous pour les ventes à venir, l'accès aux ventes se fait exclusivement sur invitation par le biais de flyers, aucune vente n'a lieu sur le site,

- en ce qui concerne la marque verbale, l'expression « vente-privee.com » désigne une activité de vente en ligne de produit de marque « dégriffés » et donc nécessaire pour désigner précisément l'activité de ventes privées sur Internet, elle ne peut être distinctive et encourt l'annulation,
- de même la couleur rose n'est pas distinctive,
- à supposer que les marques soient déclarées valables, les signes sont certes similaires mais les activités des sociétés concernées ne sont pas les mêmes,
- les actes de contrefaçon ne sont donc pas constitués,
- même s'il s'est inspirée du logo de la société Vente-privee.com, aucun risque de confusion ne pourra lui être reproché, en raison des différences entre les signes et les services visés, il n'existe donc pas d'actes de concurrence déloyale ni de parasitisme,
- le préjudice allégué n'est pas démontré.

S. T. présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 20 mai 2014, les demandes suivantes :

Vu les articles L.717-4, L.713-3 b), L.713-5, L.717-1, et suivants et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 9 et suivants du Règlement sur les marques communautaires n°40/94 en date du 20 décembre 1993,

Vu les dispositions de la Convention d'Union de Paris,

Vu les articles 1382 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

- DECLARER recevable et bien fondé S. T. en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit,
- DECLARER irrecevable et mal fondée la société VENTEPRIVEE.COM en toutes ses demandes,

A titre principal,

- PRONONCER la nullité des marques suivantes :
- la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,
- la marque semi-figurative française « Vente-privee » enregistrée depuis le 23 novembre 2005 sous le numéro n° 05/3.393.310 pour désigner les services relevant des classes 35,38 et 41,
- la marque semi-figurative communautaire « vente-privee.com » enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45,
- DIRE ET JUGER que conformément aux articles R714-2 et R714-3 du code de la propriété intellectuelle, le jugement à intervenir sera inscrit au Registre national des marques à l'initiative de S. T. aux frais de la société Vente-privee.com,
- DIRE ET JUGER que la nullité de la marque empêche la société Vente-privee.com d'avoir une quelconque notoriété,
- PRENDRE ACTE de la radiation du nom de domaine « Revente-privee.eu »,
- DIRE ET JUGER que S. T. n'a commis aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, au préjudice de la société Vente-privee.com ;
- CONDAMNER la société Vente-privee.com à verser à S. T. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société Vente-privee.com aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-François Henrotte par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER T. M. V. à garantir S. T. de toute somme qui serait mise à sa charge par le jugement à intervenir,
- CONDAMNER T. M. V. à verser à S. T. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER T. M. V. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-François Henrotte par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S. T. expose pour l'essentiel que :

- son intervention s'est bornée à la réservation du nom de domaine *revente-privee.eu* le 21 février 2013 et à la création du site internet « *Revente-privee.eu* », il n'a pris aucune part dans le choix du nom,
- le 2 septembre 2013, il a procédé à la radiation définitive du nom de domaine « *revente-privee.eu* »,
- il s'associe à l'argumentaire développé par T. M. V. sur la validité des marques,
- dans l'hypothèse d'une condamnation à sa charge, il demande à ce que T. M. V. soit condamné à le garantir de toute somme qui devrait être versée en exécution de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2015 et l'affaire a été plaidée le 29 septembre 2015.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

DISCUSSION

Il est précisé à titre préliminaire que :

- la pièce 2-3 de la demanderesse renvoie dans son dossier de plaidoirie, non pas comme indiqué au bordereau à sa marque semi-figurative communautaire n°5413018, qui n'est pas non plus produite par les défendeurs au soutien de leur demande reconventionnelle en nullité, mais à sa marque semi-figurative française n°3318310 qui n'est pas l'objet du litige, de sorte que les demandes relatives à ce titre ne peuvent être examinées ;
- dans son dispositif, la société *Vente-privee.com* conclut à la validité comme étant distinctives de ses marques française verbale n°09/3623085 et de la marque communautaire précitée, mentionnée à deux reprises en lieu et place de la marque semi-figurative française n°05/3393310, laquelle apparaît cependant dans les motifs de ses conclusions comme clairement visée par les demandes présentées, dont le tribunal est en conséquence saisi.

1-validité de la marque verbale *vente-privee.com* n°09/3623085 et de la marque semi-figurative française *vente-privee* n° 3318310 :

L'article L711-1 du code de propriété intellectuelle indique que : « *La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* ».

L'article L711-2 précise que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que « sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle .

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage ».

La marque doit en effet, pour être valable, permettre au public pertinent d'identifier l'origine des produits ou services qu'elle désigne et de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance. La distinctivité du signe s'apprécie au terme d'un examen global de tous les éléments le composant, à la date du dépôt, et pour chaque produit visé dans l'enregistrement indépendamment de l'activité effectivement exercée par le titulaire de la marque.

Au cas d'espèce, les défendeurs concluent à la nullité de la marque verbale française « *vente-privee.com* » n°09/3.623.085 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, de la marque semi-figurative française « *Vente-privee* » n°05/3.393.310 pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 et enfin de la marque semi-figurative communautaire « *vente-privee.com* » enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45.

Pour les raisons précédemment indiquées seules les demandes relatives aux marques françaises seront examinées.

S. T. et V. T. M. mentionnent tous les produits et services visés au dépôt des marques, mais se limitent dans leur argumentaire à faire valoir que leur élément verbal « *désigne une activité de vente en ligne de produit de marque dégriffés, et donc nécessaire pour désigner précisément l'activité de ventes privées sur internet* » ce qui ne concerne finalement que :

- pour la marque n°09/3623085, les services de « promotion de ventes pour le compte de tiers » « présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail » « regroupement pour le compte de tiers de produits et de services(...) permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tous moyens, notamment sur un site web marchand » de la classe 35 ;
- pour la marque n°05/3393310, les services de « promotion des ventes » de la classe 35 ;

marque verbale française « *vente-privee.com* » n°09/3623085 :

Cette marque a été enregistrée le 16 janvier 2009 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Concernant la classe 35, il s'agit des services de « promotion des ventes pour le compte de tiers ; (...) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, à savoir des produits et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de l'hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des cosmétiques, de l'habillement et des accessoires de mode, du textile, de la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier ; des arts de la table, du linge de maison, de l'aménagement et de l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du bricolage, de l'outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de l'édition, de la musique, de la papeterie, de l'électroménager ; de l'audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et de l'informatique, permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand (...) ».

La société Vente-privee.com soutient que la présence du tiret entre les mots « *vente* » et « *privee* » ainsi que l'absence d'accent sont inhabituelles en langue française, formant un mot dont la signification est différente de celle de chacun des deux vocables juxtaposés, ce qui est de nature à questionner le consommateur plutôt qu'à le renseigner, et que leur association à l'extension « .com » est une particularité supplémentaire ajoutant au caractère distinctif.

Il ne peut cependant être sérieusement contesté que dès 2009, l'expression « *vente privée* » était utilisée en langue française et connue du public comme s'appliquant à des ventes ponctuelles proposées à un groupe déterminé d'acheteurs potentiels réunissant certains critères préalablement définis leur permettant d'y accéder, ce qui est descriptif des services précités. Or, les caractéristiques dont se prévaut la demanderesse -tiret et absence d'accent- ne suffisent pas à écarter la combinaison des termes de leur sens usuel.

De même, à l'époque du dépôt, la forme d'un nom de domaine renvoyait clairement à un accès à des ventes privées au moyen d'un site internet, ce qui au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment en ligne, est descriptif d'une modalité du service offert sans permettre au consommateur d'en identifier l'origine.

La demanderesse fait valoir ensuite, sans que ce point ne soit abordé dans les écritures adverses, que sa marque verbale a acquis un caractère distinctif en raison d'un usage massif et continu sur une longue durée de l'ensemble des signes verbaux et semi-figuratifs dont elle constitue l'élément commun.

En droit communautaire, l'article 3§3 de la directive 2008/95 prévoit qu'une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle pour défaut de distinctivité « si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif » et qu'en outre, « les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement ».

Ainsi, en l'absence de dérogation prévue par le législateur français sur ce point, ce n'est que si la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait antérieurement à la date du dépôt qu'elle peut échapper à l'application du motif de nullité tiré de l'absence de pouvoir distinctif du signe.

Dans l'arrêt *Windsurfing Chiemsee* du 4 mai 1999, la CJUE a posé en ces termes un certain nombre de critères pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif par l'usage : « pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. (Point 51) Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie ».

Il y a lieu d'apprécier au cas d'espèce si au regard des pièces produites, le signe « *vente-privee.com* » était à la date du dépôt de la marque apte à permettre à une fraction significative de consommateurs d'identifier la provenance des produits précités, visés en classe 35.

La société *Vente-privee.com* exploite son activité sous la dénomination sociale « *Vente-privee.com* » depuis 2001 soit la date de son immatriculation, et la marque verbale a été enregistrée en janvier 2009.

L'évolution de son chiffre d'affaires résultant des ventes directes sur internet ressort d'une attestation établie par son expert-comptable le 4 mai 2006, indiquant que celui-ci s'élevait HT à 17.476.371 euros en 2004, 96.737.679 euros en 2005, 308.132.426 euros en 2007 et enfin 418.061.431 euros en 2008 (pièce 4-1).

En termes de classement, le site identifié par le signe *vente-privee.com* était en 2009 le troisième site web français vendant le plus de vêtements (pièce 4-23, article de presse du 23 septembre 2009).

La société *Vente-privee.com* produit par ailleurs sur la période de référence soit avant 2009 :

- un extrait du site « *usine nouvelle.com* » du 23 novembre 2009 indiquant que « *www.vente-privee.com* devenue numéro 1 de la vente événementielle en ligne » ;
- un article de « 20 MINUTES » évoquant « *vente-privee.com*, n°1 du destockage sur internet » ;
- un document 01net.com relatif au panel Mediametrie/NetRatings sur l'audience des sites en mars 2007, montrant que le site *vente-privee.com* est parmi le « top 10 des Brands les plus en affinité avec les femmes » avec 1.919.000 consultations (pièce 4-16) ;

- un article de La Tribune.fr du 2 décembre 2008, indiquant que « vente-privee.com, le site de ventes événementielles sur internet, annonce... avoir atteint son milliardième visiteur » et que « venteprivee.com est aussi le premier site de e-commerce en France en nombre de visiteurs par mois » (pièce 4-17) ;
- un baromètre de l'audience du e-commerce en France en décembre 2008 -Fevad (fédération du e-commerce et de la vente à distance) - Médiamétrie- sur les sites les plus visités en France, parmi lesquels vente-privee.com occupe la 10^{ème} position avec 6.366.000 visiteurs uniques (pièce 4-19).
- un communiqué de presse « direct panel » du 6 mai 2008 indiquant que le site Vente-privee.com « a atteint, en quelques années, un taux de notoriété de plus de 86 % chez les acheteurs en ligne »
- le site vente-privee.com a été en 2006 le quatrième site marchand français en gain de nouveaux visiteurs avec près de 1,4 visiteurs supplémentaires (pièce 4-21).

Il ressort enfin de sondages réalisés auprès du public que dès 2008, le signe « *vente-privee.com* » était cité spontanément par plus d'un acheteur sur 5 et connue par près de 6 acheteurs en ligne sur 7 (pièce 4.55-synthèse « direct panel »-baromètre e.commerce 2008).

Ces éléments, qui témoignent de l'importance croissante du chiffre d'affaires de la société Vente-privee.com, de sa position sur le marché des ventes événementielles, de sa connaissance par un large public et de l'importance de ses investissements publicitaires, permettent de considérer qu'à la date du dépôt, et même s'il a toujours été systématiquement associé à son élément figuratif et à la couleur rose qui sont omniprésents sur son site qui représente son seul accès au public, le signe verbal « *vente-privee.com* » permettait à une fraction significative du public concerné -soit le consommateur s'intéressant aux services de vente en ligne- d'identifier l'origine des services distribués de « promotion des ventes pour le compte des tiers ; (...) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (...) et de services, (...), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand ».

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité de la marque verbale française « *vente-privee.com* » n°3623085 pour défaut de distinctivité.

marque semi-figurative française « vente-privee » n°05/3318310 :

Cette marque a été enregistrée le 23 novembre 2005 pour désigner des services en classes 35, 38 et 41.

Elle se compose de l'élément verbal « vente-privee » dont les deux mots sont séparés par un trait d'union et d'un élément figuratif constitué d'une ligne en forme de vague soulignant l'élément verbal ainsi que de 3 papillons représentés en traits stylisés, de position et de taille différente.

Les défendeurs qui supportent la charge de la preuve ne fournissent aucune argumentation développée à l'appui de leur demande d'annulation de la marque, se limitant à affirmer que la couleur rose ne peut en soi être constitutive d'une marque et que le dessin « doit être suffisamment fantaisiste pour être distinctif », ce alors que le signe forme avec l'élément verbal qu'il souligne partiellement un ensemble parfaitement arbitraire au regard des services désignés.

Dans ces conditions, la demande d'annulation ne peut être accueillie.

2-notoriété :

La société Vente-privee.com revendique « la protection spéciale des marques notoires » au visa de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle disposant que « la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».

Les agissements reprochés par le titulaire des marques étant en l'espèce relevés uniquement pour des services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt, la question de la renommée des signes et donc de leur éventuelle protection étendue, qui est indifférente pour la solution du présent litige et que la société Vente-privee demande au tribunal de « constater », n'a pas lieu d'être examinée.

3-contrefaçon :

Les actes reprochés aux défendeurs sont l'enregistrement du nom de domaine « *revente-privee.eu* » et l'exploitation de l'activité de vente de produits en ligne sous un signe semi-figuratif composé de l'adresse web « *www.revente-privee.eu* », d'un trait en forme de vague placé sous l'élément verbal et de trois hirondelles en traits stylisés de couleur rose placées devant celui-ci, de taille différente :

En application de l'article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle sont interdits, 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.

Il y a lieu de rechercher si au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque étant apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espèce.

S'agissant de permettre à des particuliers de présenter leurs produits à la vente sur un site dédié à cette activité, le service offert sous le signe litigieux est fortement similaire à celui de « promotion de ventes pour le compte de tiers » « présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail » « regroupement pour le compte de tiers de produits et de services(...) permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces services par tous moyens, notamment sur un site web marchand » désigné en classe 35 par la marque verbale de la société Vente-privee.com et à celui de « promotion des ventes » visé au dépôt de sa marque semi-figurative.

Ensuite sur la comparaison des signes, sont repris par le nom de domaine et le logo litigieux :

- l'association de deux mots séparés par un tiret, avec pour seules différences le préfixe « re » avant le mot « vente », ce qui produit le même effet visuel et sonore ;
- l'adjonction aux deux termes ainsi associés de l'extension correspondant à un site internet, en l'occurrence « eu » au lieu de « com » pour la marque verbale première ;
- un élément graphique très fortement inspiré de la marque semifigurative, en ce qu'il utilise à la fois un trait en forme de vague venant souligner l'élément verbal, la même couleur rose ainsi que trois oiseaux
- au lieu des papillons de la marque première- qui ont les mêmes ailes déployées, le même positionnement et les mêmes proportions rapportées à l'élément verbal qu'il accompagne, renvoyant conceptuellement à une même idée de légèreté et de mobilité.

Ces similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, qui ne sont du reste pas sérieusement contestées en défense, sont génératrices d'un risque de confusion renforcé par le fait que les services en cause sont d'un usage très courant et visent un large public de consommateurs.

Les actes de contrefaçon à la fois de la marque verbale « *Venteprivee. com* » et de la marque semi-figurative « vente-privée » sont donc caractérisés.

4-atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et aux noms de domaine de la société Vente-privee.com :

Ces signes distinctifs ne constituant pas des droits de propriété intellectuelle, ils sont susceptibles d'être protégés sur le fondement de l'article 1382 du code civil si les utilisations litigieuses peuvent s'analyser comme des actes de concurrence déloyale.

La société Vente-privee.com établissant utiliser le signe verbal « *vente-privee.com* » éponyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne -avec l'élément figuratif précédemment décrit de nom de domaine, augmenté de l'extension « .com » et « .eu » ce qui n'est du reste pas contesté, elle est au regard des observations qui précèdent relatives à la contrefaçon de la marque verbale « *Venteprivee.com* » fondée à se prévaloir d'un risque de confusion généré par les similitudes importantes relevées, notamment en ce que le public pertinent s'intéressant aux ventes en ligne, d'attention moyenne, sera conduit à attribuer au service désigné sous le signe adverse, sous lequel sont offerts des articles d'occasion proposés dans le cadre de ventes organisées à destination d'un public restreint sous réserve d'une démarche préalable d'affiliation, une origine commune ou du moins à supposer qu'il existe un lien entre les deux prestataires.

6-mesures réparatrices et indemnitaires :

L'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version en vigueur jusqu'au 13 mars 2014 que « 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 le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des 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 ».

Le nom de domaine *www.revente-privee.eu* a été enregistré en février 2013 et radié le 2 septembre 2013, ce qui représente environ 6 mois d'activité. Le procès-verbal de constat du 29 mars 2013 (pièce 11) montre que le site est consacré à la présentation de produits high-tech

tels qu'appareils photos, tablettes, ipads- offerts à la revente par des particuliers appelés à se réunir à une date préalablement fixée lors d'un événement dont l'accès est présenté comme « privé sur invitation ».

Dans un courrier adressé au conseil de la demanderesse, T. M. V. a admis avoir recueilli « une dizaine » d'inscriptions d'exposants et visiteurs et aucune précision n'est fournie sur le volume des transactions réalisées au moyen du site, ni sur les bénéfices induits pour le contrefacteur.

Dans ces conditions, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à 8.000 euros le préjudice résultant de l'atteinte aux marques de la société Vente-privee.com et à 2.000 euros celui résultant des actes de concurrence déloyale constitués par l'imitation de ses dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine.

Au regard du rôle tenu par S. T., dont il confirmé par T. M. V. qu'il s'est limité dans le cadre d'une relation familiale et hors de toute relation professionnelle entre les parties, à enregistrer à sa demande le nom de domaine litigieux et à créer son site, sa position ne peut s'analyser comme une participation aux agissements précités et les demandes de condamnation solidaire dirigées à son encontre seront rejetées.

La demande de garantie formée à l'encontre de T. M. V. devient dès lors sans objet.

Le trouble ayant cessé par la radiation du nom de domaine litigieux, et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts étant suffisantes à réparer le préjudice, l'interdiction sollicitée sera prononcée en tant que de besoin dans les termes du dispositif et les mesures de publication seront rejetées.

7-autres demandes :

V. T. M., partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, auxquels s'ajouteront les frais de constat dressé par l'Agence de Protection des Programmes le 29 mars 2013.

Il sera par ailleurs condamné à verser à la société demanderesse, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.

Il n'est pas justifié de faire droit à la demande présentée par S. T. de ce chef, qui sera rejetée.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes d'annulation de la marque verbale *venteprivee.com* n°09/3623085 et de la marque semi-figurative française vente-privee n°3318310 pour défaut de distinctivité ;

REJETTE l'ensemble des demandes relatives à la marque communautaire semi-figurative n°5413018, dont le certificat d'identité n'est pas versée aux débats ;

DIT qu'en imitant, au moyen de l'enregistrement effectué pour son compte par un tiers et de l'exploitation d'un nom de domaine « *www.revente-privee.eu* » combinée à l'utilisation d'un signe figuratif, les marques verbale *vente-privee.com* n°09/3623085 et semi-figurative française vente-privee n°3318310, pour offrir des services de présentation de produits offerts à la vente sur internet, T. M. V. a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société VENTEPRIVEE. COM ;

DIT que par les mêmes agissements, T. M. V. a porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et aux noms de domaines de la société Vente-privee.com et a ce faisant, commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice ;

FAIT INTERDICTION à T. M. V. d'imiter, au moyen de l'enregistrement effectué pour son compte par un tiers et de l'exploitation d'un nom de domaine « *www.revente-privee.eu* » combinée à l'utilisation d'un signe figuratif, les marques verbale *venteprivee.com* n°09/3623085 et semi-figurative française vente-privee n°3318310 pour offrir des services de présentation de produits offerts à la vente sur internet ;

CONDAMNE T. M. V. à verser à la société VENTEPRIVEE. COM la somme de 8.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

CONDAMNE V. T. M. à verser à la société VENTEPRIVEE. COM la somme de 2.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par l'atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à son enseigne et à ses noms de domaine ;

REJETTE les demandes de la société Vente-privee.com en ce qu'elles sont dirigées contre S. T. ;

DIT que la demande de garantie formée par S. T. à l'égard de T. M. V. est sans objet ;

CONDAMNE T. M. V. à verser à la société VENTEPRIVEE. COM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE S. T. de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de publication ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE T. M. V. aux dépens auxquels s'ajouteront les frais de constat dressé par l'Agence de Protection des Programmes le 29 mars 2013, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

COUR D'APPEL DE PARIS
2^{ÈME} CHAMBRE POLE 5
4 DECEMBRE 2015

La société Tanguy de Latour Événements (« 100 % Evenementiel »)

Contre

Madame K. A. épouse A. (« 100 % Animation Edition »)

*CONTREFAÇON – DROIT DES MARQUES –
CONCURRENCE DELOYALE – RISQUE DE CONFUSION –
NOM COMMERCIAL – SIMILITUDES*

Synthèse

Le 4 décembre 2015, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le risque de confusion entre les marques « 100 % Evènementiel » et « 100event.fr ».

En l'espèce, la société Tanguy de Latour Événements est titulaire de la marque semi-figurative 100 % Évènementiel. Elle met en demeure son concurrent, Madame K.A, de cesser l'exploitation des signes « 100 % Animation », « 100 % Animation-Edition » et « 100 % Event » et l'assigne devant le tribunal de commerce en responsabilité pour atteinte à son nom commercial. Les juges se déclarent incompétents au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Madame K.A conteste la validité du titre de la demanderesse pour défaut d'exploitation. Le tribunal accepte cet argument, prononce la déchéance de la marque pour certains produits et services et rejette l'ensemble des demandes de la société Tanguy de Latour Événements. Cette dernière fait appel de la décision.

Dans cet arrêt, la cour d'appel de Paris considère que compte tenu des différences phonétiques, visuelles et conceptuelles, il n'y a pas de risque de confusion possible entre la marque 100 % Evenementiel et les signes contestés. En conséquence, les magistrats condamnent la société Tanguy de Latour Événements, à payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Arrêt

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.

Par lettre du 10 février 2011, la société Tanguy de Latour Événements dont le nom commercial est « Tanguy de Latour Événements / 100 % Évènementiel » qui exerce des activités d'organisation d'événements et d'animation et qui est titulaire de la marque semi-figurative française « 100 % Évènementiel », n° 01 3 096 405, déposée le 20 avril 2001 et publiée au BOPI le 28 septembre 2001 puis régulièrement renouvelée, a mis en demeure Madame K. A. - inscrite au Registre du commerce depuis 2002 et qui exerce sous les signes « 100 %

Animation » ou « 100 % Animation-Edition » ou « 100 % Event », des activités artisanales d'organisation d'événements en présentant son activité sur le site web ainsi qu'au moyen d'une vidéo intitulée « 100 % Event DJ Live Demo » accessible à l'adresse - de cesser l'exploitation de ces signes avant de l'assigner en contrefaçon de marque et en responsabilité pour atteinte à son nom commercial devant le tribunal de commerce de Créteil, selon acte du 27 novembre 2011, puis devant le tribunal de grande instance de Créteil, ce dernier se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2014, celui-ci a, en substance et sans assortir sa décision de l'exécution provisoire :

prononcé la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evénements sur la marque précitée en ce qu'elle désigne les produits et services suivants :

« organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, location de décors de spectacle, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d'enregistrements sonores, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, services d'orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales, location de costumes, réservations d'hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, programmations pour ordinateurs, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs »

avec effet à compter du 20 avril 2006 et inscription de la décision devenue définitive au Registre national des marques,

rejeté l'intégralité des demandes de la requérante en la condamnant à verser à la défenderesse la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2015, la société à responsabilité limitée Tanguy de Latour Evénements, appelante, demande pour l'essentiel à la cour d'infirmier le jugement en toutes ses dispositions et :

de déclarer Madame A. « irrecevable » en sa demande de déchéance partielle de ses droits sur la marque précitée et de l'en « débouter »,

de dire que l'exploitation par celle-ci du site internet <100event.fr> ainsi que l'usage des dénominations « 100 % Event » ou « 100 % Animation » ou « 100 % Animation - Edition » sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et d'usurpation de son nom commercial et constituent, par ailleurs, des actes de contrefaçon de la marque précitée,

d'ordonner, en conséquence, la cessation de l'usage des dénominations litigieuses et de toute dénomination « 100 % Événementiel » ainsi que la « fermeture » du nom de domaine <100event.fr> sans lien de redirection vers un autre site », ceci sous astreinte,

de condamner Madame K. Aimar à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son nom commercial et celle de 15.000 euros en réparation du préjudice, tant économique que moral, résultant de l'atteinte à la marque outre la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 1^{er} octobre 2015, Madame K. A. épouse A. (exerçant sous le nom commercial « 100 % Animation Edition ») prie, en substance, la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer l'appelante mal fondée en ses demandes en la condamnant à lui verser la somme complémentaire de 12.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la déchéance des droits de l'appelante sur la marque « 100 % Événementiel » n°01 3 096 405

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Tanguy de Latour Evénements

Considérant que l'appelante soutient que l'action en déchéance formée à titre reconventionnel par Madame A. n'est pas de nature à rendre disponible l'exploitation du signe litigieux puisque sont exploités des signes portant également atteinte tant à son nom commercial éponyme qu'à son enseigne, de sorte que l'intimée ne justifie d'aucun intérêt à agir en déchéance ;

Mais considérant que Madame A., relevant que sa recevabilité à agir n'était pas contestée en première instance, fait pertinemment valoir qu'assignée en contrefaçon de marque, elle dispose d'un intérêt légitime au succès de sa prétention, que les droits sur la marque et ceux portant sur les autres signes distinctifs en cause, différents de la marque, ont des régimes juridiques distincts et que la marque dont la déchéance est demandée constitue une entrave au développement de ses propres activités ressortant du même domaine que les services couverts par la marque qui lui est opposée ;

Que cette fin de non-recevoir ne saurait, de ce fait, prospérer ;

Sur le défaut d'usage réel et sérieux de la marque

Considérant que la société appelante fait valoir que le tribunal n'a examiné que quelques pièces en les jugeant non pertinentes pour établir un usage sérieux de la marque en cause mais qu'elle entend rapporter la preuve d'un tel usage, depuis son enregistrement, dans les cinq années qui ont suivi et depuis lors, au moyen des nombreuses pièces qu'elle produit en cause d'appel ;

Que Madame A. qui poursuit la confirmation du jugement objecte que la preuve d'un usage sérieux n'est pas rapportée pour certains des services visés à l'enregistrement et que l'énumération des prestations effectuées sans rattachement précis à chacun de ceux-ci rend très difficile l'appréciation de l'usage par la cour ; qu'elle émet les plus expresses réserves sur les pièces produites, qu'il s'agisse du lien entre les contrats et les factures non signées et dont les montants sont cachés, des prestations étrangères aux services désignés à l'enregistrement (exploitation pour des T-shirts, location de véhicules ou de téléviseurs) qui ne prouvent qu'un usage du nom commercial et qu'il appartenait à l'appelante de verser des catalogues ou des documents promotionnels ayant date certaine (ce qui n'est pas le cas de cartes de visite, lettres à en-tête ou plaquettes) et non point, comme elle le fait, des documents comptables et fiscaux ou encore à destination des fournisseurs qui ne prouvent en aucun cas une exploitation à destination de la clientèle ;

Considérant, ceci exposé, que si Madame A. a formé sa demande de déchéance par conclusions de première instance notifiées le 18 septembre 2013, ce qui devrait conduire à prendre pour période de référence les cinq années précédant cette date en application de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, elle soutient qu'il n'en a jamais été fait un usage sérieux depuis son enregistrement de sorte que la cour est conduite à retenir comme période de référence celle qui s'étend entre la date de la publication au BOPI (soit le 28 septembre 2001) et la demande de déchéance ;

Qu'étant rappelé qu'il résulte des enseignements de la jurisprudence communautaire (en particulier de l'arrêt Ansul rendu le 11 mars 2003 par la Cour de justice) que la déchéance est encourue lorsque le titulaire de la marque n'a pas cherché à faire de la marque une utilisation effective mais ne l'a fait qu'à titre symbolique à seule fin du maintien des droits conférés par la marque, il y a lieu de considérer, en contemplation des pièces versées aux débats (comportant des factures et, en regard, des documents bancaires attestant de leur règlement effectif) que la société appelante a fait un usage réel et sérieux de la marque (et non point de son nom commercial) à destination de sa clientèle depuis 2001 pour identifier les services suivants :

organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, services de discothèques, divertissements, informations en matière de divertissements, location d'enregistrements sonores, services d'orchestres, organisation de bals, planification de réceptions (divertissements), compositions florales,

réservations d'hôtels, location de chaises, tables, linges de table et verrerie, location de constructions transportables, location de salles de réunion, services de maîtres de maison, photographie, restauration, services de traiteurs ;

Que l'usage sérieux de la marque pour ces services, dans la vie des affaires, ressort, en effet, du libellé des factures produites (pièces 35-1 à 35-87) couvrant la période s'étendant de 2001 à 2013 et se trouve conforté par la production de pièces attestant d'activités en lien avec les prestations effectivement réalisées, qu'il s'agisse des conditions générales de vente annexées à des devis ou propositions acceptées (pièces 40-1 à 40-5), de l'usage de produits promouvant le signe, accessoires aux services fournis à la clientèle, en 2002 (pièce 41), du référencement des services dans des revues ou annuaires de 2002 à 2011 (pièces 29 à 34), de cartes de visite ou de plaquettes publicitaires dont il n'est pas d'usage qu'elles comportent une date (pièces 10, 27, 28) ou de l'usage de la marque sur le site servant à désigner, à compter de 2004, une partie desdits services (pièces 25 et 26) ;

Qu'en revanche, il ne ressort pas de la présentation simplement chronologique de l'appelante, justement critiquée par l'intimée en ce qu'elle ne s'attache pas à mettre en relief l'usage de chacun des services couverts pris isolément, qu'il ait été fait de la marque une utilisation effective pour les services suivants :

organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacle, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmations pour ordinateurs ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ses dispositions sur ce point et que la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evénement sur la marque semifigurative « 100 % Événementiel » ne sera prononcée qu'à compter du 28 septembre 2001 pour les services d'organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacle, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmations pour ordinateurs ;

Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative « 100 % Événementiel » n°01 3 096 405

Considérant que, visant les articles L 713-1 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l'appelante soutient que l'usage par l'intimée des signes « 100 % Event », « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » pour exercer des activités identiques ou similaires aux services couverts par la marque enregistrée en constituant la contrefaçon, de même que l'usage du nom de domaine <100event.fr> en rappelant que le caractère « % » ne peut être déposé au sein d'un nom de domaine ;

Qu'il résulte de la comparaison des signes, poursuit-elle, un risque de confusion pour le public concerné dès lors que l'élément figuratif de sa marque n'a pas d'influence sur celui-ci, que les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles sont prépondérantes entre les éléments verbaux, qu'au surplus, les termes « 100 % Événementiel » et « 100 % Event » ne constituent pas la description des services visés par la marque mais forment un ensemble arbitraire et distinctif, comme tel apte à remplir sa fonction d'indicateur d'origine et qu'est dénuée de pertinence la référence à des usages par des tiers, de la même façon que l'invocation par l'intimée d'une activité très ciblée (à savoir sur la communauté de confession juive et dans l'est parisien) ;

Sur la comparaison des produits

Considérant que les signes critiqués sous lesquels Madame A. exerce ses activités ainsi que le nom de domaine qu'elle a réservé et qui permet d'accéder à un site délivrant au public une information sur lesdites activités ont vocation à identifier les services objet de ses activités ;

Que force est de considérer que les services exploités sous ces signes distinctifs et qui ont trait à l'organisation d'événements et aux prestations s'y rapportant sont similaires ou identiques aux services visés à l'enregistrement de la marque opposée et qu'à cet égard, il est indifférent qu'il en ait été fait un usage catégoriel ou géographiquement restreint ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque semi-figurative dont l'appelante est titulaire comporte un élément verbal « 100 % Événementiel » calligraphié en lettres majuscules sur une seule ligne sous lequel est représenté, atteignant une hauteur de près de sept fois celle de cet élément verbal, un élément figuratif composé de deux ellipses croisées enserrant une flèche épaisse pointée vers le haut ;

Que les signes cumulativement argués de contrefaçon - « 100 % Event », « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » et <100event.fr> - sont, quant à eux, de simples éléments verbaux ;

Considérant que ceux-ci ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque enregistrée qui leur est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les signes en conflit un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, les signes « 100 % Animation » et « 100 % Animation-Edition » et la marque « 100 % Événementiel » n'ont en commun que leur élément d'attaque, « 100 % », faiblement distinctif ; que si le signe « 100 % Event » et le nom de domaine partagent avec la marque la racine « even » ils n'ont pas la même longueur et le consommateur ne sera pas conduit à décomposer les signes qu'il percevra comme un tout ;

Qu'en toute hypothèse, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme de manière péremptoire que l'élément figuratif est négligeable alors qu'il résulte des enseignements de la juridiction communautaire que si, d'une manière générale, l'élément verbal d'une marque, du fait de son caractère prononçable, est plus distinctif que son élément figuratif, il doit être statué au cas par cas ; qu'il apparaît en l'espèce qu'outre sa dimension particulièrement importante en regard de celle de l'élément verbal, l'élément figuratif en question se présente sous une configuration particulière, originale et élaborée, et comme tel susceptible d'influencer l'impression globale produite par la marque telle que déposée ; que cet élément figuratif n'est repris dans aucun des signes critiqués ;

Qu'il se déduit de la comparaison visuelle des signes en présence que leurs facteurs de rapprochement apparaissent négligeables ;

Que, phonétiquement, seule la séquence faiblement distinctive « 100 % » des signes « 100 % Animation » et « 100 % Animation-Edition » - ou « 100 » du nom de domaine - se retrouvera dans l'énonciation orale de la marque enregistrée ; que pour ce qui est du signe « 100 % Event », la prononciation de la locution « Événementiel » diffère de l'anglicisme « Event » tant pour le consommateur ayant des connaissances de base en langue anglaise que pour celui qui énoncerait ce dernier terme en se référant à la langue française et que dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, cette prononciation est sans rapport avec celle du terme « Événementiel » ;

Que le rythme et les sonorités des signes opposés se distinguent donc de manière significative ;

Que, conceptuellement, la marque enregistrée prise dans son ensemble ne peut être considérée comme intrinsèquement distinctive pour désigner des services se rapportant à l'organisation d'événements de diverses natures et se révèle comme simplement évocatrice des services couverts, d'autant qu'il n'est fourni aucun élément sur le crédit dont elle jouit auprès du public pertinent ; que les signes contestés étant, eux aussi, faiblement distinctifs pour désigner indirectement les services exploités par Madame A., il ne peut être considéré que le consommateur moyennement attentif et avisé associera les signes en conflit du fait de leur contenu sémantique ;

Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des services couverts par la marque et les signes distinctifs contestés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Qu'il s'évince de tout ce qui précède qu'il convient d'amender le jugement qui a « rejeté » la demande au titre de la contrefaçon en conséquence de la déchéance des droits de la demanderesse à l'action sur sa marque et de dire qu'en l'absence de risque de confusion entre, d'une part, la marque semi-figurative « 100 % Événementiel » et, d'autre part, les signes « 100 % Event », « 100 % Animation », « 100 % Animation-Edition » ainsi que le nom de domaine <100event.fr> sous lesquels Madame K. Aimar exerce son activité, la société Tanguy de Latour Evenements n'est pas fondée en son action en contrefaçon et qu'il y a l'ieu de l'en débouter ;

Sur l'action en concurrence déloyale

Considérant que l'appelante se prévaut de l'existence de ses droits sur le nom commercial « 100 % Événementiel » utilisé dans le cadre de son activité de services depuis 2001, estimant à cet égard que l'antériorité d'usage dont fait état l'intimée ne résulte que de ses assertions, ainsi que de l'atteinte et de l'usurpation de ce nom commercial du fait de l'utilisation pour exploiter les services que cette dernière fournit de la dénomination « 100 % Event » qui constitue une imitation de sa marque et génère, tout comme l'usage des signes « 100 % Animation » et « 100 % Animation-Edition » un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public concerné ;

Qu'elle fait également valoir qu'elle exploite, depuis la même date, le nom de domaine pour la promotion des services désignés par sa marque et que l'usage, par l'intimée, du nom de domaine pour promouvoir ses propres services sous les dénominations précitées est constitutif d'un acte de concurrence déloyale car il a pour effet d'entraîner une confusion supplémentaire dans l'esprit du public quant à l'origine des services en cause ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il résulte de la lecture de l'extrait Kbis versé aux débats par l'appelante (pièce 7) que son nom commercial n'est pas, comme elle l'affirme dans ses écritures et sans prendre en considération la motivation des premiers juges, « 100 % Événementiel » mais « Tanguy de Latour Événements / 100 % Événementiel » ; qu'aucun risque de confusion ne peut être retenu entre le nom commercial de la personne morale résultant de son immatriculation au Registre du commerce et les signes contestés ;

Qu'au surplus, il ne peut être considéré que les dénominations choisies par Madame A. pour désigner son activité de prestation de services prête à confusion avec la désinence du nom commercial figurant dans l'extrait Kbis produit, ceci par mêmes motifs que précédemment ;

Que, s'agissant du nom de domaine évoqué en cause d'appel, il ne peut non plus être considéré comme générateur d'un risque de confusion avec le nom de domaine <100ev.com> enregistré par l'appelante qui n'a aucune signification propre ;

Qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande à ce titre ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité conduit à allouer à Madame A. une somme complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société Tanguy de Latour Événements qui succombe supportera les dépens d'appel ;

DECISION

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la déchéance de la marque et à l'action en contrefaçon et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande au titre de la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Événements sur sa marque « 100 % Événementiel » n°01 3 096 505 ;



Prononce la déchéance des droits de la société Tanguy de Latour Evénements SARL sur sa marque « 100 % Événementiel » n°01 3 096 405 à compter du 28 septembre 2001 en ce qu'elle désigne les services d'organisation et conduite de symposiums, services de discothèques, divertissements, informations location de décors de spectacle, location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de costumes, programmations pour ordinateurs et ordonne la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques sur requête de la partie la plus diligente ;

Déboute la société Tanguy de Latour Evénements SARL de son action en contrefaçon de la marque « 100 % Événementiel » dont elle est titulaire ;

Condamne la société Tanguy de Latour Evénements SARL à verser à Madame K. A. épouse A. une somme complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3^{ÈME} CHAMBRE
4 DECEMBRE 2015

Goyard Saint-Honoré

Contre

Société LBC France

*HEBERGEUR – CONTREFAÇON – CONTENUS ILLICITES –
RETRAIT – CONDITIONS GENERALES DE VENTE –
NOTIFICATION – ANNONCES – MANQUEMENT –
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE*

Synthèse

Dans cet arrêt du 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris, interrogé sur la responsabilité d'une plateforme internet, retient la qualification d'hébergeur et apporte des précisions sur les voies d'action pour obtenir réparation en cas de pratiques commerciales trompeuses.

En l'espèce, la société Goyard-Saint-Honoré, malletier français qui conçoit des articles de bagagerie de luxe, a assigné la plateforme internet Le Bon Coin devant le tribunal de grande instance de Paris, pour avoir mis en ligne des annonces proposant explicitement à la vente des contrefaçons de ses produits de maroquinerie.

La société Goyard sollicite la condamnation du site internet pour contrefaçon et pratiques commerciales trompeuses sur le fondement des articles L.713-2, L.713-5 et L.716-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, L.121-1 du code de la consommation et de l'article 6-I de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).

Selon la société Goyard, Le Bon Coin a abandonné toute neutralité quant au contenu publié en reconnaissant lui-même prévisualiser toutes les annonces avant de les mettre en ligne.

Dans ses conditions générales de vente, Le Bon Coin informe le consommateur, que toutes les annonces sont relues avant leur mise en ligne, et celles contraires aux dispositions légales sont ainsi refusées ou supprimées.

La question ici est donc de savoir si lorsqu'une plateforme installe un procédé automatique de contrôle des annonces a priori, elle devient de fait, responsable de la mise en ligne d'annonces proposant à la vente des produits contrefaisants ?

Le tribunal de grande instance de Paris a en l'espèce, décidé d'appliquer à la société Le Bon Coin le régime des hébergeurs et non des éditeurs. Le régime des hébergeurs est favorable aux plateformes internet en ce qu'il ne les rend pas responsable des annonces portant sur des produits de contrefaçon publiées sur leur site.

Le tribunal a néanmoins condamné la société Le Bon Coin pour pratiques commerciales trompeuses, considérant que contrairement à ce qui était déclaré dans ses conditions générales de vente, le site ne prévisualisait pas toutes les annonces avant leur validation, et que de ce fait, l'utilisateur était trompé.

Ce raisonnement, est étonnant à comprendre puisque d'une certaine façon, il incite les plateformes internet à ne pas prendre de mesures pour lutter contre la contrefaçon, puisque seules celles qui vérifient a priori la publication d'annonces contrefaisantes, risquent de voir leur responsabilité engagée.

Jugement

La société Goyard St-Honoré (ci-après société Goyard) est un malletier français qui conçoit des articles de bagagerie de luxe, exclusivement commercialisés au travers des 21 comptoirs de vente dont la société Goyard dispose en France, en Asie et en Amérique.

Elle est titulaire de nombreuses marques parmi lesquelles figurent :

- la marque française n° 1633324 Goyard déposée le 14 décembre 1990 pour divers produits des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34 et constituant le renouvellement de la marque française n° 585466 Goyard déposée le 20 janvier 1981 dans les mêmes classes ;
- la marque française Goyard n° 99769079 déposée le 15 janvier 1999 pour divers produits des classes 3, 9, 14 et 18 ;
- la marque française figurative n° 053365528 déposée le 16 juin 2005 pour divers produits des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34 ;
- la marque communautaire n° 4497641 Goyard déposée le 20 juin 2005 pour divers produits des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34 ;
- la marque communautaire figurative n° 8887291 déposée le 16 février 2010 pour divers produits des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 28 ;
- la marque communautaire figurative n° 004748729 déposée le 28 novembre 2005 pour désigner divers produits des classes 3 et 18.

La société LBC France (ci-après société LBC) exploite le site internet français « *leboncoin.fr* », qui publie des petites annonces en ligne regroupées par catégorie et par région.

Indiquant avoir constaté le 23 janvier 2014 la mise en ligne d'une annonce proposant à la vente des contrefaçons de produits Goyard sur le site internet « *leboncoin.fr* », puis d'une nouvelle annonce proposant une « pochette Goyard fausse » le 29 janvier 2014, cette dernière ayant fait l'objet d'un constat d'huissier, puis de six autres annonces proposant respectivement des sacs « inspi » Goyard le 23 février 2014, une pochette et un porte passeport « imités parfaitement » le 4 mars 2014, un « sac inspi » Goyard le 14 mars 2014, un portefeuille compagnon « inspi Goyard » le 16 mars 2014 et à nouveau un portefeuille compagnon zippy « inspiration Goyard » le 24 mars 2014 et un sac inspiration Goyard le 25 mars 2014, la société Goyard, après avoir effectué deux mises en demeure les 28 janvier et 7 février 2014 restées selon elle sans réponse, et avoir utilisé le système de signalement de contenu illicite du site afin d'obtenir la suppression des annonces litigieuses, a, par exploit du 18 avril 2014, assigné la société LBC devant le tribunal de grande instance de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, contrefaçon de ses marques, atteinte à sa dénomination sociale, son nom de domaine et négligence fautive.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2015, au visa des articles L. 713-2, L. 713-5 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil et L. 121-1 du code de la consommation, et de l'article 6-I de la loi sur la confiance dans l'économie numérique (ci-après LCEN), la société Goyard demande au tribunal de :

- recevoir la société Goyard St-Honoré en ses demandes et ce faisant, l'en dire bien fondée ;
- dire et juger que la société LBC France, qui s'est engagée à relire et modérer a priori les contenus diffusés sur le site *www.leboncoin.fr* n'a pas respecté ses propres engagements en ne procédant pas à une telle modération et en ne mettant pas en place des dispositifs de contrôle efficaces ;
- dire et juger qu'en ne respectant pas ses engagements pourtant clairement énoncés dans les conditions générales d'utilisation de son service, la société LBC France s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L 121-1 du Code de la consommation ;

- dire et juger qu'en toute hypothèse, la société LBC France n'a pas procédé promptement au retrait des contenus illicites portés à sa connaissance par la société Goyard St-Honoré, qu'elle ne peut donc se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6-I-2 de la LCEN et qu'elle engage donc sa responsabilité ;
- dire et juger qu'en diffusant des annonces sur le site www.leboncoin.fr proposant à la vente des produits de maroquinerie contrefaisants sous la dénomination Goyard, la société LBC France a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques françaises n°1633324, n°99769079 et n°053365528 et des marques communautaires n°4497641, n°8887291 et n°4748729 dont est titulaire la société Goyard St-Honoré ;
- dire et juger qu'en diffusant des annonces sur le site www.leboncoin.fr proposant à la vente des produits de maroquinerie contrefaisants sous la dénomination Goyard, la société LBC France a porté atteinte aux droits de la société Goyard St-Honoré sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et ses noms de domaine ;
- dire et juger qu'en ne respectant pas ses propres conditions de diffusion, en ne mettant en place aucune mesure destinée à éviter que ses activités ne portent atteinte aux droits des tiers et en ne tenant pas compte des mises en demeure et des signalements de contenus illicites adressés par la société Goyard St-Honoré, la société LBC a commis une faute, ou à tout le moins une grave négligence fautive, engageant sa responsabilité délictuelle ;

En conséquence :

- interdire à la société LBC France de reproduire ou faire usage, sur son site www.leboncoin.fr, de toute dénomination reproduisant les marques françaises n°1633324, n°99769079 et n°053365528 ainsi que les marques communautaires n°4497641, n°8887291 et n°4748729 dont est titulaire la société Goyard ST HONORE afin de désigner des produits annoncés comme étant des contrefaçons, des imitations et/ou de faux produits Goyard et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques françaises n°1633324, n°99769079 et n°053365528 et des marques communautaires n°4497641, n°8887291 et n°4748729 dont est titulaire la société Goyard St-Honoré ;
- condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation de l'atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial, à son enseigne et ses noms de domaine ;
- condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de sa négligence fautive ;

En tout état de cause,

- ordonner aux frais avancés de la société LBC France la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet édité par la société LBC France et accessible à l'adresse www.leboncoin.fr pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
- ordonner aux frais avancés de la société LBC France la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 4 journaux ou magazines au choix de la société Goyard St-Honoré sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de 10.000 euros hors taxes ;
- condamner la société LBC France à payer à la société Goyard St-Honoré la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie, sauf en ce qui concerne les mesures de publication.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2015, au visa de l'article 6-I de la loi sur la confiance dans l'économie numérique et des articles L. 713-2, L. 716-14 alinéa 1^{er} du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du Code civil, la société LBC demande au tribunal de :

À titre principal :

- constater que la société LBC France exerce une activité d'hébergeur ;
- constater que la société LBC France n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité d'hébergeur ;

En conséquence,

- débouter la société Goyard de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire :

- constater l'absence de préjudice invoqué par la société Goyard ;

En conséquence,

- débouter la société Goyard de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Goyard à payer à la société LBC France la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015.

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE
19 JANVIER 2016

La société Ocmis Irrigazione SpA,

Contre

La société Otech

*DECHEANCE DES DROITS – FAMILLE DE MARQUE –
USAGE – CONTREFACON – CONCURRENCE DELOYALE*

Synthèse

Le 19 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'appréciation de la déchéance d'une marque dans le cadre d'une famille de marques.

En l'espèce, les sociétés Otech et Irrimec titulaires des marques « *Micro Rain* » et « *Big Rain* », mettent en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser l'utilisation de ces mêmes signes, pour désigner des enrouleurs pour dispositif d'arrosage agricole.

En réponse, les sociétés Ocmis et Irtec les assignent en déchéance de leurs droits.

A titre reconventionnel, les sociétés Otech et Irrimec demandent la condamnation des demandeurs, pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 31 janvier 2014, la Cour d'appel de Pau prononce la déchéance des droits des sociétés Otech et Irrimec pour défaut d'usage sérieux.

Les sociétés Otech et Irrimec se pourvoient alors en cassation en se prévalant de l'appartenance de la marque à une famille de seize marques composées autour du terme « Rain ».

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et, se fondant sur l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union européenne tirée de l'article 10 § 2 a) de Directive 89/104 du 21 décembre 1988 qui stipule que « dans le contexte particulier d'une « famille » ou d'une « série » de marques, l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque » pour échapper à la déchéance de ses droits, rejette le pourvoi des sociétés Otech et Irrimec.

Arrêt

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Ocmis Irrigazione SpA et Irtec SpA (les sociétés Ocmis et Irtec) que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Otech et Irrimec Srl (les sociétés Otech et Irrimec) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2014), que, la société Otech les ayant mises en demeure de cesser d'utiliser les signes Micro Rain et Big Rain pour désigner des enrouleurs pour dispositif d'arrosage agricole,

les sociétés Ocmis et Irtec l'ont, par acte du 24 avril 2009, assignée en déchéance de ses droits sur la marque française « *Micro Rain* » n°95 585 425, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 21 août 1995, dont l'enregistrement a été publié au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) le 19 juillet 1996 et qui a été renouvelée le 20 février 2006, et sur la marque française « *Big Rain* » n°96 604 294 déposée à l'INPI le 2 janvier 1996, dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 21 juin 1996 et qui a été renouvelée le 20 février 2006, pour l'ensemble des produits qu'elles désignent, en classes 7, 11 et 17 ; que la société Otech et la société Irrimec, qui est intervenue volontairement à l'instance, ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés Ocmis et Irtec pour des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Ocmis et Irtec font grief à l'arrêt de dire que la déchéance des marques « *Micro Rain* » et « *Big Rain* » prendra effet au 24 juillet 2009 et de les condamner pour contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance alors, selon le moyen :

- 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que les sociétés Ocmis et Irtec avaient expressément fait valoir, dans leurs écritures, que « la société Otech ne versait pas aux débats la moindre pièce pertinente pour établir un usage de ses marques Big Rain et Micro Rain depuis la date de publication de leurs enregistrements, en juin et juillet 1996 » ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » et encore qu'elles auraient « enserré le débat sur l'usage de la marque à cette période de temps bien définie », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
- 2°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs qui valent alors conclusions ; que les sociétés Ocmis et Irtec qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance des marques litigieuses à compter des 21 juin et 19 juillet 2001, étaient réputées s'être approprié les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que les sociétés Otech et Irrimec « ne démontraient pas de façon pertinente l'usage sérieux et régulier qu'elles avaient pu faire de leurs marques à compter de leur enregistrement » ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » et encore qu'elles auraient « enserré le débat sur l'usage de la marque à cette période de temps bien définie », la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
- 3°/ que la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que lorsque la marque n'a jamais été exploitée, le point de départ du délai de cinq ans est fixé à la date à laquelle son enregistrement a été publié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucun acte d'exploitation des marques litigieuses depuis la publication de leur enregistrement, à savoir le 21 juin 1996 pour la marque « *Big Rain* » et le 19 juillet 1996 pour la marque « *Micro Rain* », de sorte que leur déchéance aurait dû être respectivement fixée au 21 juin et 19 juillet 2001 ; qu'en fixant cependant la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
- 4°/ que la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; qu'en affirmant que les sociétés Otech et Irrimec auraient été conduites à « tenter » de justifier, sans y parvenir, de l'usage des marques litigieuses durant la seule période comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, la cour d'appel a statué par un motif improprie à établir la prise d'effet de leur déchéance au 24 juillet 2009, violant ainsi l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ qu'après avoir affirmé d'une part, que les sociétés Ocmis et Irtec avaient délimité les termes du débat sur la question de la déchéance à la période quinquennale comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 et d'autre part, que la déchéance prendrait effet « au terme de la période considérée par les sociétés Ocmis et Irtec », c'est-à-dire le 24 avril 2009, la cour d'appel a fixé la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des écritures d'appel des sociétés Ocmis et Irtec, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que ces sociétés avaient limité le débat sur la déchéance des droits de marque à la période de cinq années, comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, précédant leur demande, ce qui avait conduit les sociétés Otech et Irrimec à ne produire des preuves de l'usage des marques que sur cette seule période et non sur la période antérieure ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que les sociétés Otech et Irrimec ne justifiaient pas d'un usage sérieux des marques « *Micro Rain* » et « *Big Rain* » au cours de la période ininterrompue de cinq années définie par la demande de déchéance, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur ces marques au jour de la demande ;

Et attendu que le grief qui, sous le couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés Otech et Irrimec font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux des droits de la société Otech sur la marque française « *Micro Rain* » n°95 585 425 pour tous les produits visés à son enregistrement, et ensuite de juger que la déchéance de la marque « *Micro Rain* » prendra effet au 24 juillet 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'au cas présent, les sociétés Otech et Irrimec faisaient valoir que la marque « *Mini Rain* », par elles exploitée, ne différait de la marque litigieuse « *Micro Rain* » que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, de sorte que la condition d'usage de la marque « *Micro Rain* » était remplie ; qu'en affirmant, pour prononcer la déchéance de la marque « *Micro Rain* », dont la société Otech était titulaire, qu'« il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif », de sorte que l'exploitation de la marque « *Mini Rain* », déposée, ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de la marque « *Micro Rain* », également déposée, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'au cas présent, les sociétés Otech et Irrimec faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'« entre les deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la marque « *Mini Rain* », très proche de la marque « *Micro Rain* », n'était pas une variante de cette dernière, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'au cas présent, les sociétés Otech et Irrimec faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'« entre les deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu'en se contentant, pour rejeter cette démonstration, d'affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les défenderesses ne démontrent pas que Micro Rain et Mini Rain ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première », sans expliquer en quoi, malgré la proximité sémantique des termes Mini et Micro, adossés au même terme « Rain », les deux marques seraient significativement différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), interprétant l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a précisé que, dans le contexte particulier d'une « famille » ou d'une « série » de marques, l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque ; que la société Otech s'étant prévaluée de l'appartenance de la marque « *Micro Rain* » à une « famille » de seize marques composées autour du terme Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes d'irrigation agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l'usage, par elle-même et la société Irrimec, de la marque « *Mini Rain* » ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués par la première branche, la décision se trouve légalement justifiée et les griefs des deuxième et troisième branches privés d'objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

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

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour les sociétés Ocmis Irrigazione SpA et Irtec SpA

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que la déchéance des marques « *Micro Rain* » et « *Big Rain* » prendrait effet au 24 juillet 2009, jugé que les sociétés Ocmis Irrigazione et Irtec ont commis une contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance et condamné, en conséquence, la société Ocmis Irrigazione à payer à la société Otech la somme de 15.440 euros au titre de la contrefaçon de la marque « *Micro Rain* » et la société Irtec à payer à la société Otech la somme de 7.980 euros au titre de la contrefaçon de la marque « *Big Rain* » ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la déchéance des marques : l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce que :

« 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.

Est assimilé à un tel usage :

- a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour Ces marques collectives, dans Ces conditions du règlement ;
- b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
- c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu » ;

qu'ainsi que le prévoit la loi, et les sociétés Otech et Irrimec SRL n'en disconviennent pas, il leur appartient de démontrer qu'ils font un usage sérieux desdits produits, à savoir en l'espèce qu'ils commercialisent effectivement sur le marché français des enrouleurs sous les dénominations de Micro Rain et Big Rain ; que cet usage ne saurait être symbolique ce qui implique notamment de justifier de sa régularité et de son effectivité par le contact des produits à la clientèle ; qu'il convient de relever que les sociétés Ocmis et Irtec SPA ont délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec SRL de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques, non pas depuis le dépôt de ces marques, mais sur la période quinquennale qui s'est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, ce qui pourrait avoir une incidence dans l'hypothèse où la déchéance serait prononcée sur le point de départ de cette déchéance que par ailleurs et alors que nous sommes en présence de groupes industriels travaillant tous les deux à l'international, il convient de relever que sur le plan géographique la question posée est celle de la protection des deux marques sur le territoire national français que la question de la déchéance des marques litigieuses ne se présente pas dans les mêmes termes ; qu'il convient d'examiner successivement chacune des deux marques ;

Sur la déchéance de la marque française Micro Rain :

que le seul élément mentionnant la marque Micro Rain est une capture d'écran du site Otech qui sous l'onglet « nos enseignes » détaille les différentes marques enregistrées et les références de celles-ci ; que cet élément ne caractérise pas l'usage sérieux de la marque ; que les sociétés Otech et Irrimec SRL en concèdent elles-mêmes dans la mesure où elles concluent que « l'on peut estimer que la marque Micro Rain est à ce jour peu utilisée, puisque le matériel qui correspondait à cette appellation est aujourd'hui appelée Mini Rain » ; que cependant, la marque Mini Rain est elle-même enregistrée, sous le numéro 95 585 424, marque déposée à la même date que Micro Rain ; qu'or, il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'ainsi, les sociétés Otech et Irrimec SRL ne peuvent valablement prétendre user sérieusement de la marque Micro Rain dont il conviendra de constater en conséquence la déchéance ;

Sur la déchéance de la marque française Big Rain :

que les sociétés appelantes sur qui repose la charge de la preuve versent aux débats différents éléments qu'il convient d'examiner :

- qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, le simple rappel sur une page d'un site internet (pièce n° 21), des références des marques déposées, ne vaut pas usage sérieux de ladite marque au sens de la loi ;
- que figure dans le dossier remis à la cour par les sociétés appelantes une plaquette « Irrimec enrouleurs » avec la mention de la société Otech comme distributeur exclusif, qui présente la gamme des produits et notamment les enrouleurs Mini Rain et Big Rain (pièce n° 24) ; que ce document édité en papier glacé, rédigé en langue française, établit qu'à tout le moins les sociétés appelantes ont envisagé la commercialisation de ces enrouleurs dans un pays francophone et vraisemblablement sur le territoire national ; que pour autant, ce document n'est pas daté en sorte que l'on ignore, à supposer pour les besoins du raisonnement qu'il ait été distribué à la clientèle ou à un réseau d'agents commerciaux ou de distributeurs, à quelle époque une telle plaquette a été au contact de la clientèle ; qu'à elle seule, et à défaut de pièce complémentaire telle une attestation d'un professionnel, revendeur ou utilisateur, certifiant s'être vu remis, en France, au cours de la période considérée, cette plaquette, cette pièce ne présente pas de valeur probante suffisante ;
- que la plaquette Otech (pièce n° 22) présente l'historique de la société, son site de production de Puyoo, ses équipes, ses réalisations à l'international (Uruguay, Cuba, Italie Australie et Nouvelle-Zélande notamment) dans le domaine des pivots et des rampes frontales, mais en aucun cas des enrouleurs qui concernent le litige ; que la seule mention dans ce document, sous la rubrique « nos marques » des différentes marques déposées, dont Big Rain, sans la moindre référence écrite ou photographique à un enrouleur, ne saurait justifier de l'usage sérieux de la marque, la cour ignorant par ailleurs comme pour la précédente plaquette si ce document a été au cours de la période considérée au contact de la clientèle ;
- que la capture d'écran de la société Irrimec (pièce n° 23) en date du 11 juillet 2012 sous l'adresse « <http://www.irrimec.com/francese/semoventi.php> », mentionnant l'adresse italienne de la société Irrimec srl, ne permet pas d'établir que les sociétés appelantes ont effectivement proposé sur le marché français, au cours de la période considérée, des enrouleurs Big Rain ;
- les tarifs Irrimec des années 2004 à 2008, rédigés en langue française constituent des documents internes à vocation effectivement commerciale ; qu'une partie ne peut s'établir une preuve à elle-même ; Irrimec affirme, sans en justifier que ces tarifs sont « publics » ; que la seule communication de ces documents, en l'absence de toute autre pièce (attestation de distributeur, revendeur etc. susceptible de confirmer leur communication à un réseau de commercial et leur emploi à destination du marché français) ne vaut pas preuve de la commercialisation des enrouleurs BIG RAIN sur le territoire national au cours de la période considérée et ne démontre pas l'usage sérieux de la marque ;
- que de manière assez incompréhensible, les sociétés Otech et Irrimec SRL qui communiquent des tarifs, s'abstiennent de communiquer la moindre facture ou bon de livraison, au motif de préserver, entre cinq et dix ans plus tard, le secret des affaires ; qu'un tel motif n'étant pas justifié, la cour n'ordonnera pas la réouverture des débats afin d'enjoindre la partie qui supporte la charge de la preuve de produire les pièces utiles à établir l'usage sérieux de la marque ;
- que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l'attestation du commissaire aux comptes Marelli de la société Irrimec (pièce n° 32) ne démontre pas la réalisation de ventes d'enrouleurs Big Rain sur le territoire national au cours de la période considérée ; qu'en effet, le commissaire aux comptes n'y précise pas le lieu de la commercialisation des factures qu'il détaille dans le document joint à son attestation, ni à quelle fin il rédige celle-ci ; que néanmoins, à supposer que cet état soit juste, il en ressort qu'au cours de la période considérée, Irrimec n'aurait pas vendu de Big Rain en 2004, ni en 2009, et aurait vendu seulement deux enrouleurs en 2005, un en 2006, deux en 2007 et un en 2008 (les matériels Master Rain figurant dans cette attestation étant eux-mêmes protégés par une marque n° 95 585 402 déposée le 21 août 1995 ne sauraient être pris en compte dans cette appréciation) ; qu'à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, cet état conforme à la réalité, de telles ventes sur le marché national ne justifieraient pas le caractère sérieux et régulier que doit représenter l'usage de la marque ; qu'au vu de ces éléments, il sera constaté la déchéance de la marque Big Rain ;

qu'il ressort du dernier alinéa de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article, soit au terme de la période de cinq années ininterrompue pendant laquelle le propriétaire de la marque n'en a pas fait un usage sérieux ; qu'il en ressort que cette déchéance ne prend pas effet au terme de la protection initiale de

la marque, soit respectivement aux 21 juin et 18 juillet 2001, dates retenues par le premier juge, comme demandé par les sociétés Ocmis et Irtec SPA, mais au terme de la période considérée par les sociétés Ocmis et Irtec SPA, à savoir au 24 juillet 2009 ; qu'en enserrant le débat sur l'usage de la marque à une période de temps bien définie, les sociétés Ocmis et Irtec ont conduit les sociétés Otech et Irrimec SRL à (tenter de) justifier de l'usage sur cette seule période de temps et non sur la période antérieure que par suite de la déchéance et compte tenu de son effet absolu, la demande présentée par les sociétés Otech et Irrimec SRL de supprimer toute références aux catalogues ou produits vendus par les sociétés Ocmis et Irtec SPA des marques considérées sera rejetée ;

Sur la contrefaçon :

qu'en commercialisant au cours de la période considérée et avant la prise d'effet de la déchéance des marques considérées, des enrouleurs sous les dénominations protégées à l'INPI, les sociétés Ocmis et Irtec SPA se sont rendues coupables de contrefaçon ; qu'il est remarquable d'observer que les parties qui invoquent un préjudice en lien avec cette contrefaçon ne versent strictement aucun élément de nature à apprécier leur préjudice ; qu'elle chiffrent leur préjudice en se fondant sur les ventes déclarées par les sociétés Ocmis et Irtec SPA des enrouleurs Micro Rain et Big Rain depuis 2001 pour déterminer un chiffre d'affaires litigieux et y appliquer un taux de marge de 20 % ; que ce taux de 20 % est fortement contesté par les intimées ; que les sociétés Ocmis et Irtec SRL qui procèdent par affirmations ne justifient en aucun cas de ce taux de marge ; que les sociétés Ocmis et Irtec SPA versent aux débats des éléments comptables en langue italienne, qui ne sont pas discutées par les appelantes ; que cette situation conduira la cour à retenir le taux de marge à un taux de 2 % ; qu'en retenant ainsi le mode de calcul proposé par les propriétaires des marques considérées sauf à en rectifier le taux de marge applicable, les préjudices de les sociétés Otech et Irrimec SRL seront fixés aux sommes suivantes :

- 15 440 euros au titre de la contrefaçon de la marque Micro Rain par Ocmis ;
- 7 980 euros au titre de la contrefaçon de la marque Big Rain par Irtec » ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que les exposantes avaient expressément fait valoir, dans leurs écritures, que « la société Otech ne versait pas aux débats la moindre pièce pertinente pour établir un usage de ses marques Big Rain et Micro Rain depuis la date de publication de leurs enregistrements, en juin et juillet 1996 » (cf. conclusions p. 11 §65) ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » (cf. arrêt p. 10 §4) et encore qu'elles auraient « enserré le débat sur l'usage de la marque à cette période de temps bien définie » (cf. arrêt p. 13 §3), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs qui valent alors conclusions ; que les exposantes qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance des marques litigieuses à compter des 21 juin et 19 juillet 2001, étaient réputées s'être approprié les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que les sociétés Otech et Irrimec « ne démontraient pas de façon pertinente l'usage sérieux et régulier qu'elles avaient pu faire de leurs marques à compter de leur enregistrement » ; qu'en affirmant cependant, que les sociétés Ocmis et Irtec auraient « délimité les termes du débat sur la question de la déchéance en reprochant aux sociétés Otech et Irrimec Srl de ne pas démontrer l'usage constant de ces deux marques » sur la seule « période quinquennale qui est écoulée entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 » (cf. arrêt p. 10 §4) et encore qu'elles auraient « enserré le débat sur l'usage de la marque à cette période de temps bien définie » (cf. arrêt p. 13 §3), la Cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 954, alinéa 4, du Code de procédure civile ;

- 3°/ ALORS QUE la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que lorsque la marque n'a jamais été exploitée, le point de départ du délai de cinq ans est fixé à la date à laquelle son enregistrement a été publié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a relevé aucun acte d'exploitation des marques litigieuses depuis la publication de leur enregistrement, à savoir le 21 juin 1996 pour la marque « Big Rain » et le 19 juillet 1996 pour la marque « Micro Rain », de sorte que leur déchéance aurait dû être respectivement fixée au 21 juin et 19 juillet 2001 ; qu'en fixant cependant la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
- 4°/ ALORS QUE la déchéance ne prend effet qu'à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque ; que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; qu'en affirmant que les sociétés Otech et Irrimec auraient été conduites à « tenter » de justifier, sans y parvenir, de l'usage des marques litigieuses durant la seule période comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir la prise d'effet de leur déchéance au 24 juillet 2009, violant ainsi l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
- 5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'après avoir affirmé d'une part, que les sociétés Ocmis et Irtec avaient délimité les termes du débat sur la question de la déchéance à la période quinquennale comprise entre le 24 avril 2004 et le 24 avril 2009 et d'autre part, que la déchéance prendrait effet « au terme de la période considérée par les sociétés Ocmis et Irtec », c'est-à-dire le 24 avril 2009, la Cour d'appel a fixé la date de déchéance des marques litigieuses au 24 juillet 2009 ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les sociétés Otech et Irrimec Srl

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement, prononcé la déchéance pour défaut d'usage sérieux des droits d'OTECH sur la marque française MICRO RAIN n° 95 585 425 pour tous les produits visés à son enregistrement, et d'avoir ensuite jugé que la déchéance de la marque MICRO RAIN prendrait effet au 24 juillet 2009 ;

Aux motifs propres que « le seul élément mentionnant la marque MICRO RAIN est une capture d'écran du site OTECH qui sous l'onglet « nos enseignes » détaille les différentes marques enregistrées et les références de celles-ci ; que cet élément ne caractérise pas l'usage sérieux de la marque ;

que les sociétés OTECH et IRRIMEC SRL en concèdent elles-mêmes dans la mesure où elles concluent que « l'on peut estimer que la marque MICRO RAIN est à ce jour peu utilisée, puisque le matériel qui correspondait à cette appellation est aujourd'hui appelée MINI RAIN » ; que cependant, la marque MINI RAIN est elle-même enregistrée, sous le numéro 95 585 424, marque déposée à la même date que MICRO RAIN ; qu'il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'ainsi, les sociétés OTECH et IRRIMEC SRL ne peuvent valablement prétendre user sérieusement de la marque MICRO RAIN dont il conviendra de constater en conséquence la déchéance » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « OTECH et IRRIMEC soutiennent qu'elles ont régulièrement mentionné la marque MICRO RAIN dans les documents commerciaux, plaquettes et en tête de papier qu'elles ont distribués ou qu'elles ont utilisés, et que de plus, la marque MINI RAIN, qui a fait l'objet d'une exploitation régulière et sérieuse, constitue la forme modifiée de MICRO RAIN sans altération de caractère définitif ; elles en concluent que la marque MICRO RAIN ne peut pas être frappée de déchéance ; que, cependant, d'une part, les défenderesses ne versent qu'une seule pièce pour démontrer l'usage sérieux de la marque MICRO RAIN, - c'est-à-dire une feuille de papier à en tête d'OTECH portant la dénomination entre autres marques déposées de MICRO RAIN ; que ce document, qui ne porte aucune date et n'est étayé

par aucun autre élément, est totalement insuffisante pour ce faire ; que d'autre part, les défenderesses ne démontrent pas que MICRO RAIN et MINI RAIN ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première ; que, de surcroît, il résulte des pièces versées par les défenderesses elles mêmes - papier à en tête d'OTEC le mentionnant - que le signe MINI RAIN a été également déposé comme marque ; qu'ainsi, en application des principes sus rappelés, l'exploitation de l'un ne peut valoir exploitation de l'autre ; qu'en conséquence, OTECH ne démontrant pas le caractère sérieux de l'usage fait de la marque MICRO RAIN, elle sera déchue de ses droits sur la marque française MICRO RAIN pour l'ensemble des produits visés dans son enregistrement » ;

- 1° Alors que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'au cas présent, les sociétés OTECH et IRRIMEC faisaient valoir que la marque MINI RAIN, par elles exploitée, ne différerait de la marque litigieuse MICRO RAIN que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, de sorte que la condition d'usage de la marque MICRO RAIN était remplie ; qu'en affirmant, pour prononcer la déchéance de la marque MICRO RAIN, dont la société OTECH était titulaire, qu'« il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu'au niveau national, que la preuve de l'usage d'une marque enregistrée ne peut résulter de l'usage d'une autre marque enregistrée, qu'il importe que celle-ci n'en soit qu'une variante sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif », de sorte que l'exploitation de la marque MINI RAIN, déposée, ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de la marque MICRO RAIN, également déposée, la cour d'appel a violé l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
- 2° Alors que l'usage réel et sérieux d'une marque sur le territoire national français peut être établi par l'usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu'au cas présent, les sociétés OTECH et IRRIMEC faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p.5), qu'« entre les deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes MINI et MICRO sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes MINI que MICRO traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la marque MINI RAIN, très proche de la marque MICRO RAIN, n'était pas une variante de cette dernière, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
- 3° Alors, subsidiairement, que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'au cas présent, les sociétés OTECH et IRRIMEC faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 5), qu'« entre les deux appellations, il n'existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes MINI et MICRO sont similaires dans l'esprit du public en ce qu'ils expriment la petitesse et en l'espèce cela signifie qu'il s'agit d'un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes MINI que MICRO traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu'il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu'en se contentant, pour rejeter cette démonstration, d'affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les défenderesses ne démontrent pas que MICRO RAIN et MINI RAIN ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première », sans expliquer en quoi, malgré la proximité sémantique des termes MINI et MICRO, adossés au même terme « RAIN », les deux marques seraient significativement différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3^{ÈME} CHAMBRE, 3^{ÈME} SEC.
29 JANVIER 2016

Monsieur O.S., Un Amour de Tapis SARL

Contre

ww E-Services France

**CONTREFAÇON – MOTEUR DE RECHERCHE – BALISE META –
INTERNET – URL – ADWORDS –
CONCURENCE DELOYALE ET PARASITAIRE**

Synthèse

Le 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur la possible contrefaçon d'une marque utilisée dans l'URL d'un site de vente en ligne ainsi que d'autres usages non autorisés dans le cadre d'une opération commerciale.

En l'espèce, ww E-Services France, un opérateur de vente en ligne, a reproduit la marque « *Un amour de tapis* » appartenant à la société éponyme, dans l'annonce commerciale d'un moteur de recherche et dans l'URL de son site. La société ww E-Services a également proposé à la vente des produits de cette marque sans l'autorisation du titulaire.

Monsieur O.S. et la société Un Amour de Tapis, ont assigné le site internet en contrefaçon de marque ainsi qu'en concurrence parasitaire.

Les juges ont retenu que la marque était effectivement reproduite et que les tirets entre chaque mot, ne constituaient que des différences insignifiantes. Ils ont considéré par ailleurs que le signe était utilisé ici, non seulement comme une annonce mais également comme une marque pour signaler à l'internaute, d'une part la nature et l'objet de la vente (de tapis de la marque "Un amour de tapis") et d'autre part, l'origine des tapis qu'elle propose à la vente, en mentionnant à nouveau la marque sous chaque photographie de tapis.

Le tribunal de grande instance a donc fait droit à la demande de Monsieur O.S. et de la société Un Amour de Tapis, en admettant la contrefaçon du fait de l'utilisation de la marque dans l'URL du site internet. Le tribunal a considéré que cet usage était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute. En revanche, les juges ont rejeté les demandes relatives à la contrefaçon pour l'insertion du signe litigieux dans les balises méta du site.

Jugement

En premier ressort

La société Un Amour de Tapis-Tapis pas cher, spécialisée dans la vente de tapis sur internet à l'adresse www.unamourdetaapis.com, utilise le signe Un Amour de Tapis :

- à titre de dénomination sociale depuis son immatriculation le 2 juillet 2008,
- à titre de nom commercial, ainsi que cela ressort de son Kbis,
- à titre de domaine www.unamouredetapis.com depuis le 16 juin 2003.

O. S., gérant de la société Un Amour de Tapis, est titulaire de :

dS la marque française déposée à l'INPI le 16 mai 2007 enregistrée sous le n° 3500756 en classe 27 pour désigner « Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel », dont l'exploitation a été cédée en licence à la société Un amour de Tapis, suivant acte sous seing privé du 24 février 2014, inscrit à l'INPI le 03 mars 2014,

Des marques françaises semi-figuratives enregistrées à l'INPI sous les n° 14/4073945 (couleur) et 14/4072733 (noir et blanc),

Déposées en classes 27, 39 et 42 pour désigner des “Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel (classe 27) ; Distribution (livraison de produits) (classe 39) ; Décoration intérieure (classe 42)”

La société WW E-Services France exploite le site internet www.westwing.fr de ventes privées dédié à la décoration et à l'art de vivre et a organisé du 4 au 7 mai 2013, en concertation avec la société Un amour de tapis, une vente privée de tapis de la même marque.

La société Un amour de tapis-Tapis a fait constater suivant procès-verbal du 20 janvier 2014, sur le même site qu'une nouvelle vente a été organisée du 11 au 15 décembre 2013, sans son autorisation, portant sur 74 tapis, sous le signe « Un Amour de Tapis » à l'adresse URL <https://www.westwing.fr/un-amour-de...>, puis a le 28 janvier 2014, adressé une lettre de mise en demeure à la société ww E-Services France de cesser ces agissements qu'elle qualifie de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme.

Par acte du 15 avril 2014, Monsieur S. et la société Un Amour de Tapis-Tapis pas cher ont fait assigner la société WW E-Services France devant ce tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitisme.

Dans le dernier état de leurs demandes, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 09 juin 2015, la société Un Amour de Tapis et O. S. sollicitent du tribunal :

Vu les articles 15, 16, 135 et 784 du code de procédure civile,

Vu l'article L713-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du code civil,

In limine, sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

- dire et juger que O. S. et la société Un Amour de Tapis n'ont pas eu suffisamment de temps pour conclure en réplique aux conclusions du 29 avril 2015 de la société ww E-Services France et de ses 20 nouvelles pièces,
- dire et juger que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, motif grave justifiant la révocation de la clôture,
- prononcer par voie de conséquence la révocation de la clôture et déclarer recevables les présentes conclusions du 18 mai 2015 et celles présentes des demandeurs,

Subsidiairement,

- dire et juger que les demandeurs n'ont pas disposé du temps utile pour répliquer aux conclusions et pièces de la défenderesse,
- dire et juger que les droits de la défense et le principe de la contradiction n'ont pas été respectés,
- écarter des débats les conclusions et pièces du 29 avril 2015 de la société ww E-Services France,

Sur la contrefaçon des marques « *Un Amour de Tapis* » :

- dire et juger que les marques « Un Amour de Tapis » de O. S. enregistrées à l'INPI sous les n°3500756, 14/4073945 et 14/4072733 sont distinctives pour désigner les produits de la classe 27 et les services des classes 39 et 42,
- débouter par voie de conséquence la société ww E-Services France de sa demande de nullité,
- dire et juger que la société ww E-Services France contrefait, par reproduction à l'identique, au sens de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle :
 - * dans l'adresse URL <https://www.westwing.fr/un-amour-de...>,
 - * dans le contenu de la page accessible à cette URL, son code source et notamment ses balises meta,
 - * pour et dans le contenu de l'annonce commerciale « un amour de tapis » diffusée sur le moteur Bing, la marque « Un Amour de Tapis » de O. S. enregistrée à l'INPI sous le n°3500756, pour désigner des tapis, produit visé dans la classe 27 de l'acte d'enregistrement,
- dire et juger que la société ww E-Services France contrefait, par imitation, au sens de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle :
 - * dans l'adresse URL <https://www.westwing.fr/un-amour-de...>,
 - * dans le contenu de la page accessible à cette URL, son code source, et notamment ses balises meta,
 - * pour et dans le contenu de l'annonce commerciale « un amour de tapis » diffusée sur le moteur Bing, les marques « Un Amour de Tapis » de O. S. enregistrées à l'INPI sous les n°14/4073945 et 14/4072733, pour désigner des tapis, produit visé dans la classe 27, et des services des classes 39 et 42 relatifs respectivement à la distribution (livraison de produits) et à la décoration intérieure tels que visés dans les actes d'enregistrement,
- condamner la société ww E-Services France , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à communiquer à Monsieur O. S. tous les documents relatifs à la vente de tapis « Un Amour de Tapis » sur son site www.westwing.fr à l'adresse URL <https://www.westwing.fr/un-amour-de...> et les ventes réalisées via l'annonce publicitaire « un amour de tapis » diffusée sur le moteur Bing, et notamment :
 - * les factures relatives à la vente des tapis litigieux adressées par la société ww E-Services France au fournisseur des tapis, et aux personnes ayant commandées lesdits tapis,
 - * les factures et le relevé de compte de la société Microsoft relatives à l'annonce commerciale « un amour de tapis » dans le moteur Bing,
 - * les factures relatives à la vente des tapis par la société ww E-Services France lors des ventes désignées « tapis graphique » et « un tapis, une déco »,
- dire et juger que O. S. subit du fait de cette contrefaçon un préjudice patrimonial et moral,
- condamner la société ww E-Services France à verser à O. S., à titre de dommages et intérêts, la somme de 18.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et (la somme de) 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dire et juger que le montant des dommages et intérêts sera à parfaire en fonction des documents communiqués par la société ww E-Services France,

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

- dire et juger que la société ww E-Services France concurrence de manière déloyale la société Un Amour de Tapis en créant un risque de confusion dans l'esprit du public par ses ventes réalisées :
 - * sous le signe « Un Amour de Tapis » à la page accessible à l'adresse URL <https://www.westwing.fr/un-amour-de...>,

- * dans le contenu de cette page, son code source, et notamment ses balises meta,
- * depuis l'annonce commerciale « un amour de tapis » diffusée sur le moteur Bing,
- dire et juger que la société ww E-Services France , se place dans le sillage de la société Un Amour de Tapis tire profit de ses investissements et de sa renommée et parasite ainsi son activité,
- dire et juger que la société Un Amour de Tapis subit un préjudice du fait de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- condamner par conséquent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société ww E-Services France à verser, à la société Un Amour de Tapis la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice pour concurrence déloyale et 15.000 euros pour parasitisme,
- dire et juger que ce montant sera à parfaire en fonction des documents communiqués par la société ww E-Services France,
- condamner la société ww E-Services France à verser à la société Un Amour de Tapis et à O. S., la somme de 12.000 euros (6 000 euros chacun) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :

- la page internet de la défenderesse a été supprimée le 23 avril 2015 après un an et quatre mois, mais cette dernière persiste à utiliser la marque des demandeurs "Un amour de tapis" sur son site espagnol,
- la marque verbale est valable, le règlement sur les marques communautaires est inapplicable s'agissant d'une marque française,
- la marque "un amour de tapis" n'est pas descriptive, elle renvoie à une passion, un fantasme, la définition est désintéressée et elle ne signifie pas un tapis désirable ou intéressant. Le signe n'est pas banalement laudatif de la qualité ou de la valeur des produits visés par la marque.

Le mot "amour" n'est pas employé pour désigner des tapis et les autres produits de la classe 27.

Il est distinctif du fait de l'utilisation du mot "un amour" placé en attaque. Il est évocateur et non pas descriptif.

L'appréciation doit être globale et non au regard des éléments pris isolément.

- la marque "un amour de tapis" est devenue distinctive par un usage long et intensif et grâce à de lourds investissements, ce qui s'apprécie non au jour du dépôt mais au jour de l'usage par le tiers.
- les marques semi-figuratives sont valables,
- la marque verbale est reproduite à l'identique, pour désigner 74 tapis à la vente (procès-verbal du 20 janvier 2014),
- la défenderesse a acheté le mot-clé pour son annonce publicitaire dans le moteur de recherche Bing, et reproduit la marque, dans l'intitulé de l'annonce et dans le nom de domaine de la page de renvoi,
- la contrefaçon par reproduction est caractérisée,
- les marques semi-figuratives sont contrefaites par usage de l'élément verbal dominant,
- O. S. supporte un préjudice patrimonial et moral et fait valoir son droit d'information, pour obtenir le volume des ventes réalisées,
- la société demanderesse, licenciée des marques, supporte une concurrence déloyale, du fait de la situation de concurrence entre les parties, de la vente de tapis qui ne proviennent pas de la société, et du risque généré pour le consommateur, de la mauvaise foi de son adversaire et des relations antérieures ayant existé entre elles,
- la défenderesse a indûment profité des investissements et de la réputation de la demanderesse, qui bénéficie d'une grande expérience et collabore avec de grandes marques.

Dans des écritures signifiées par voie électronique le 24 juillet 2015, la société WW-Euros- Services France demande au tribunal de :

A titre principal :

- déclarer nulle la marque française « Un Amour de Tapis » enregistrée sous le n°3500756 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne (et a minima pour les « tapis »), pour défaut de caractère distinctif ou, à tout le moins, vice de descriptivité, en application des dispositions de l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle et L714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- déclarer nulle la marque française « Un Amour de Tapis.com A chaque envie son tapis » enregistrée sous le n°4072733 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne (et a minima pour les « tapis »), pour défaut de caractère distinctif ou, à tout le moins, vice de descriptivité, en application des dispositions de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- déclarer nulle la marque française « Un Amour de Tapis.com A chaque envie son tapis » enregistrée sous le n°4073945 pour l'ensemble des produits (et a minima pour les « tapis ») et services qu'elle désigne, pour défaut de caractère distinctif ou, à tout le moins, vice de descriptivité, en application des dispositions de l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle et L714-3 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence :

- juger Monsieur S. irrecevable en son action en contrefaçon des marques françaises enregistrées sous le n°3500756, n°4072733 et n°4073945, pour manque de qualité et intérêt à agir, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Un Amour de Tapis – Tapis pas cher de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la concurrence déloyale ou à tout le moins, retenir qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue,
- débouter la société Un Amour de Tapis – Tapis pas cher de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du parasitisme ou à tout le moins, retenir qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue,
- débouter la société Un Amour de Tapis – Tapis pas cher de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes de pièces,

A titre subsidiaire :

- juger Monsieur S. mal fondé en son action en contrefaçon par reproduction de la marque française enregistrée sous le n°3500756,
- juger Monsieur S. mal fondé en son action en contrefaçon par reproduction, et subsidiairement par imitation, des marques françaises enregistrées sous le n°4072733 et n°4073945,
- débouter Monsieur S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- condamner in solidum les demandeurs à verser à la concluante la somme de douze mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner in solidum les demandeurs aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société WW-Euros- Services France expose que :

- elle organise des ventes en ligne privées haut de gamme thématiques, dédiées à la décoration et à l'art de vivre,
- les marques invoquées ne sont pas distinctives. La marque verbale est constituée de l'adjonction de deux termes usuels en français, que l'expression "un amour de" est fréquemment utilisée et elle désigne des tapis "intéressants, désirables". Les mots composant la marque sont banals, pris isolément ou associés entre eux. La marque est nulle pour les tapis et revêtements intérieurs à des fins décoratives.
- il n'est rapporté aucune preuve de la distinctivité par l'usage,
- les marques sont descriptives des produits,
- l'action en contrefaçon d'O. S. est irrecevable.

- subsidiairement, la contrefaçon par reproduction n'est pas caractérisée, car le nom de domaine comprend la dénomination Westwing et est utilisée, non pas comme une marque mais comme titre de présentation de la vente,
- elle n'est pas reproduite dans la balise méta non visible pour l'internaute et n'est pas apposée sur les produits,
- il n'y a pas de reproduction des marques semi-figuratives et le signe n'est pas utilisé pour désigner des produits ou à titre de marque,
- la contrefaçon par imitation, invoquée subsidiairement par le demandeur, n'est pas plus caractérisée, en l'absence de risque de confusion et en l'absence de reprise des caractéristiques des marques invoquées,
- il n'y a pas de préjudice démontré d'O. S.,
- la concurrence déloyale et le parasitisme ne sont pas établis, ni le préjudice en résultant pour la société Un amour de tapis Pas cher.

La clôture est intervenue le 08 septembre 2015 et l'affaire a été plaidée le 14 décembre 2015.

DISCUSSION

- sur la demande de révocation ordonnance de clôture

L'argumentation et les prétentions formées in limine litis, au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture, sont sans objet compte tenu du jugement du 29 juin 2015, ayant fait droit à cette demande.

- sur la validité des trois marques

L'action des demandeurs est fondée sur trois marques françaises, dont la validité est contestée par le défendeur, du fait de leur absence de caractère distinctif ou de leur caractère purement descriptif sur la qualité ou la valeur des produits.

En application des dispositions de l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, le signe déposé à titre de marque, pour désigner des produits et services, doit être distinctif, c'est à dire qu'il ne doit ni être générique, nécessaire ou usuel, ni descriptif de la qualité des produits.

En l'occurrence, les signes contestés sont d'une part, une marque verbale et d'autre part, une marque complexe, constituée d'un élément verbal et d'un motif figuratif.

La marque verbale est constituée d'une locution nominale composée de deux noms communs ("amour" et "tapis"), issus du langage courant, dont la signification est parfaitement comprise et perçue par le consommateur moyen, reliés entre eux par la préposition "de" et introduite par un article indéfini ("un").

Elle désigne les produits suivants en classe 27 : « Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ».

Elle est incontestablement distinctive pour les tentures murales, papiers peints, tapis de gymnastique, tapis automobiles et gazon artificiel, dans la mesure où elle n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuelle ou encore descriptive pour ces produits, ce qui n'est du reste pas contesté par la défenderesse.

Celle-ci estime cependant que la marque ne présente pas de caractère distinctif ou qu'elle est descriptive, à tout le moins, pour les tapis, ou qu'elle est évocatrice de la qualité des produits.

S'agissant d'un signe verbal composé de plusieurs éléments, la validité de la marque doit être appréciée au vu de l'ensemble des éléments la composant et non pas seulement en considération de l'un des éléments qui revêt comme en l'espèce, un caractère descriptif.

Il est adjoint au terme "tapis", qui désigne la nature des produits, les termes "un amour de", qui font référence dans le langage courant à ce qui est adorable, mignon, sans considération des interprétations totalement inopportunes suggérées par les demandeurs.

Ces termes ne sont ni habituellement, ni couramment, ni nécessairement associés et employés pour désigner les tapis, de sorte que l'adjonction de cet élément arbitraire, qui crée une association inhabituelle, exclut tout caractère descriptif, nécessaire, usuel ou générique, à la locution nominale déposée à titre de marque.

La marque verbale n° 3500756 est donc valable.

Les marques complexes semi-figuratives, soit en couleurs pour l'une, soit en noir et blanc, pour l'autre, comprennent des éléments verbaux "un amour de tapis.com" et un slogan "à chaque envie son tapis" ainsi que la représentation d'un tapis volant, sur lequel est matérialisé un cœur.

Les signes sont déposés pour désigner "Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel (classe 27) ; Distribution (livraison de produits) (classe 39) ; Décoration intérieure (classe 42)".

Comme précédemment, la validité du signe ne se pose qu'au regard des produits destinés à revêtir le sol (Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; carpettes), de sorte que cette validité ne peut sérieusement être contestée pour les autres produits et services visés, au seul motif que la "distribution (livraison de produits)" en classe 39 ou la "décoration intérieure" en classe 42 seraient nécessairement des auxiliaires des revêtements de sols, pour en permettre la distribution commerciale.

En considération des éléments figuratifs, graphiques et verbaux, pris dans leur ensemble et non exclusivement une partie de ceux-ci, dont certains sont arbitraires, les marques n° 14/4073945 et n° 14/4072733 présentent un caractère distinctif au regard des produits et services visés.

La demande de nullité de ces marques doit être rejetée.

- sur la contrefaçon par reproduction et subsidiairement par imitation au profit de O. S.

En application des dispositions de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdite la reproduction de la marque, sans modification ni ajout, ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe, s'il peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public,

a/ la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement

b/ 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.

O. S. poursuit la contrefaçon de la marque verbale dont il est titulaire, du fait de la reproduction à l'identique pour désigner des tapis ou de l'imitation par reproduction, pour désigner d'autres produits visés à l'enregistrement, générant un risque de confusion, dans l'adresse URL du site de son adversaire (www.westing.fr), lors de la présentation de la vente, et sous chaque photographie représentant un tapis, à l'occasion de la vente en ligne, ainsi que dans les codes sources et les pages de renvoi sur internet (procès-verbal de constat du 20 janvier 2014).

Il invoque également la reproduction de la marque dans l'annonce publicitaire diffusée par le moteur de recherche Bing (achat de mots-clés et dans le contenu même de l'annonce) et dans le nom de domaine de la page de renvoi (procès-verbal du 16 octobre 2014), ainsi que l'utilisation à titre de marque, pour désigner des tapis, entraînant pour le consommateur un risque de confusion et dans les balises méta.

Le demandeur ajoute en outre que la société ww euros-services contrefait également les marques complexes dont il est titulaire, par imitation, en utilisant exclusivement les éléments verbaux, pour désigner des services en classe 39 et 42 (livraison de produits et décoration intérieure).

La société ww euros-services répond que la marque n'est pas reproduite dans l'URL, à l'identique, "sans modification ni ajout" du fait de l'existence de très nombreuses différences, qui sont signifiantes et qui ne passent pas inaperçues ; que la marque n'est utilisée que pour servir de titre à la vente. La marque n'est pas plus reproduite, dans les balises méta, qui ne sont pas visibles par l'internaute, ni encore dans un nom de domaine, car la fonction de marque n'est pas remplie. La société défenderesse ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable des outils automatiques de recherche des moteurs de recherche qui utilisent leur propre algorithme.

En tout état de cause, la dénomination litigieuse n'a jamais été utilisée à titre de marque.

Enfin, la défenderesse expose qu'elle n'a pas imité les marques semi-figuratives et n'en a pas repris les caractéristiques essentielles.

Le procès-verbal du 20 janvier 2014 (pièce n°8 des demandeurs) établit que l'adresse URL de la page du site west wing.fr, sur laquelle se déroule la vente en ligne de tapis est libellée comme suit :<https://www.westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique/> (pages 10 de ce constat).

Cette adresse contient donc, contrairement aux affirmations de la défenderesse, la marque verbale reproduite, les tirets entre chaque mot consistant en des différences insignifiantes.

La page à laquelle il est accédé au moyen de cette adresse (annexe 3 du procès-verbal) et sur laquelle se déroule la vente en ligne, comprend elle-même la même mention, en titre ainsi que la reproduction de la mention "un amour de tapis" sous chacun des 74 tapis présentés à la vente.

Contrairement à ce qui est indiqué par la défenderesse, le signe se trouve dès lors utilisé, non pas seulement comme une annonce ou un titre de la vente (auquel cas, la société défenderesse se serait contentée d'indiquer une "vente de tapis") mais à titre de marque, pour signaler à l'internaute, d'une part la nature et l'objet de la vente (de tapis de la marque "Un amour de tapis") et d'autre part, l'origine des tapis qu'elle propose à la vente, en mentionnant à nouveau la marque sous chaque photographie de tapis, à l'instar de ses pratiques pour les autres marques (pièce n°32-tapis Pierre Cardin).

La marque verbale est ainsi reproduite par la défenderesse, sans l'autorisation d'O. S. titulaire de la marque, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l'enregistrement, en l'occurrence des tapis. La contrefaçon par reproduction est caractérisée, sans qu'il soit nécessaire de qualifier un quelconque risque de confusion.

O. S. reproche également à son adversaire, l'utilisation de la marque, par le biais de l'insertion de balises méta, identiques à la marque, dans le code source de la page web, lui garantissant un meilleur référencement à l'issue des requêtes des internautes (pièce n°21-2) ainsi que l'utilisation du même signe sous la forme "unamouredetapis", dans l'annonce publicitaire et dans l'intitulé du lien qui redirige les visiteurs sur le site de west wing. (Pièce 20 document 4).

Il convient toutefois de distinguer d'une part, l'utilisation de la marque reproduite dans le code source du site et d'autre part, l'affichage de cette marque dans le résultat proposé dans le moteur de recherches.

En effet la première ne peut être considérée comme un usage contrefaisant de la marque, dès lors que le signe n'est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et n'est par ailleurs pas accessible à l'internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause.

Par contre, la reprise de la marque dès la page de résultat du moteur de recherche dans le résumé de la page internet pour proposer des produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque invoquée, ou encore la reproduction du même signe dans le lien qui permet de rediriger les internautes sur le site concurrent, sont de nature à créer dans l'esprit de l'internaute qui effectue des recherches sur internet, un risque de confusion, le visiteur pouvant attribuer aux produits et services en cause, une origine commune.

Dès lors ces derniers usages caractérisent la contrefaçon de la marque verbale, à tout le moins par imitation.

En ce qui concerne les marques semi-figuratives, l'action en contrefaçon ne peut prospérer en l'absence de toute reprise des éléments figuratifs, lesquels ne sont pas négligeables dans la perception de ces marques.

- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

La société Un amour de tapis estime que les agissements de la défenderesse portent atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial et sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

La société ww euros-services expose quant à elle que les véritables dénomination sociale et nom commercial de son adversaire, sont "un amour de tapis-Tapis pas cher", de sorte que les prétentions de celle-ci ne peuvent qu'être écartées.

La dénomination sociale et le nom commercial sont effectivement au vu du Kbis de la demanderesse, celles de "un amour de tapis-Tapis pas cher" et non pas celle de "Un amour de tapis" que la société demanderesse indique utiliser.

La demanderesse ne peut donc solliciter la protection d'une dénomination différente de celle mentionnée au Kbis.

En ce qui concerne l'atteinte au nom commercial, nonobstant les pièces produites dont notamment, les résultats naturels obtenus lors d'une recherche internet, les factures émises, l'existence d'une boutique sur e-bay depuis 2000, la société demanderesse n'établit pas avoir acquis une réputation et une reconnaissance particulière du public, sous les appellations qu'elle revendique et qu'elle oppose à la société ww euros-services, à savoir les seuls termes "un amour de tapis", ni n'établit le risque de confusion en résultant pour le consommateur normalement avisé et attentif, de sorte que les réclamations fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme et celles financières accessoires, doivent être écartées.

- Sur les demandes indemnitaires

O. S. sollicite au visa des dispositions de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, l'indemnisation de son préjudice patrimonial, par l'octroi de la somme de 18.500 euros qui correspond d'une part, à la redevance qu'il aurait dû percevoir s'il en avait concédé l'usage qui a perduré en l'occurrence entre décembre 2013 et avril 2015, date à laquelle la défenderesse a fait constater avoir supprimé la page internet et l'annonce publicitaire litigieuses et d'autre part, au chiffre d'affaires généré par la vente de 2013.

Il réclame également l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10.000 euros.

La société défenderesse soutient que les prétentions sont sans mesure avec le caractère éphémère de la vente et ne sont pas justifiées dès lors que le constat d'huissier du 16 octobre 2014 est dépourvu de toute force probante, dès lors que l'huissier a outrepassé ses pouvoirs et que ne sont pas rapportés par le demandeur, la preuve de la persistance des faits critiqués, ni encore l'existence du préjudice moral invoqué.

Il apparaît néanmoins, que le procès-verbal du 16 octobre 2014 ne contient que des constatations purement matérielles auxquelles s'est livré l'huissier, celui-ci n'ayant commis aucune manoeuvre déloyale, même lorsqu'il a communiqué des renseignements pour que l'avocat de la demanderesse devienne membre de la vente privée et puisse accéder au site.

La situation litigieuse a été constatée en janvier 2014 puis en octobre 2014 et la défenderesse a justifié y avoir mis fin, suivant procès-verbal du 26 avril 2015, de sorte qu'il peut légitimement être considéré que l'utilisation illicite a perduré jusqu'à cette date.

Il ne peut être considéré les bénéfices réalisés par la défenderesse lors de la première vente autorisée, en mai 2013, pour évaluer ceux réalisés par la société ww euros-services, à l'occasion de la vente ultérieure contestée, qui s'est déroulée sur quatre jours.

Eu égard aux éléments de la cause, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces complémentaires, le tribunal trouve les éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 8.000 euros, l'indemnisation du préjudice de O. S. résultant de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque verbale dont il est titulaire.

Les prétentions au titre du préjudice moral allégué du titulaire de la marque, seront rejetées, car ce dommage n'est pas établi.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société ww euros-services qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La somme globale de 6.000 euros sera allouée aux demandeurs à ce titre.

Aucune circonstance particulière de la cause ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit sans objet les prétentions relatives à la révocation de l'ordonnance de clôture,

Rejette les demandes formées par la société ww euros-services France, en nullité des marques n°3500756, 14/4073945 et 14/4072733,

Dit que la société ww euros-services France a, en reproduisant dans l'adresse URL :

<https://www.westwing.fr/un-amour-de...> et dans le contenu de l'annonce commerciale « un amour de tapis » diffusée sur le moteur Bing, contrefait la marque « *Un Amour de Tapis* », enregistrée sous le n°3500756, appartenant à O. S.,

Déboute O. S. de ses prétentions relatives aux marques semi-figuratives n° 14/4073945 et n°14/4072733,

Déboute la société Un amour de tapis-Tapis pas cher de ses réclamations au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

Condamne la société ww euros-services France à payer à O. S., la somme de 8.000 euros, en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l'atteinte à la marque n°3500756,

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions,

Condamne la société ww euros-services France aux dépens,

Condamne la société ww euros-services France à payer à O. S. et à la société Un amour de Tapis-Tapis pas cher, une indemnité globale pour frais irrépétibles de 6.000 euros,

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 2 FEVRIER 2016

Cuivre et bois *Contre* **Les Vents du Nord**

NOM DE DOMAINE – CONCURRENCE DELOYALE – ENREGISTREMENT – DROIT ANTERIEUR – ABSENCE D'UTILISATION

Synthèse

Dans cet arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation s'est prononcée sur la réservation d'un nom de domaine, tout juste expiré, par un concurrent.

En l'espèce, la société Les Vents du Nord, spécialisée dans les instruments à vent, avait enregistré le nom de domaine Lesventsduord.fr en 2007, sans l'avoir renouvelé en 2010.

La société concurrente, Cuivres et bois, l'a immédiatement réservé. La société Les Vents du Nord a alors assigné cette dernière en concurrence déloyale à la suite de demandes et mises en demeure infructueuses.

Selon la cour d'appel de Douai, le comportement de la société concurrente a été de nature à induire le consommateur en erreur et provoquer sa confusion afin de capter la clientèle de la société originellement titulaire du nom de domaine.

La société Cuivre et bois, en désaccord avec cette interprétation, a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a validé l'arrêt d'appel condamnant la société Cuivre et bois à 150 000 euros de dommages et intérêts, considérant que le fait que la confusion ait été sciemment entretenue entre les deux sociétés constituait un acte de concurrence déloyale.

Arrêt

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2014), que la société Les Vents du Nord, créée au mois d'août 2006, exploitant un magasin à Lille sous la dénomination sociale, l'enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », pour la vente et la restauration d'instruments à vent, était titulaire d'un nom de domaine « lesventsduord.fr » depuis le mois de mai 2007 ; que la société Cuivres et bois instruments (la société Cuivres et bois), créée à la fin de l'année 2006, exerce la même activité et exploite un magasin situé à proximité dans la même ville ; qu'elle a acheté, le 31 décembre 2010, le nom de domaine « lesventsduord.fr » lorsque ce dernier est tombé dans le domaine public, faute pour la société Les Vents du Nord d'avoir renouvelé ses droits,

et, le 4 janvier 2011, le nom de domaine « lesventsduord. com » ; qu'après avoir mis en demeure la société Cuivres et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit des noms de domaine, la société Les Vents du Nord l'a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ; que la société Les Vents du Nord ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., nommé liquidateur, est intervenu à la procédure ;

Attendu que la société Cuivres et bois fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :

1°/ que la protection d'un nom de domaine ne s'acquiert que par l'exploitation effective publique qui en est faite ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'avant qu'il ne tombe dans le domaine public, la société Les Vents du Nord était titulaire d'un nom de domaine « lesventsduord.fr » lequel était toujours un site en construction et n'était pas exploité, et ce depuis le mois de mai 2007 ; qu'en imputant dès lors une faute constitutive de concurrence déloyale à la société Cuivres et bois cependant que la société Les Vents du Nord ne pouvait se prévaloir d'un usage antérieur dudit nom de domaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, celles des articles L. 711-4, L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le montant des dommages-intérêts ne peut excéder le préjudice subi, et que la société Les Vents du Nord ne démontrait ni la moindre perte de clientèle ni celle d'une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne ; que la cour d'appel a pourtant condamné la société Cuivres et bois à verser à la société Les Vents du Nord la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l'utilisation du nom de domaine « lesventsduord.fr » dès réception de la mise en demeure du 11 février 2011 ; qu'en statuant ainsi cependant que la cour d'appel avait elle-même reconnu, par motifs adoptés, que « Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL Les Vents du Nord reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011 (soit le jour même du mail émanant d'un partenaire de la société Les Vents du Nord) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; que pour déterminer l'importance du préjudice, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Cuivres et bois dans ses conclusions d'appel, la société Les Vents du Nord n'a jamais entrepris la moindre démarche pour finaliser le transfert des noms de domaine à son profit ; qu'en condamnant dès lors la société Cuivres et bois à verser à la société Les Vents du Nord la somme de 15 000 euros à titre de prétendue concurrence déloyale aux motifs que ce serait seulement le 27 avril 2013 que le transfert du nom litigieux aurait été confirmé et que le 13 juin 2013, la société Cuivres et bois figurerait toujours comme étant titulaire de ce nom sans avoir nul égard au propre comportement de la société Les Vents du Nord, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que, si la page d'accueil du site internet accessible par le nom de domaine « lesventsduord.fr », dont la société Les Vents du Nord, qui exploitait un magasin sous ce nom commercial et cette enseigne depuis 2006, a été titulaire du mois de mai 2007 jusqu'à la fin du mois de décembre 2010, portait la mention « site en construction », elle n'était cependant pas vierge puisqu'elle comportait le logo spécifique de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l'objet de son activité, et qu'elle renvoyait à un contact pouvant être joint par courriel ; qu'il relève ensuite que cette adresse était insérée comme lien hypertexte dans d'autres sites internet, tels ceux d'une association partenaire et d'un fournisseur de la société Les Vents du Nord, de sorte que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour effet de diriger automatiquement l'internaute cliquant sur ces liens vers le site de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la société Les Vents du Nord faisait un usage

antérieur du nom de domaine identique à son nom commercial et son enseigne pour l'exercice de son activité, la cour d'appel, qui a considéré que le rachat de ce nom de domaine, dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine public, et du nom de domaine « lesventsduord. com » par la société Cuivres et bois, laquelle exerce la même activité, très spécialisée, dans un magasin situé dans la même ville, à 700 mètres de distance, qui n'était pas fortuit, était de nature à faire naître une confusion dans l'esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, a pu retenir que la société Cuivres et bois avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, d'une part, que, nonobstant la mise en demeure du 11 février 2011 de cesser l'utilisation du nom de domaine « lesventsduord.fr » et de le restituer, ce n'est que le 27 avril 2013 que le conseil de la société Cuivres et bois a confirmé le transfert et qu'à la date du 13 juin 2013, cette société figurait toujours comme titulaire de ce nom de domaine et, d'autre part, qu'en raison du litige survenu entre les parties, ce nom de domaine ne renvoyait plus à un quelconque site, l'arrêt retient d'abord que cette situation a nui à l'attractivité du site de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche ; qu'il retient ensuite que le comportement déloyal de la société Cuivres et bois a directement porté atteinte à l'image de la société Les Vents du Nord, laquelle, par la confusion sciemment entretenue entre les deux sociétés, s'est trouvée, dans l'esprit d'un public normalement attentif, associée à sa concurrente ; qu'il retient encore que la faute commise par la société Cuivres et bois a contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l'enseigne et le nom de domaine « Les Vents du Nord » ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit l'existence d'un dommage subi par la société Les Vents du Nord, en lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la société Cuivres et bois, la cour d'appel, qui a souverainement évalué la réparation du préjudice ainsi causé, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cuivres et bois instruments aux dépens ;

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

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

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Cuivres et bois instruments.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les agissements de la SARL CUIVRES ET BOIS étaient constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, de l'AVOIR condamnée à payer à la SARL LES VENTS DU NORD 15. 000 € de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la publication de la décision sur la page d'accueil du site internet de la SARL CUIVRES ET BOIS accessible à l'adresse [www. cuivresetbois. fr](http://www.cuivresetbois.fr) dans la proportion de 1/ 4 de page pour une durée de 60 jours, au plus tard dans les 30 jours de la signification de la décision avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel une nouvelle astreinte pourrait être ordonnée et d'AVOIR ordonné le transfert des noms de domaine lesventsduord.fr et lesventsduord.com au profit de la SARL LES VENTS DU NORD dans les 15 jours de la signification de la décision.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) Sur l'existence d'une faute constitutive d'une concurrence déloyale :

« (...) que l'action en concurrence déloyale est une action fondée sur l'article 1382 du Code civil qui permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l'exercice, loyal du commerce, le comportement parasitaire constituant l'une des formes de la concurrence déloyale ;

Que le demandeur à l'action doit donc rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, mais contrairement à ce qu'énonce la Société CUIVRES ET BOIS, la perte de clientèle ne constitue pas une condition de recevabilité de ladite action mais un possible préjudice résultant d'une concurrence déloyale ;

Que par ailleurs, toute faute, quelle que soit sa nature ou sa gravité-soit même une faute d'imprudence ou de négligence-commise dans l'exercice de la concurrence engage la responsabilité de son auteur ; qu'ainsi, est sans emport l'argumentation de la Société CUIVRES ET BOIS sur sa bonne foi dans le cadre de l'appréciation de son comportement ;

« (...) qu'en l'espèce, les éléments de fait non contestés et les pièces versées aux débats établissent que jusqu'à la fin du mois de décembre 2010, la Société LES VENTS DU NORD, qui exploitait son magasin sous cette enseigne depuis 2006, était titulaire du nom de domaine lesventsdu nord.fr depuis le mois de mai 2007 ; que certes, la page internet sur laquelle renvoyait cette adresse portait la mention « site en construction », mais cette page n'était pas vierge, puisqu'elle comportait le logo spécifique de la Société LES VENTS DU NORD, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l'objet de son activité (vente, location, et atelier de réparation d'instruments à vent), et elle renvoyait également à un contact joignable par courriel ;

Que le 31 décembre 2010- soit au lendemain du jour où le nom de domaine lesventsdu nord.fr est tombé dans le domaine public faute pour la Société LES VENTS DU NORD d'avoir renouvelé ses droits sur ce nom-la Société CUIVRES ET BOIS l'a racheté ; que dès le 4 janvier 2011, elle a également racheté le nom de domaine lesventsdu nord. com ;

Que dès lors, d'une part, que la Société CUIVRES ET BOIS exerce exactement la même activité, très spécialisée, que celle de la Société LES VENTS DU NORD, et que, d'autre part, les magasins de ces deux sociétés sont situés à proximité, dans la même ville, à 700 mètres de distance l'un de l'autre, cette appropriation de noms de domaine par la Société CUIVRES ET BOIS n'est à l'évidence pas purement fortuite et ne relève pas de la simple coïncidence, témoignant à l'inverse d'une attitude délibérée de sa part, peu important que le nom de domaine « lesventsdu nord.fr » fut tombé dans le domaine public ;

Que concrètement, ce rachat du nom de domaine litigieux a eu pour effet, lorsqu'était entrée sur internet l'adresse www.lesventsdu nord.fr, de rediriger automatiquement l'internaute vers le site de la Société CUIVRES ET BOIS ;

Qu'il en allait de même à chaque fois que l'on cliquait sur cette adresse lorsqu'elle était insérée, comme lien hypertexte, dans un autre site internet, tel celui de l'association Quatre4- association localement connue, regroupant des professeurs promouvant la pratique des instruments à vent, avec laquelle la Société LES VENTS DU NORD avait noué un partenariat ou encore le site du groupe Buffet, fournisseur de la même société ;

Qu'en outre, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 19 janvier 2011 à la requête de la Société LES VENTS DU NORD qu'en conséquence de cette appropriation de nom de domaine critiquable, c'est le nom de la Société CUIVRES ET BOIS qui apparaissait en premier, sur près de 2 010 000 résultats, lorsqu'étaient inscrits les mots-clés « les vents du nord » sur le moteur de recherche Google ;

« (...) que le rachat, fin 2010, d'un nom de domaine identique à celui jusqu'alors utilisé par son concurrent direct depuis 2007, constitue, de la part de la Société CUIVRES ET BOIS, un comportement caractéristique d'une concurrence déloyale, notamment par le biais d'actes de parasitisme, dès lors que cette attitude était de nature, d'une part, à faire naître, dans l'esprit du public, une confusion entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de sa concurrente et, d'autre part, à permettre à la Société CUIVRES ET BOIS de se placer dans le sillage de la Société LES VENTS DU NORD en tirant parti, sans déployer le moindre effort, des partenariats et contacts professionnels que cette dernière société était parvenue à nouer dans le même domaine d'activité et avec la même clientèle potentielle ;

« (...) qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la Société CUIVRES ET BOIS sur le fondement d'une concurrence déloyale ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

« (...) que c'est à tort que le tribunal a indiqué, dans les motifs de son jugement, que les dommages et intérêts pouvaient être supérieurs au préjudice subi par la victime de concurrence déloyale, dès lors au contraire qu'il résulte du principe de la réparation intégrale que le montant des dommages et intérêts ne peut excéder le préjudice réellement subi par la victime ; qu'en matière de concurrence déloyale, le juge peut également imposer toutes les mesures qu'il estime nécessaires afin que cessent les manœuvres déloyales, ainsi que la publication de la décision portant condamnation du concurrent déloyal ;

« (...) qu'en l'occurrence, la Société LES VENTS DU NORD ne produit aucune donnée comptable permettant de connaître son chiffre d'affaires et donc de démontrer qu'elle aurait subi la moindre perte de clientèle à raison du comportement fautif de la Société CUIVRES ET BOIS ; que pour les mêmes motifs, n'est pas établie la réalité d'une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne, et ce d'autant moins que son ancien site n'a jamais proposé ce mode de vente et qu'il n'est pas établi que son nouveau site, créé le 29 mars 2012 seulement à l'adresse « les-vents-du-nord. fr », le permettrait ;

« (...) que la Société CUIVRES ET BOIS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l'utilisation du nom de domaine lesventsdunord.fr et de restitution dudit nom, dès réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la Société LES VENTS DU NORD, le 11 février 2011 ; qu'au contraire, les pièces produites par le liquidateur de la Société LES VENTS DU NORD démontrent que non seulement ce n'est que le 27 avril 2013 que le représentant légal de la Société CUIVRES ET BOIS a confirmé le transfert du nom de domaine litigieux, mais, en outre, le 13 juin 2013, cette dernière société figurait toujours comme étant titulaire de ce nom (cf pièce n° 26 de l'intimée) ; qu'il est également établi que consécutivement au litige survenu entre les parties, l'adresse www. lesventsdunord.fr ne renvoie plus sur un site internet quelconque ;

Que de facto, cette situation a nui à la popularité du site la Société LES VENTS DU NORD et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche, d'autant que ce nom de domaine ne lui avait toujours pas restitué en juin 2013 ;

Que le comportement de la Société CUIVRES ET BOIS a également directement attenté à l'image de la Société LES VENTS DU NORD laquelle, par la confusion sciemment créée entre les deux sociétés concurrentes, s'est trouvée, dans l'esprit d'un public normalement attentif, associée à la Société CUIVRES ET BOIS dont le comportement déloyal est démontré dans le cadre de la présente instance ;

Qu'enfin, la faute commise par la Société CUIVRES ET BOIS a contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l'enseigne et le nom de domaine « les vents du Nord » ;

« (...) qu'au total, en considération des éléments qui sont mis à sa disposition, la cour estime qu'en allouant à la Société LES VENTS DU NORD la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont très exactement évalué la réparation due à cette société en conséquence des agissements déloyaux ci-dessus établis, cette somme assurant la réparation intégrale des préjudices subis ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en sa disposition condamnant la société CUIVRES ET BOIS au paiement de cette somme, sauf à dire qu'elle devra être versée entre les mains de Maître X..., es qualités de liquidateur de la société LES VENTS DU NORD, placée en liquidation judiciaire au cours de l'instance d'appel ;

Sur les mesures réparatrices accessoires :

« (...) que contrairement à ce que prétend la Société CUIVRES ET BOIS, la mesure de publication ordonnée par le tribunal se justifie eu égard à la nature du comportement déloyal dont elle fait montre à l'encontre d'un concurrent ; qu'afin d'assurer l'effectivité de cette mesure, il convient de l'assortir d'une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, ce que les premiers juges n'ont pas fait ;

« (...) qu'enfin (...) la disposition ordonnant le transfert des noms de domaine « lesventsdu nord.fr » et « lesventsdu nord. com » n'étant critiquée par aucune des parties, elle sera confirmée » (arrêt attaqué p. 6, § 3 au dernier §, p. 7 et 8).

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

La SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS a régulièrement observé l'état du nom de domaine « lesventsdu nord.fr », et, le voyant disponible, l'a réservé et utilisé.

Il en est résulté une redirection vers le site de la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS des consultations du site « lesventsdu nord » aussi bien via Google que via les liens à partir d'autres sites.

Le fait que le nom de domaine « lesventsdu nord.fr » soit devenu disponible est indifférent : la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS a utilisé la raison sociale des VENTS DU NORD, et suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation, peu importe qu'elle ait agi intentionnellement ou par maladresse.

Le Tribunal dira que les agissements de la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS sont de nature à créer la confusion dans l'esprit du public et capter sa clientèle, et sont constitutifs de concurrence déloyale.

Le Tribunal dira aussi que les agissements de la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS sont de nature à la faire bénéficier de la notoriété de la SARL LES VENTS DU NORD, et sont constitutifs de concurrence parasitaire.

Sur la durée des actes de concurrence déloyale et parasitaire :

Il n'est pas contesté que les actes de concurrence déloyale et parasitaire ont commencé le 31 décembre 2010.

Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL LES VENTS DU NORD reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011.

Le constat d'huissier du 19 janvier 2011 montre qu'à cette date, la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS apparaissait en tête des résultats à partir d'une interrogation sur les mots « Les Vents du Nord » sur Google.

La même interrogation faite le 24 novembre 2011 fait apparaître « CUIVRES ET BOIS LILLE » en douzième position sur la première page.

Le Tribunal dira que les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS ont commencé le 31 décembre 2010, et qu'ils se poursuivaient encore le 24 novembre 2011, bien qu'atténués à cette date,

Sur la réparation du préjudice :

La jurisprudence retient que la concurrence déloyale et parasitaire génère nécessairement un préjudice car elle crée un trouble commercial chez la victime.

(Elle retient aussi que les dommages et intérêts alloués peuvent être supérieurs au préjudice subi par la victime, afin de faire cesser les actes illicites).

Le préjudice subi par la SARL LES VENTS DU NORD n'est étayé par aucun calcul chiffré. Cependant, il se compose de :

Perte subie au titre du détournement de clientèle

Par comparaison à des cas analogues et compte tenu de la durée relativement réduite des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Le Tribunal arbitrera à 15. 000 € les dommages et intérêts que la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS versera à la SARL LES VENTS DU NORD à ce titre.

Préjudice d'image et de notoriété

Il importe de réparer ce préjudice de la même façon qu'il a été causé tout en dissuadant la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS de renouveler ses actes illicites.

Le Tribunal ordonnera la publication du présent jugement sur la page d'accueil du site Internet de la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS accessible à l'adresse [www. cuivresetbois. fr](http://www.cuivresetbois.fr), dans la proportion de 1/4 de page, pour une durée de 60 jours, au plus tard dans les 30 jours de la signification du présent jugement.

Le Tribunal déboutera la SARL LES VENTS DU NORD de sa demande de publication dans cinq journaux,

Sur les autres demandes de la SARL LES VENTS DU NORD :

Les deux parties, en étant d'accord, le Tribunal ordonnera le transfert des noms de domaine « [lesventsdunord. fr](http://lesventsdunord.fr) » et « [lesventsdunord. com](http://lesventsdunord.com) » au profit de la SARL LES VENTS DU NORD clans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans prononcer d'astreinte.

L'utilisation des termes « Les Vents du Nord » comme signe de ralliement de la clientèle par la SARL CUIVRES ET BOIS INSTRUMENTS étant en soi illicite,

Le Tribunal jugera inutile d'en prononcer l'interdiction et déboutera la SARL LES VENTS DU NORD de sa demande en ce sens » (jugement entrepris p. 4, § 5 au dernier, p. 5 à 6, § 1 à 3).

ALORS, D'UNE PART, QUE la protection d'un nom de domaine ne s'acquiert que par l'exploitation effective publique qui en est faite ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu'avant qu'il ne tombe dans le domaine public, la Société LES VENTS DU NORD était titulaire d'un nom de domaine « lesventsdunord.fr » lequel était toujours un site en construction et n'était pas exploité, et ce depuis le mois de mai 2007, (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième) ; qu'en imputant dès lors une faute constitutive de concurrence déloyale à la Société CUIVRES ET BOIS cependant que la Société LES VENTS DU NORD ne pouvait se prévaloir d'un usage antérieur dudit nom de domaine, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil, celles des articles L. 711-4, L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le montant des dommages-intérêts ne peut excéder le préjudice subi, et que la Société LES VENTS DU NORD ne démontrait ni la moindre perte de clientèle ni celle d'une quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne (arrêt attaqué p. 7, deux derniers §) ; que la Cour d'appel a pourtant condamné la Société CUIVRES ET BOIS à verser à la Société LES VENTS DU NORD la somme de 15. 000 € de dommages et intérêts aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait acquiescé à la demande de cessation de l'utilisation du nom de domaine lesventsdunord.fr dès réception de la mise en demeure du 11 février 2011 (arrêt attaqué p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi cependant que la Cour d'appel avait elle-même reconnu, par motifs adoptés, que « Le courrier de mise en demeure du conseil de la SARL LES VENTS DU NORD reconnaît que les redirections automatiques ont cessé immédiatement après le 5 janvier 2011 (soit le jour même du mail émanant d'un partenaire de la Société LES VENTS DU NORD) » (jugement confirmé p. 4, dernier §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QUE la concurrence déloyale, relevant de la responsabilité subjective, suppose que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ; que pour déterminer l'importance du préjudice, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ; qu'ainsi que le faisait valoir la Société CUIVRES ET BOIS dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 1 et 2, et p. 5, § 3 et 4), la Société LES VENTS DE



NORD n'a jamais entrepris la moindre démarche pour finaliser le transfert des noms de domaine à son profit ; qu'en condamnant dès lors la Société CUIVRES ET BOIS à verser à la Société LES VENTS DU NORD la somme de 15. 000 € à titre de prétendue concurrence déloyale aux motifs que ce serait seulement le 27 avril 2013 que le transfert du nom litigieux aurait été confirmé et que le 13 juin 2013, la Société CUIVRES ET BOIS figurerait toujours comme étant titulaire de ce nom (arrêt attaqué p. 8, § 2) sans avoir nul égard au propre comportement de la Société LES VENTS DU NORD, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, et de celles des articles L. 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
2 FEVRIER 2016

Coty Germany GmbH (Allemagne)

Contre

**Philip Morris Benelux Bvba (Belgique) et
Philip Morris Products (Suisse)**

*MARQUE – NON EXPLOITATION –
DECHEANCE DES DROITS – EXCUSE LEGITIME – JUSTE MOTIF*

Synthèse

Dans cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016, les sociétés Coty et Philip Morris s'opposent au sujet de l'exploitation des marques « Manhattan ».

En l'espèce, les sociétés Philip Morris étaient titulaires de marques « Manhattan » ayant effet en France pour des produits de tabac.

La société Dr. Scheller Cosmetics, absorbée par la société Coty, était également titulaire de marques « Manhattan », visant la France, mais pour des produits de parfumerie et de cosmétique.

Les marques n'ont été exploitées en France par aucune des deux sociétés.

Philip Morris a alors assigné en justice la société Coty en déchéance de ses droits sur la marque pour défaut d'exploitation. Reconventionnellement, la société Coty sollicite l'annulation des marques de Philip Morris et leur déchéance également pour défaut d'exploitation.

Le tribunal de grande instance d'abord, et la cour d'appel de Paris ensuite, prononcent la déchéance des droits de la société Coty sur la marque « Manhattan » et déboute celle-ci de ses demandes reconventionnelles.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que, la société Philip Morris, ayant invoqué une période de non exploitation de cinq ans, doit prouver l'existence d'un juste motif au regard de cette période.

L'affaire a été renvoyée une nouvelle fois devant la cour d'appel de Paris. Elle rappelle que la marque en cause doit effectivement être exploitée pour tomber sous le coup de la loi Evin, prohibant toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac. Le simple dépôt des marques « Manhattan » pour du tabac n'aurait donc pas affecté l'exploitation de la marque dont la société Coty est titulaire. La Cour d'appel de Paris confirme la déchéance pour défaut d'exploitation et estime que Philip Morris apporte un motif sérieux de non exploitation de ses marques en France. C'est sur ce dernier point que la société Coty forme de nouveau un pourvoi en cassation.

Le demandeur affirme que la société Philip Morris ne bénéficiait pas d'une excuse légitime à l'inexploitation de la marque « Manhattan » du seul fait de l'existence de la loi Evin.

La loi Evin, luttant notamment contre le tabagisme, peut-elle justifier la non-exploitation d'une marque ?

La Cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le pourvoi de la société Coty. Elle assure que la loi Evin, en relation directe avec les marques Manhattan de la société Philip Morris, avait rendu leur usage en France « impossible ou déraisonnable » pour la société.

Seul le fabricant de tabac peut donc valablement se prévaloir d'un juste motif de non-exploitation.

Arrêt

I. EXPOSE DU LITIGE

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-13.962), que, sur le fondement de la marque internationale « *Manhattan* » n° 295 909 visant la France, déposée le 5 avril 1965, et de la marque française « *Manhattan* » n° 1 511 311, déposée le 17 mai 1988, toutes deux régulièrement renouvelées et enregistrées pour désigner, en classe 34, des produits du tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, la société Philip Morris Belgium BVBA, devenue Philip Morris Benelux BVBA, (la société Philip Morris) a agi en déchéance des droits détenus par la société Dr Scheller Cosmetics AG (la société Dr Scheller) sur la partie française de la marque internationale « *Manhattan* » n° 177 874, déposée le 21 juin 1954, régulièrement renouvelée et enregistrée pour désigner, en classe 3, des articles de parfumerie alcoolique et non alcoolique et de cosmétique ; que la société Dr Scheller a, sur le fondement de sa marque communautaire « *Manhattan* » n° 213 116, déposée le 1^{er} avril 1996, enregistrée le 20 octobre 1998 pour désigner divers produits en classe 3 et renouvelée le 7 mai 2006, demandé, à titre reconventionnel, la déchéance des droits de la société Philip Morris sur la partie française de la marque internationale n° 295 909 et sur la marque française n° 1 511 311 ; que la société Philip Morris et la société Philip Morris Products SA, cessionnaire des marques susvisées intervenue volontairement à la procédure, (les sociétés Philip Morris) ont opposé à la société Coty Germany GmbH (la société Coty Germany), intervenue volontairement à la procédure comme venant aux droits de la société Dr Scheller à la suite d'une fusion-absorption, l'existence d'un juste motif à la non-exploitation en France de leurs marques ;

Attendu que la société Coty Germany fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande reconventionnelle en déchéance des droits des sociétés Philip Morris sur la partie française de la marque internationale « *Manhattan* » n° 295 909 et sur la marque française « *Manhattan* » n° 1 511 311, pour défaut d'usage sérieux, et, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que la seule circonstance que les titulaires de marques antérieures désignant d'autres produits ou services que des produits de tabacs soient susceptibles d'agir, sur le fondement de la loi Evin, en vue de s'opposer à l'exploitation d'une marque identique pour des produits de tabac ne peut, en elle-même, suffire à caractériser l'existence de justes motifs de non-exploitation de cette dernière ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence de justes motifs de non-exploitation du seul constat que les sociétés Dr Scheller puis Coty Germany auraient été susceptibles d'agir en justice, sur le fondement de leur marque antérieure « *Manhattan* » désignant des produits de la classe 3, en vue de s'opposer à une exploitation de la marque « *Manhattan* » pour des produits du tabac, sans caractériser en quoi la « menace de poursuite », dont les sociétés Philip Morris auraient ainsi fait l'objet, aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de leurs marques « *Manhattan* » pour des produits du tabac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

- 2°/ qu'en retenant ainsi que la « menace de poursuite », dont les sociétés Philip Morris auraient fait l'objet, constituait un juste motif de non-exploitation, sans caractériser en quoi cette « menace de poursuite » aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de ces marques, quand elle constatait, au contraire, que la partie française de la marque « Manhattan » n° 177 874 de la société Coty Germany n'a jamais été exploitée et qu'elle en déduisait que la société Coty Germany n'était pas fondée à solliciter la nullité des marques des sociétés Philip Morris ni à agir en responsabilité à l'encontre de ces dernières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
- 3°/ que seuls des obstacles indépendants de la volonté du titulaire de la marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que l'existence de justes motifs doit être appréciée au regard de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage incriminée ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'un juste motif de non-exploitation des marques des sociétés Philip Morris, sans caractériser en quoi, au cours des périodes de non-usage de cinq ans invoquées par la société Coty Germany, soit, pour la partie française de la marque internationale n° 295 909, du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996, et pour la marque française n° 1 511 311, du 17 mai 1988 au 17 mai 1993, le maintien des droits de la société Dr Scheller sur la marque « Manhattan » et la « menace de poursuite » qui en aurait résulté auraient constitué un obstacle indépendant de leur volonté, tout en constatant elle-même que la marque « Manhattan » de la société Coty Germany, déposée le 21 juin 1954, n'avait jamais été exploitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;
- 4°/ que l'existence de droits antérieurs de tiers ne peut être regardée comme constituant un juste motif de non-exploitation indépendant de la volonté du titulaire de la marque, lorsque ce dernier a procédé au dépôt et/ou au renouvellement de sa marque en connaissance de ces droits antérieurs ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés Philip Morris disposaient d'un juste motif de non-exploitation de leurs marques à raison, en cas d'exploitation de celles-ci, d'une menace de poursuite, du fait des droits antérieurs de la société Dr Scheller puis de la société Coty Germany sur la partie française de la marque internationale « Manhattan » n° 177 874, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Philip Morris ayant procédé au dépôt et/ou au renouvellement de leurs marques « Manhattan » en connaissance de ces droits antérieurs, elles n'étaient pas elles-mêmes à l'origine du motif de non-exploitation tiré de ces droits antérieurs, qui n'étaient dès lors pas indépendant de leur volonté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'exploitation par les sociétés Philip Morris de leurs marques pour un produit de tabac aurait, en application des articles L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique, issus de la « loi Evin », porté atteinte aux droits antérieurs de la société Coty Germany sur sa propre marque et aurait ouvert à celle-ci une action en responsabilité à leur encontre, même si les dispositions de la loi Evin n'étaient pas de nature à restreindre l'exploitation de la marque de la société Coty Germany ; qu'il en déduit que les sociétés Philip Morris justifient d'une menace de poursuite jusqu'au prononcé de la déchéance des droits de la société Coty Germany sur la partie française de la marque internationale n° 177 874 antérieure et qu'elles justifient, par conséquent, de justes motifs de non-exploitation de leurs marques ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, faisant ressortir que la législation relative à la lutte contre le tabagisme constituait pour les sociétés Philip Morris un obstacle en relation directe avec leurs marques, indépendant de leur volonté, quand bien même ces sociétés auraient déposé la marque française et renouvelé les deux marques en connaissance de cette législation, et rendant l'usage en France des marques impossible ou déraisonnable, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

II. MOTIFS

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coty Germany GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Philip Morris Benelux BVBA et Philip Morris Products SA la somme globale de 3 000 euros ;

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

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Coty Germany GmbH

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de la société COTY GERMANY GmbH en déchéance des droits des sociétés PHILIP MORRIS BELGIUM BVBA et PHILIP MORRIS PRODUCTS sur la partie française de la marque internationale MANHATTAN n° 295 909 et sur la marque française MANHATTAN n° 1 511 311, pour défaut d'usage sérieux, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la marque internationale MANHATTAN n° 177 874 déposée le 21 juin 1954 n'a jamais été exploitée en France ni par la société DR SCHELLER ni par la société COTY GERMANY ; (...) qu'il n'est pas contesté par les sociétés PHILIP MORRIS que les marques MANHATTAN n° 295 909 et 1 511 311, enregistrées respectivement le 5 avril 1965 et le 17 mai 1988, n'ont jamais été exploitées en France ; que les sociétés intimées soutiennent néanmoins que les articles L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique leur permettraient de bénéficier des justes motifs d'exploitation prévus par l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en effet, il a été dit qu'en application de ces dispositions, le propriétaire de la marque qui ne parvient pas à établir l'usage sérieux du signe peut échapper à la déchéance s'il invoque de justes motifs d'inexploitation résultant d'un empêchement de fait ou de droit, extérieur à lui, et le mettant dans l'impossibilité d'exploiter normalement sa marque au cours de la période de référence ; or qu'en l'espèce, l'exploitation par les sociétés PHILIP MORRIS de leurs marques pour un produit de tabac aurait porté atteinte aux droits antérieurs de la société COTY GERMANY sur sa propre marque en application de la loi Evin et lui aurait ouvert une action en responsabilité à l'encontre de ces dernières et ce alors même que la loi Evin n'était pas de nature à restreindre l'exploitation de la marque de la société COTY GERMANY ; qu'il en résulte que les sociétés PHILIP MORRIS justifient d'une menace de poursuite jusqu'au prononcé de la déchéance des droits de la société COTY GERMANY sur la partie française de la marque internationale n° 177 874 antérieure, et partant de justes motifs de non exploitation des marques internationale et française MANHATTAN n° 295 909 et n° 1 511 311, étant ajouté que la question de l'usage par PHILIP MORRIS de ses marques à l'étranger est indifférente à la solution du présent litige ; qu'en conséquence, la demande de la société COTY GERMANY tendant à la déchéance des droits de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA sur la partie française de la marque MANHATTAN n° 295 909 et sur la marque française MANHATTAN n° 1 511 311, doit être rejetée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que la seule circonstance que les titulaires de marques antérieures désignant d'autres produits ou services que des produits de tabacs soient susceptibles d'agir, sur le fondement de la loi Evin, en vue de s'opposer à l'exploitation d'une marque identique pour des produits de tabac ne peut, en elle-même, suffire à caractériser l'existence de justes motifs de non-exploitation de cette dernière ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence de justes motifs de non

exploitation du seul constat que les sociétés DR SCHELLER puis COTY GERMANY auraient été susceptibles d'agir en justice, sur le fondement de leur marque antérieure MANHATTAN désignant des produits de la classe 3, en vue de s'opposer à une exploitation de la marque MANHATTAN pour des produits du tabac, sans caractériser en quoi la « menace de poursuite », dont les sociétés PHILIP MORRIS auraient ainsi fait l'objet, aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de leurs marques MANHATTAN pour des produits du tabac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant ainsi que la « menace de poursuite », dont les sociétés PHILIP MORRIS auraient fait l'objet, constituait un juste motif de non exploitation, sans caractériser en quoi cette « menace de poursuite » aurait été de nature à rendre impossible ou déraisonnable toute exploitation de ces marques, quand elle constatait, au contraire, que la partie française de la marque MANHATTAN n° 177 874 de la société COTY GERMANY n'a jamais été exploitée et qu'elle en déduisait que la société COTY GERMANY n'était pas fondée à solliciter la nullité des marques des sociétés PHILIP MORRIS ni à agir en responsabilité à l'encontre de ces dernières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seuls des obstacles indépendants de la volonté du titulaire de la marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque ; que l'existence de justes motifs doit être appréciée au regard de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage incriminée ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'un juste motif de non-exploitation des marques des sociétés PHILIP MORRIS, sans caractériser en quoi, au cours des périodes de non-usage de cinq ans invoquées par la société COTY GERMANY, soit, pour la partie française de la marque internationale n° 295 909, du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996, et pour la marque française n° 1 511 311, du 17 mai 1988 au 17 mai 1993, le maintien des droits de la société DR SCHELLER sur la marque MANHATTAN et la « menace de poursuite » qui en aurait résulté auraient constitué un obstacle indépendant de leur volonté, tout en constatant elle-même que la marque MANHATTAN de la société COTY GERMANY GmbH, déposée le 21 juin 1954, n'avait jamais été exploitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, ENFIN, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence de droits antérieurs de tiers ne peut être regardée comme constituant un juste motif de non exploitation indépendant de la volonté du titulaire de la marque, lorsque ce dernier a procédé au dépôt et/ou au renouvellement de sa marque en connaissance de ces droits antérieurs ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés PHILIP MORRIS disposaient d'un juste motif de non exploitation de leurs marques à raison, en cas d'exploitation de celles-ci, d'une menace de poursuite, du fait des droits antérieurs de la société DR SCHELLER puis de la société COTY GERMANY sur la partie française de la marque internationale MANHATTAN n° 177 874, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la société COTY GERMANY, p. 21), si les sociétés PHILIP MORRIS ayant procédé au dépôt et/ou au renouvellement de leurs marques MANHATTAN en connaissance de ces droits antérieurs, elles n'étaient pas elles-mêmes à l'origine du motif de non-exploitation tiré de ces droits antérieurs, qui n'étaient dès lors pas indépendant de leur volonté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE COMMERCE
15^{ÈME} CHAMBRE
14 MARS 2016

Diamantin

Contre

Viclars

*SITE INTERNET – CONCURRENCE DELOYALE – COPIE –
CONCURRENCE PARASITAIRE – PLAGIAT –
RISQUE DE CONFUSION*

Synthèse

Le 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a rendu un arrêt concernant le plagiat d'une plateforme de ventes de diamants sur internet.

En espèce, la société Diamantin a créé la plateforme de ventes de diamants en ligne Diamepargne.com. Considérant que la société Viclars avait créé la même année, une plateforme quasiment identique, nommée Diamsinvest.fr, Diamantin décide de l'assigner en justice pour plagiat.

Dans son jugement, la 15^{ème} chambre du tribunal de commerce a estimé que la société Viclars avait copié à l'identique la plateforme Diamepargne.com et l'a condamné à dédommager le propriétaire de Diamepargne.com, pour déficit d'image et perte matérielle de rentabilité de l'investissement.

Selon le tribunal, le fait de reproduire de manière similaire des éléments tels que, les conditions générales de vente, la présentation commerciale, la politique tarifaire, constitue une concurrence déloyale pouvant créer un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute.

Les juges ont également retenu que la société Viclars avait commis des actes de parasitisme en profitant indument des investissements effectués par la société Diamantin.

Cependant, le tribunal de commerce ne reconnaît pas, faute de motivation suffisante, le préjudice moral réclamé par la demanderesse.

Jugement

La société Diamantin a été autorisée à assigner à bref délai la société Viclars par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2015.

Par acte du 19 novembre 2015, la société Diamantin demande au tribunal de :

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

- CONSTATER la reprise par la société Viclars sur son site Internet <http://diamsinvest.fr> de nombreux éléments figurant sur le site Internet <https://diamepargne.com/fr/> ;

- CONSTATER que la société Viclars a, en connaissance de cause, reproduit une large partie du corpus juridique de la société Diamantin et notamment ses conditions générales pour le site Internet <http://diamsinvest.fr/> ;
- DIRE que la société Viclars s'est immiscée dans le sillage de la société Diamantin sans bourse délier afin de tirer profit des efforts, investissements, et du savoir-faire de la société Diamantin ;

En conséquence

- DIRE que la société Viclars a commis des actes déloyaux et parasitaires au détriment de la société Diamantin ;
- CONDAMNER la société Viclars à payer à la société Diamantin la somme de 55.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- CONDAMNER la société Viclars à payer à la société Diamantin la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;

En tout état de cause

- ORDONNER la suppression, sous 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des contenus reproduits servilement et notamment ;
- Les onglets « les avantages », « tarifs », et « guide » ;
- Les onglets « Lutte contre le blanchiment » et « Avertissement » ;
- Le politique de Confidentialité ;
- Les Conditions Générales de Vente ;
- ORDONNER le cessation immédiate de tout acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
- ASSORTIR cette injonction de suppression des contenus d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- SE DECLARER compétent pour liquider, en tant que besoin, les astreintes qui pourront être prononcées ;

Sur les autres demandes

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet <http://diamsinvest.fr> en caractère 12, police arial, pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNER la société Viclars à rembourser à la société Diamantin la somme de 2.100 euros correspondant aux frais d'experts engagés pour la réalisation des constatations ;
- CONDAMNER la société Viclars à payer à la société Diamantin, outre les frais exposés pour la réalisation des rapports d'expert CELOG, la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Viclars aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, caution ou bénéfice de garantie ;
- DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Gérard Haas pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A l'audience du 29 janvier 2016, la société Viclars demande au tribunal de :

- Dire que la société Viclars a le droit d'opérer sur le marché, son activité étant protégée par la liberté d'entreprendre inscrit (sic) dans notre Constitution ;
- Dire que la société Viclars ne s'est pas approprié des efforts, tel qu'il est allégué, ni des Investissements, ni du savoir-faire de la société Diamantin, et qu'en tous les cas, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une intention fautive qui aurait animé la société Viclars ;

En conséquence

- Dire que la société Viclars n'a pas commis d'actes déloyaux et parasitaires au détriment de la société Diamantin ;

- Débouter la société Diamantin de sa demande en réparation é hauteur de la somme de 55.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- Débouter la société Diamantin de sa demande en réparation à hauteur de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Débouter la société Diamantin de sa demande de remboursement des frais exposés pour la réalisation des rapports d'expert Celog en date du 30 Septembre 2015 et élu 30 octobre 2015, lesquels s'élèvent à 2.100 euros ;
- Débouter la société Diamantin de sa demande de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Diamantin à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;

A l'audience en date du 19 février 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l'instruction de l'affaire, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2018.

LES MOYENS DES PARTIES

La société Diamantin explique que :

- la société Viclars ne peut nier la titularité ni l'antériorité de ses droits sur l'ensemble des contenus plagiés comme en témoignent les dates d'Immatriculation au Registre du Commerce et les dates de création des sites litigieux.
- la société Viclars en reproduisant le concept, l'architecture et le corpus contractuel du site diamepargne a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire car elle a instauré un risque de confusion entre les deux sites et s'est placée dans son sillage afin de tirer profit de son savoir-faire et de ses investissements tant intellectuels que financiers.

La société Viclars réplique que :

- pour la conception et la mise en oeuvre de son site internet diamsinvest, la société Viclars a contracté les services de la société Netconcepteurs.
- à réception de l'assignation, elle a tout mis en oeuvre pour « mettre en conformité le site internet au vu de certaines erreurs qui ont pu être commises par son webconcepteur et rectifiées depuis ».
- les similitudes alléguées par la demanderesse sont essentiellement la conséquence du caractère générique des rubriques qui articulent la présentation de l'activité de diamsinvest.
- le détournement de clientèle n'est pas démontré.
- « les clauses identiques (conditions générales de vente) sont Imposées par le contexte juridique, celui de vente au consommateur ».

DISCUSSION

Sur la demande principale

Attendu que la société Diamantin diffuse sur son site internet diamepargne un ensemble d'informations comprenant notamment une présentation des diamants d'investissement, de leur marché et les raisons d'y investir ainsi qu'un guide d'investissement détaillant le processus à suivre pour évaluer un diamant à sa juste valeur, la présentation des services proposés (mise sous coffre, livraison à domicile), un onglet de connexion à un compte personnel pour procéder à un achat...

Attendu que le site diaminvest de la société Viclars comporte de très nombreuses reprises à l'identique du site Internet de Diamantin sur les contenus suivants : présentation commerciale des avantages des diamants d'investissement, la pontique tarifaire, un avertissement sur le placement à risque et la lutte contre le blanchiment de l'argent, le guide d'investissement ;

Attendu que la société Viclars a également reproduit à l'identique les Conditions Générales de Vente de la société Diamantin, jusqu'à reproduire même les coordonnées et la Siren de cette société ;

Attendu que l'ensemble de ces faits a donné lieu à un constat réalisé le 30 septembre 2015 par les agents assermentés du Centre d'Expertise des Logiciels (Celog) ;

Attendu que les emprunts, ressemblances et copies serviles des pages du site Internet de la société Diamantin par la société Viclars créent un risque de confusion dans l'esprit des internautes moyennement attentifs et qu'ils sont, en conséquence, des actes de concurrence déloyale ;

Attendu que ces actes sont également constitutifs de parasitisme car, en reproduisant systématiquement le contenu de la plateforme de Diamantin, la société Viclars s'est immiscée dans le sillage de la société Diamantin et profite indument des investissements réalisés et du savoir-faire de cette dernière ;

Attendu que le préjudice s'infère des manœuvres de concurrence déloyale qui sont, ici, incontestables, et que la société Diamantin rappelle qu'elle a investi une somme de 117.092,40 € au titre de son site internet, demande que l'on lui alloue la somme de 55.000 € au titre des agissements déloyaux et parasitaires et la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;

Attendu que la société Diamantin ne fait état d'aucune diminution des ventes qui aurait pu être entraînée par ces actions de concurrence déloyale et parasitaire et qui aurait fourni une base à l'évaluation du préjudice, qu'il convient, néanmoins, de sanctionner ces actions qui ont provoqué un déficit d'image ainsi qu'une perte partielle de rentabilité de son investissement dans le site internet diamepargne ;

Le tribunal, ne retient pas le préjudice moral réclamé par la demanderesse car non motivé et usent de son pouvoir souverain d'appréciation, condamnera la société Viclars à régler à la société Diamantin la somme de 30.000 € au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur les autres demandes :

Attendu que le tribunal accompagnera cette condamnation d'une interdiction de poursuivre les faits litigieux et ordonnera la suppression de l'ensemble des contenus reproduits servilement, sous astreinte ;

Attendu que le tribunal considère que la demande de la société Diamantin de publication du jugement sur la page d'accueil du site Internet diaminvest.fr est justifiée, il ordonnera donc la publication du PCM du présent jugement sur la page d'accueil de ce site internet ;

Attendu que la société Diamantin a dû exposer des frais pour faire cesser les actes litigieux commis par la société Viclars, il serait Inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles ainsi engagés ;

Le tribunal condamnera en conséquence la société Viclars à rembourser à la société Diamantin les frais exposés pour la réalisation des rapports du Celog, soit un montant de 2.100 € ainsi qu'à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Attendu que l'exécution provisoire est demandée, qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonnera donc, à l'exception des mesures de publication du jugement.

Le tribunal condamnera la société Viclars, qui succombe, aux dépens.

DECISION

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

- DIT que la société Viclars a commis des actes déloyaux et parasitaires au détriment de la société Diamantin ;
- CONDAMNE la société Viclars à payer à la société Diamantin la somme de 30.000 euros de dommages intérêts au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
- ORDONNE la suppression, sous 48 heures à compter de la signification du présent Jugement de l'ensemble des contenus reproduits servilement et notamment :
 - Les onglets « Les avantages », « tarifs », et « guide » ;
 - Les onglets « lutte contre le blanchiment » et « Avertissement » ;
 - la politique de Confidentialité ;
 - Les Conditions Générales de Vente ;
- ASSORTIT cette injonction de suppression des contenus d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- ORDONNE la publication du PCM du présent Jugement sur la page d'accueil du site Internet <http://dlamsinvest.fr> en caractère 12, police arial, pendant une période d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE la société Viclars à rembourser à la société Diamantin la somme de 2.100 euros correspondant aux frais d'experts engagés pour la réalisation des constatations ;
- CONDAMNE la société Viclars à payer à la société Diamantin la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à Intervenir à l'exception des mesures de publication du PCM du présent jugement ;
- DIT que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Gérard Haas pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
- Condamne la SAS Viclars aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2016, en audience publique, devant M. François Dugrenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Gérard Terneyre et Mme Marie-Claire Bizot.

Délibéré la 26 février 2016 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE
1^{ÈRE} CHAMBRE
15 DÉCEMBRE 2015

LTJ Diffusion

Contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)

**MARQUE COMMUNAUTAIRE – PROCEDURE D'OPPOSITION –
DEMANDE DE MARQUE VERBALE –
ABSENCE D'USAGE SERIEUX**

Synthèse

Dans cet arrêt du 15 décembre 2015, le Tribunal de l'Union européenne a dû apprécier l'usage sérieux d'une marque.

En l'espèce, LTJ Diffusion, titulaire de la marque française figurative « *Arthur* » s'oppose à l'enregistrement de la marque communautaire « *Arthur et Aston* » de la société du même nom.

Il est donc demandé à LTJ Diffusion de prouver l'usage sérieux de sa marque. Mais ce dernier ne prouve que l'usage du signe « *Arthur* » sous une forme modifiée.

L'OHMI a considéré que le signe utilisé par le titulaire de la marque « *Arthur* » était différent de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, altérant son caractère distinctif.

En conséquence, l'opposition à la marque « *Arthur et Aston* » a été rejetée pour défaut de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.

LTJ Diffusion, en désaccord avec cette décision, décide de former un recours devant le Tribunal de l'Union européenne.

Saisis par LTJ Diffusion, les juges rappellent que le signe utilisé ne peut différer de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré que par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents. Le tribunal relevant qu'en l'espèce le caractère distinctif provient de l'élément verbal mais aussi de sa présentation graphique, considère que le signe modifié présente des différences importantes par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée et décide donc de rejeter le recours de LTJ Diffusion.

Arrêt

Antécédents du litige

1. Le 10 novembre 2010, l'intervenante, Arthur et Aston SAS, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal ARTHUR & ASTON.
3. Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 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, et correspondent à la description suivante : « Chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de plage ; sandales ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; souliers ».
4. La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2011, du 17 janvier 2011.
5. Le 14 avril 2011, la requérante, LTJ Diffusion, a formé opposition au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6. L'opposition était fondée sur la marque française figurative antérieure enregistrée sous le numéro 17731, reproduite ci-après :
7. La marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition avait été enregistrée en France le 16 juin 1983 et renouvelée le 11 avril 2003 pour les produits suivants relevant de la classe 25 : « Articles textiles, prêt à porter et sur mesure y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ».
8. Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9. L'intervenante ayant sollicité la présentation de la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la requérante a rapporté uniquement la preuve de l'usage du signe reproduit ci-après :
10. Le 27 août 2011, la division d'opposition a rejeté l'opposition dans son intégralité au motif que la requérante n'avait pas apporté la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, sous sa forme enregistrée (ci-après la « marque antérieure sous sa forme enregistrée »), au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
11. Le 23 octobre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
12. Par décision du 2 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. À l'instar de la division d'opposition, la chambre de recours a constaté que le signe reproduit au point 9 ci-dessus (ci-après le « signe utilisé »), différait de la forme de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, de manière à altérer son caractère distinctif. Elle a dès lors conclu que l'usage de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition n'avait pas été établi conformément à l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

Conclusions des parties

13. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - annuler la décision attaquée ;
 - renvoyer l'affaire devant la formation compétente de l'OHMI, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'opposition, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait qu'il n'a pas le pouvoir de statuer lui-même sur celui-ci.
14. L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 15 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Elle soutient que la chambre de recours a apprécié de manière erronée cette disposition.
- 16 Selon l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la preuve de l'usage sérieux d'une marque communautaire comprend également la preuve de l'utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de ladite marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
- 17 Bien que cet article se réfère uniquement à l'usage de la marque communautaire, il doit s'appliquer, par analogie, à l'usage d'une marque nationale, dans la mesure où l'article 42, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que le paragraphe 2 du même article s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, « étant entendu que l'usage dans [l'Union] est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée » [arrêt du 14 juillet 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/OHMI – Viavita (VIAVITA), T 204/12, EU:T:2014:646, point 24].
- 18 L'objet de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qui évite d'imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d'apporter au signe, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d'application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d'une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêts du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T 482/08, EU:T:2010:229, point 30 ; du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T 514/10, EU:T:2012:316, point 28, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T 381/12, EU:T:2014:119, point 26].
- 19 En l'espèce, il est constant que, pour la période pertinente s'étendant du 17 janvier 2006 au 16 janvier 2011, seul l'usage sérieux du signe utilisé a été établi lors de la procédure devant l'OHMI. Il convient dès lors d'examiner si la chambre de recours a conclu à bon droit que ce signe comportait des différences par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée, altérant le caractère distinctif de cette dernière.
- 20 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d'une marque au sens du règlement n° 207/2009 signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C 252/12, Rec, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée).
- 21 La marque antérieure sous sa forme enregistrée représente le prénom Arthur sous la forme d'une signature manuscrite, en noir sur fond blanc, placée de manière oblique et tassée, les lettres étant représentées sous la forme d'une écriture très serrée. La première lettre de ladite marque est mise en exergue en étant écrite en majuscule et appuyée par la présence d'un point entre les deux traits obliques du « A ». Bien que l'élément verbal « arthur » constitue l'élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, le caractère distinctif de celle-ci provient non seulement de cet élément verbal, mais également de sa présentation graphique, qui, bien que secondaire, n'est ni négligeable ni banale.

- 22 Ainsi que la chambre de recours le note à juste titre au point 27 de la décision attaquée, le signe utilisé présente des différences importantes par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Même si le signe utilisé reprend l'élément verbal « arthur », les caractères utilisés pour représenter les lettres constituant cet élément verbal sont des caractères d'imprimerie majuscules blancs, avec une légère stylisation, sur un fond noir et disposés de façon horizontale. Par ailleurs, le signe utilisé place le mot « arthur » dans un cadre rectangulaire noir doté lui-même d'un fin cadre blanc.
- 23 Ces différences sont de nature à altérer, dans la perspective du consommateur moyen français visé par les produits relevant de la classe 25, le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. En effet, l'élément graphique de ladite marque, constitué d'une signature stylisée, disparaît complètement du signe utilisé et est remplacé par un élément graphique radicalement différent, très classique, symétrique et statique, alors que, ainsi que l'OHMI le relève à bon droit, la marque antérieure sous sa forme enregistrée attire l'attention par l'asymétrie et le dynamisme conférés par le mouvement des lettres, de la gauche vers la droite. Les différences entre la marque et le signe susvisés ne sont pas négligeables et ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme globalement équivalents, au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.
- 24 Compte tenu du fait que le graphisme particulier du mot « arthur » contribue, avec ledit mot, au caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et qu'il se trouve être radicalement altéré dans le signe utilisé, il convient d'approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les différences entre la marque et le signe en cause sont telles que le caractère distinctif de la première se trouve être altéré.
- 25 Cette conclusion n'est pas mise en cause par l'argumentation de la requérante.
- 26 En premier lieu, il convient de rejeter, en tant que manquant en fait, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne s'est pas prononcée sur une éventuelle altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et n'a pas effectué, à cet égard, une analyse concrète de cette marque et du signe utilisé. En effet, il suffit de se reporter aux points 26 à 30 et 34 à 36 de la décision attaquée pour constater que la chambre de recours a effectué une analyse concrète et détaillée de la marque et du signe susvisés pour aboutir à la conclusion, au point 40 de la même décision, que le signe utilisé différait de la marque antérieure sous sa forme enregistrée d'une manière qui altérerait le caractère distinctif de cette dernière.
- 27 Il convient également de rejeter le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne s'est pas prononcée sur le caractère distinctif propre de l'élément graphique de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, ni sur la question de savoir si l'usage d'une nouvelle police d'écriture, qualifiée par la chambre de recours, elle-même, de « très classique », pouvait, à lui seul, conduire à une altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.
- 28 À cet égard, il convient de relever que, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs de la marque antérieure sous sa forme enregistrée ne pouvaient pas être considérés comme négligeables. Au point 35 de la décision attaquée, elle a poursuivi en précisant que le mot « arthur » n'était pas représenté en caractères tout à fait habituels et banals et en rappelant que la marque antérieure sur laquelle l'opposition était fondée n'était pas enregistrée comme une marque verbale mais comme une marque figurative. Enfin, au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe utilisé donnait au consommateur une impression très différente de celle que la marque antérieure sous sa forme enregistrée produisait, en ce qu'il ne reproduisait aucun des éléments figuratifs de cette dernière et qu'il était constitué d'autres éléments figuratifs, notamment des caractères d'imprimerie à peine stylisés.
- 29 Il résulte ainsi des points 34 à 36 de la décision attaquée que la chambre de recours, contrairement aux allégations de la requérante, a examiné le caractère distinctif propre des éléments figuratifs de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et conclu que ces éléments n'étaient ni habituels ni banals. Elle a ainsi considéré, implicitement mais nécessairement, que ces éléments figuratifs contribuaient au caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Il résulte également des points susvisés de la décision attaquée, et en particulier du point 36 de ladite décision, que la chambre de recours a considéré que l'altération du caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée résultait de la disparition, dans le signe utilisé, des éléments figuratifs susvisés et de leur substitution par d'autres plus banals et moins stylisés.

- 30 En deuxième lieu, la requérante a soutenu que l'élément verbal « arthur » constituait l'unique élément distinctif et dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, le graphisme caractérisant cet élément verbal étant banal et secondaire. Partant, selon la requérante, une juste application de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 aurait dû conduire la chambre de recours à considérer que le signe utilisé, qui reprenait dans son intégralité cet élément verbal distinctif et dominant, sans l'adjonction d'aucun autre élément verbal ni d'un quelconque élément graphique distinctif, mais dans une police différente tout aussi banale et secondaire, n'altérait pas le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.
- 31 À l'appui de la prémisse selon laquelle l'élément verbal « arthur » constituait l'unique élément distinctif et dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, la requérante a fait valoir que de nombreuses décisions des juridictions, tant françaises que de l'Union, avaient conclu en ce sens. La requérante a invoqué en particulier l'arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (T 346/04, Rec, EU:T:2005:420), concernant l'opposition qu'elle avait formée, fondée sur la marque antérieure sous sa forme enregistrée, à l'encontre de la demande d'enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal ARTHUR ET FELICIE. La requérante a également invoqué l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005 rendu dans le cadre d'une action en contrefaçon qu'elle avait engagée à l'encontre de l'utilisation de la marque verbale ARTHUR ET FELICIE.
- 32 La requérante a en outre reproché à la chambre de recours d'avoir dénié toute pertinence à l'arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 31 supra (EU:T:2005:420), et aux décisions des instances nationales qu'elle avait invoquées lors de la procédure administrative. En contestant l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les constatations présentées dans l'arrêt et dans les décisions susvisés n'étaient pas pertinentes, puisqu'elles étaient effectuées dans le cadre d'un examen portant sur le risque de confusion et non pas dans celui de l'examen de la nature de l'usage de la marque antérieure sous sa forme enregistrée (points 32 et 38 de la décision attaquée), la requérante soutient, en substance, que l'analyse du caractère distinctif de ladite marque devait être la même dans le contexte de l'article 8 du règlement n° 207/2009, relatif au risque de confusion, que dans celui de l'article 15 dudit règlement, relatif à l'usage de la marque enregistrée.
- 33 En réponse à l'argumentation de la requérante présentée aux points 30 à 32 ci-dessus, il convient de rappeler tout d'abord que, ainsi qu'il ressort du point 21 ci-dessus, l'élément verbal « arthur » constitue l'élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, en ce sens qu'il domine l'impression d'ensemble produite par cette marque. La présentation graphique de cet élément verbal revêt un aspect secondaire, mais non négligeable, dans cette impression d'ensemble.
- 34 Cela étant, il convient de souligner qu'il ne suffit pas que l'élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée soit repris dans le signe utilisé, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'élément verbal « arthur », pour que ce signe soit reconnu comme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. L'examen de l'altération du caractère distinctif consiste en la comparaison de la marque antérieure sous sa forme enregistrée avec le signe utilisé aux fins d'examiner si cette marque et ce signe diffèrent ou non par des éléments négligeables et s'ils peuvent être considérés comme globalement équivalents (arrêts ATLAS TRANSPORT, point 18 supra, EU:T:2010:229 ; FRUIT, point 18 supra, EU:T:2012:316, et PALMA MULATA, point 18 supra, EU:T:2014:119). Ainsi qu'il a déjà été conclu, les constatations de la chambre de recours à cet égard ne sont pas entachées d'erreur.
- 35 Ensuite, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle l'élément verbal « arthur » constitue le seul élément distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée, cette allégation est erronée pour les raisons exposées aux points 21 à 24 ci-dessus, dans la mesure où le caractère distinctif de cette marque résulte non seulement de cet élément verbal, mais également de la présentation graphique dudit élément, qui n'est ni négligeable ni banale.

- 36 Au demeurant, l'allégation susvisée de la requérante n'est pas corroborée par l'arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 31 supra (EU:T:2005:420). Dans cet arrêt, le Tribunal n'a aucunement conclu que l'élément verbal « arthur » constituait l'unique élément distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Dans le cadre de la comparaison des signes en conflit dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 31 supra (EU:T:2005:420), et plus précisément au point 46 dudit arrêt, il a uniquement constaté, comme en l'espèce (voir point 21 ci-dessus), le caractère dominant de cet élément verbal et le caractère secondaire des éléments figuratifs.
- 37 S'agissant enfin de la mention par la requérante de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005 (voir point 31 ci-dessus) ainsi que d'autres décisions des instances nationales, également invoquées devant l'OHMI, il convient de noter que tant cet arrêt que ces décisions ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion du Tribunal au point 24 ci-dessus, dans la mesure où il n'y est aucunement conclu que l'élément graphique de la marque antérieure sous sa forme enregistrée était négligeable et qu'il ne contribuait pas, avec l'élément verbal « arthur », au caractère distinctif de cette marque. Au contraire, cet élément graphique, ayant la forme d'une signature manuscrite, y était qualifié de « particulier ». C'est ainsi notamment que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt précité, avait décrit la marque antérieure sous sa forme enregistrée comme « [étant] déposée dans un graphisme particulier en forme de signature manuscrite, épousant une forme ascendante, un point étant placé sous la lettre A ». En tout état de cause, il convient de rappeler que le régime communautaire des marques est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s'apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, de sorte que l'OHMI ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C 173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 49, et du 23 janvier 2014, Coppenrath-Verlag/OHMI – Sembella (Rebella), T 551/12, EU:T:2014:30, point 61 et jurisprudence citée].
- 38 Sur le fondement des considérations figurant aux points 33 à 37 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'allégation de la requérante selon laquelle l'analyse du caractère distinctif de la marque sous sa forme enregistrée devrait être la même dans le cadre des articles 8 et 15 du règlement n° 207/209 (voir point 32 ci-dessus), il convient de rejeter la prémisse de l'argumentation de la requérante selon laquelle l'élément verbal « arthur » constitue l'unique élément distinctif et dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter le reste de l'argumentation de la requérante qui se fonde sur cette prémisse erronée (voir point 30 ci-dessus).
- 39 En troisième lieu, il convient de rejeter l'argument de la requérante selon lequel la solution retenue dans la décision attaquée serait contraire à la solution retenue dans la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 4 octobre 2013 (affaire R 737/2013-2). Il suffit de constater que les cadres factuels dans lesquels s'inscrivent ces deux décisions sont différents, dans la mesure où la relation entre la forme de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et la forme du signe utilisé telle que définie dans la décision attaquée diffère de la relation entre la forme de la marque antérieure et celle du signe utilisé telle que définie dans la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 4 octobre 2013, précitée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l'OHMI est appelé à décider en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce et qu'il n'est pas lié par des décisions antérieures prises dans d'autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n'est pas lié par la pratique décisionnelle de l'OHMI (voir arrêt PALMA MULATA, point 18 supra, EU:T:2014:119, point 43 et jurisprudence citée).
- 40 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Il s'ensuit que le recours doit être intégralement rejeté.

Sur les dépens

41 Au titre de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens.

42 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l'OHMI et de l'intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

Déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) LTJ Diffusion est condamnée aux dépens.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
7^{ÈME} CHAMBRE
4 FEVRIER 2016

Youssef Hassan
Contre
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

**RENOVI PREJUDICIEL – DROIT DU LICENCIÉ D'AGIR EN
CONTREFAÇON – MARQUE COMMUNAUTAIRE – REGISTRE**

Synthèse

Le 4 février 2016, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé les droits d'un licencié d'agir en contrefaçon malgré le défaut d'inscription de sa licence au registre des marques communautaires.

En l'espèce, la société Breiding est titulaire d'une licence sur la marque verbale communautaire ARKTIS, non inscrite au registre des marques communautaires. Toutefois, l'accord stipule que Breiding peut agir en contrefaçon de la marque en son nom propre.

Constatant que M. Youssef Hassan, avait vendu différents produits portant les marques « *Arktis 90* » ou encore « *innoBETT selection Arktis* », la société Breiding lui adresse un mise en demeure. Ce dernier souscrit alors une « déclaration d'abstention ». Ne l'ayant pas honorée, Breiding assigne M. Youssef Hassan devant la juridiction de première instance.

Les juges de première instance ont constaté la validité de l'accord de licence de la société Breiding et demandé à M. Hassan de retirer les produits contrefaisants afin de les détruire. Condamné à payer des dommages et intérêts, M. Hassan forme un recours contre cette décision. La juridiction de renvoi sursoit à statuer et demande à la CJUE de confirmer si, bien que la licence n'ait pas été enregistrée, Breiding peut alors agir en contrefaçon de la marque contre M. Hassan, ou si selon l'article 23(1) du règlement, il n'en a pas le droit. En effet l'article précise que « *les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.* »

La Cour de Justice de l'Union Européenne conclut que, parce que la société Breiding possède le consentement du titulaire de la marque d'agir en son nom propre, le licencié avait donc la possibilité d'agir en contrefaçon de la marque, sans que l'enregistrement de celle-ci au registre des marques communautaires ne soit nécessaire. La Cour a précisé que l'interprétation de cet article doit prendre en compte le contexte dans lequel cet article est inséré. Aussi, les juges ont rappelé que l'article 22(3) limite les droits du licencié à agir au consentement du titulaire de la marque.

Arrêt

Dans l'affaire C 163/15,

Ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 31 mars 2015, parvenue à la Cour le 9 avril 2015, dans la procédure

Youssef Hassan

Contre

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

Avocat général : M. M. Wathelet,

Greffier : M. A. Calot Escobar,

Vu la procédure écrite,

Considérant les observations présentées :

- pour Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, par Me K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,
- pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d'agent,
- pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d'agents,

Ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 décembre 2015, rend le présent

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 23, paragraphe 1, première phrase, 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 »).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Hassan à Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (ci-après « Breiding ») au sujet d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire, engagée par Breiding à l'encontre de M. Hassan.

Le cadre juridique

3. Le considérant 11 du règlement énonce :
« La marque communautaire devrait être traitée comme un objet de propriété indépendant de l'entreprise dont elle désigne les produits ou les services. Elle devrait pouvoir être transférée, sous réserve de la nécessité supérieure de ne pas induire le public en erreur en raison du transfert. Elle devrait en outre pouvoir être donnée en gage à un tiers ou faire l'objet de licences.»
4. L'article 17 du règlement, intitulé « Transfert », prévoit :
« 1. La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l'entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert de la marque communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

[...]

5. Sur requête d'une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié.
6. Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire.

[...]»

5. Aux termes de l'article 19 du règlement, intitulé « Droits réels »:
« 1. La marque communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.
2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.»
6. L'article 22 du règlement, intitulé « Licence », dispose :
« 1. La marque communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

[...]

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.
4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié.»
7. L'article 23 du règlement, intitulé « Opposabilité aux tiers », prévoit :
« 1. Les actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8. Depuis le 2 janvier 2011, Breiding est titulaire d'une licence, non inscrite au registre des marques communautaires (ci-après le « registre »), portant sur la marque verbale communautaire ARKTIS, déposée le 15 août 2002 et enregistrée le 11 février 2004 sous le numéro CTM 002818680 par KBT & Co. Ernst Kruchen azienda commerciale società, qui s'applique notamment à la literie et aux couvertures. L'accord de licence stipule que Breiding agit en nom propre en contrefaçon de la marque.

9. M. Hassan est le gérant d'OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, qui a repris le 1^{er} mai 2010 l'entreprise unipersonnelle qu'il exploitait. Ces entreprises ont, respectivement, le 27 octobre 2009 et le 30 octobre 2012, offert à la vente, sur le site Internet « schoene-traeume.de », différentes couettes en duvet « Arktis 90 », « Arktis 90 HS » et « innoBETT selection Arktis ».
- 10 À la suite des premières offres et d'une mise en demeure adressée par la société qui était alors titulaire d'une licence sur la marque ARKTIS, M. Hassan a, le 3 février 2010, souscrit un acte, appelé « déclaration d'abstention », par lequel il s'engageait à s'abstenir d'utiliser le signe « Arktis » pour la literie, sous peine d'une sanction conventionnelle laissée à la libre appréciation du licencié.
- 11 Saisie par Breiding, la juridiction de première instance a constaté la validité de cette convention, enjoint à M. Hassan de donner des informations et de retirer les produits contrefaisants aux fins de les détruire et condamné celui-ci à des dommages et intérêts.
- 12 La juridiction de renvoi, devant laquelle M. Hassan a formé un recours contre cette décision, estime que le succès de ce recours dépend de la question de savoir si Breiding, qui, selon l'accord de licence, dispose du consentement du titulaire de la marque requis par l'article 22, paragraphe 3, du règlement, peut agir en contrefaçon de ladite marque alors que la licence n'est pas inscrite au registre.
- 13 Ladite juridiction indique que, dans une décision antérieure, elle a jugé que l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement ne régit que le cas de figure d'une acquisition de bonne foi. Elle observe que, certes, une lecture purement littérale de cette disposition, qui énonce, en des termes généraux, que les actes concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre, pourrait conduire à inclure dans ces actes les actions en contrefaçon engagées par le licencié. Toutefois, selon elle, la seconde phrase de ce paragraphe 1 et le paragraphe suivant ne concernant que le cas d'une acquisition de bonne foi, une lecture systématique de ladite disposition aboutit à considérer qu'il en est de même pour la première phrase.
- 14 Elle relève qu'une juridiction espagnole a cependant considéré que le licencié ne peut agir contre des tiers qu'après l'inscription de la licence au registre.
- 15 Par ailleurs, la juridiction de renvoi expose que, s'il est considéré que l'exercice des droits du licencié est subordonné à l'inscription de la licence au registre, se pose alors la question de savoir si le licencié non inscrit peut exercer en son nom propre, par représentation, les droits du titulaire de la marque, ce que permettrait le droit allemand sous certaines conditions qui sont remplies en l'espèce.
- 16 C'est dans ces conditions que l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
 - « 1) L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du [règlement] empêche-t-il le licencié qui n'est pas inscrit au registre [...] d'agir en contrefaçon d'une marque communautaire ?
 - 2) Dans l'affirmative, l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du [règlement] empêche-t-il un mécanisme juridique national permettant au licencié d'exercer en nom propre par représentation ('Prozessstandschaft') les droits du titulaire de la marque à l'encontre du contrefacteur ? »

Sur les questions préjudicielles

- 17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement doit être interprété en ce sens que le licencié ne peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence si cette dernière n'a pas été inscrite au registre.
- 18 Il ressort de la première phrase de l'article 23, paragraphe 1, du règlement, aux termes de laquelle « [l]es actes juridiques concernant la marque communautaire visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre », que les actes juridiques ainsi visés sont le transfert de la marque communautaire, la constitution de droits réels sur celle-ci et l'octroi d'une licence. Lue isolément, cette phrase pourrait être interprétée en ce sens que le licencié ne peut, si la licence n'est pas inscrite au registre, se prévaloir des droits conférés par celle-ci envers les tiers, en ce compris le contrefacteur de la marque.

- 19 Il convient cependant, pour interpréter une disposition du droit de l'Union, de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts *Brain Products*, C 219/11, EU:C:2012:742, point 13, ainsi que *Lanigan*, C 237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35 et jurisprudence citée).
- 20 S'agissant du contexte dans lequel s'inscrit l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, il est observé, tout d'abord, que la seconde phrase de ce paragraphe apporte un tempérament à la règle énoncée dans cette première phrase en ce qui concerne les « tiers qui ont acquis des droits » sur la marque après la date de l'acte juridique en question, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. Le paragraphe 2 de cet article 23 établit, quant à lui, une exception à cette règle à l'égard d'une « personne qui acquiert la marque communautaire ou un droit sur la marque communautaire » par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel. Ainsi, une interprétation à la fois littérale et systématique de l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement donne soutien à l'idée que celui-ci, dans son ensemble, a pour objet de régir l'opposabilité des actes juridiques visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement à l'égard des tiers qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des droits sur la marque communautaire.
- 21 Ensuite, il importe de constater que la section 4 du règlement dans laquelle figure l'article 23 du règlement est intitulée « La marque communautaire comme objet de propriété ». Par suite, l'ensemble des articles de cette section contiennent des règles ayant trait à la marque communautaire en tant qu'objet de propriété. Il en est ainsi des articles 17, 19 et 22 du règlement, comme cela ressort également du considérant 11 du règlement. Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 21 de ses conclusions, ces derniers articles se rapportent à des actes qui ont en commun d'avoir pour objet ou pour effet de créer ou de transférer un droit sur la marque.
- 22 Enfin, il y a lieu de relever que, à l'article 22, paragraphe 3, première phrase, du règlement, le droit pour le licencié d'engager une procédure relative à la contrefaçon d'une marque communautaire n'est subordonné, sans préjudice des stipulations du contrat de licence, qu'au consentement du titulaire de celle-ci.
- 23 Doit être constaté également que, selon l'article 22, paragraphe 5, du règlement, l'inscription de la licence au registre est effectuée à la requête de l'une des parties. Cependant, cet article, comme l'article 19 du règlement, ne contient pas de disposition analogue à celle de l'article 17, paragraphe 6, du règlement, aux termes duquel « [t]ant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la marque communautaire ».
- 24 D'ailleurs, l'article 17, paragraphe 6, du règlement serait dépourvu d'utilité si l'article 23, paragraphe 1, du règlement devait être interprété comme empêchant de se prévaloir à l'égard de tous les tiers de l'ensemble des actes juridiques visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement tant qu'ils n'ont pas été inscrits au registre.
- 25 Quant à la finalité de la règle édictée à l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement, il convient de considérer que, eu égard à ce qui a été constaté aux points 20 et 21 du présent arrêt, la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 17, 19 et 22 du règlement qui n'ont pas été inscrits au registre vise à protéger celui qui a ou est susceptible d'avoir des droits sur une marque communautaire en tant qu'objet de propriété. Il en découle que l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement ne s'applique pas à une situation telle que celle au principal dans laquelle un tiers, en contrefaisant la marque, viole les droits conférés par la marque communautaire.
- 26 Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de répondre à la première question que l'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre.
- 27 Compte tenu de cette réponse, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

28 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 (septième chambre) dit pour droit :

L'article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre des marques communautaires.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE
8^{ÈME} CHAMBRE
24 FÉVRIER 2016

The Coca-Cola Company

Contre

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)**

*MARQUE COMMUNAUTAIRE – TRIDIMENSIONNELLE –
MOTIF ABSOLU DE REFUS –
ABSENCE DE CARACTERE DISTINCTIF*

Synthèse

Le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé, le 24 février 2016, sur la validité de l'enregistrement par la société Coca-Cola d'une bouteille à contours sans cannelure comme marque communautaire.

En l'espèce, la société Coca-Cola a déposé devant l'OHMI une demande d'enregistrement d'une marque communautaire tridimensionnelle d'une bouteille sans cannelure.

L'OHMI a rejeté cette demande en raison de l'absence de caractère distinctif pour les produits visés.

La société Coca-Cola qui considérait elle, que la marque était une évolution naturelle de sa célèbre bouteille, a formé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne soulevant deux moyens, à savoir la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et la violation de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Le 24 février 2016, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours de Coca-Cola et confirmé la décision de l'OHMI. Les juges ont considéré que la bouteille présentée ne comportait pas de caractéristiques permettant de la différencier des autres bouteilles en circulation sur le marché. Le signe ne disposait pas selon eux, d'un caractère distinctif suffisant comme l'exige le règlement sur la marque communautaire.

Les juges ont par ailleurs considéré que le demandeur n'avait pas su démontrer que le signe avait acquis un caractère distinctif par son usage.

Arrêt

Antécédents du litige

1. Le 29 décembre 2011, la requérante, The Coca-Cola Company, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :
3. Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 21 et 32 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, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
 - classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; bouteilles métalliques » ;
 - classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; bouteilles en verre et en plastique » ;
 - classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
4. Le 23 janvier 2012, l'examineur a informé la requérante qu'il devait rejeter la demande d'enregistrement pour une partie des produits concernés, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à savoir les produits suivants :
 - classe 6 : « Produits métalliques non compris dans d'autres classes ; bouteilles métalliques » ;
 - classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; bouteilles en verre et en plastique » ;
 - classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
5. Le 23 mars 2012, la requérante a informé l'OHMI qu'elle maintenait sa demande d'enregistrement pour tous les produits concernés, en affirmant que le signe pour lequel l'enregistrement était demandé avait acquis un caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Le 19 octobre 2012, après avoir obtenu des prorogations du délai imparti pour réunir et présenter l'ensemble des documents au soutien de ses allégations, la requérante a exposé ses arguments à l'encontre de la position initiale de l'examineur.
6. Le 23 janvier 2013, l'examineur a rejeté la demande d'enregistrement. Il a estimé, après avoir examiné les arguments et les éléments de preuve soumis par la requérante, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés. Après avoir considéré que la demande de marque communautaire relevait des motifs absolus de refus, établis à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, l'examineur a également rejeté la demande de la requérante en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement.
7. Le 20 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, contre la décision de l'examineur.
8. Par décision du 27 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours au motif que, par rapport aux produits en cause, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
9. La chambre de recours a considéré que les produits concernés étaient destinés à la consommation courante et qu'ils visaient principalement le grand public. Prenant en considération le fait que les produits en cause sont caractérisés par une production de masse, la chambre de recours a estimé que le consommateur moyen des produits concernés n'était pas particulièrement attentif et qu'il était « probable qu'il ait un souvenir imparfait des produits de marque ».

- 10 Quant au caractère distinctif, la chambre de recours a d'abord décrit la marque demandée. Elle l'a ensuite comparée à des images figurant dans la communication des motifs de refus de l'examineur et a conclu que c'était à juste titre que celui-ci avait considéré que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif en ce qui concerne les produits concernés.
- 11 La chambre de recours a estimé que la somme des caractéristiques du récipient en cause ne conférait pas de caractère distinctif à la marque demandée, dans la mesure où elles étaient communes aux formes des produits concernés compris dans les classes 6 et 21 et au conditionnement des produits concernés compris dans la classe 32. Elle a ainsi entériné la conclusion de l'examineur selon laquelle la forme en cause n'était pas considérablement différente des formes de base des produits concernés et de leur conditionnement.
- 12 Au vu de l'argument de la requérante selon lequel la marque demandée devait être considérée comme la « bouteille à contours sans cannelures » qui serait associée par le public pertinent à sa célèbre bouteille emblématique (ci-après la « bouteille à contours avec cannelures »), étant donné que, selon ce public, la marque demandée constituerait une évolution de cette dernière, la chambre de recours a procédé à une comparaison entre ces deux bouteilles.
- 13 En substance, la chambre de recours a conclu, tout en reconnaissant que les deux bouteilles présentaient des similitudes, que les impressions globales produites par celles-ci étaient différentes. À cet égard, elle a porté une attention particulière aux cannelures comme étant un élément accrocheur de la bouteille à contours avec cannelures. Ainsi, la chambre de recours a rejeté l'argument selon lequel la marque demandée devait être considérée comme une évolution naturelle de la bouteille à contours avec cannelures. Elle a estimé que la marque demandée devait être évaluée en tenant compte de la perception de ce signe par le public pertinent, sans supposer que ledit public établirait un lien direct et immédiat entre ce signe et la bouteille à contours avec cannelures pour laquelle la requérante est reconnue dans le monde entier.
- 14 Au vu de ces considérations, la chambre de recours a conclu, en examinant les caractéristiques de la marque demandée, que cette dernière ne s'écartait pas suffisamment des normes et des habitudes du secteur concerné pour permettre au public pertinent d'identifier immédiatement et directement l'origine commerciale des produits. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 15 En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que la requérante n'avait pas prouvé que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l'usage.
- 16 La chambre de recours a émis des doutes sérieux quant à la fiabilité des enquêtes fournies par la requérante, et notamment quant à leur source, aux motifs qu'elles n'avaient pas été réalisées par l'entreprise d'études de marché reconnue telle qu'indiquée dans lesdites enquêtes, mais par un ancien directeur de ladite entreprise qui était devenu consultant indépendant en études de marché. La chambre de recours a également considéré que les enquêtes contenaient des questions tendancieuses et que les chiffres relatifs aux pourcentages ne donnaient pas le compte exact (selon elle, en additionnant certains pourcentages, la somme dépassait les 100 %). Hormis ces doutes, la chambre de recours a considéré que les enquêtes avaient été conduites dans moins de la moitié des États membres de l'Union européenne. Elle a également noté que les enquêtes avaient été menées après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de marque.
- 17 Quant aux chiffres d'affaires et aux volumes des ventes fournis par la requérante, la chambre de recours a considéré que, même en tenant compte de la déclaration de témoin du conseil en marketing de la filiale de la requérante en France, ceux-ci se rapportaient à l'ensemble des activités de la requérante et non à la marque demandée.
- 18 S'agissant du matériel publicitaire, la chambre de recours a considéré que la quasi-totalité de celui-ci ne concernait pas la marque demandée, mais les autres bouteilles ou canettes de la requérante et, en particulier, sa célèbre bouteille à contours avec cannelures.

- 19 L'argument de la requérante selon lequel la marque demandée avait acquis un caractère distinctif à la suite de son utilisation en tant que partie d'une autre marque a également été rejeté par la chambre de recours. Cette dernière a précisé que le cas d'espèce se distinguait des affaires invoquées par la requérante à cet égard. Elle a ajouté que la perception du consommateur pertinent n'était pas nécessairement la même dans le cas de formes et dans le cas d'éléments verbaux.
- 20 La chambre de recours a conclu, en prenant en considération les caractéristiques du signe demandé, la nature des produits concernés et la stratégie de marketing présentée dans les éléments de preuve, qu'il n'était pas sans pertinence que, en l'espèce, la bouteille à contours sans cannelures pût être vendue avec une étiquette. À cet égard, elle a admis qu'une stratégie publicitaire axée sur une marque ne pouvait pas faire obstacle à l'acquisition du caractère distinctif, mais a rappelé que les éléments de preuve fournis montraient la façon dont les produits concernés étaient commercialisés sous la marque demandée à l'égard du public pertinent. Selon la chambre de recours, ces considérations concernant la stratégie de marketing ne pouvaient pas être ignorées lors de l'appréciation de la perception de la marque demandée par ce public.
- 21 Tout en reconnaissant que la requérante avait réalisé des investissements considérables en matière de publicité et que les chiffres de vente fournis étaient très élevés, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve restaient, dans leur ensemble, insuffisants et peu convaincants en ce qui concerne la perception réelle de la marque demandée par le public pertinent.
- 22 La chambre de recours a relevé que, en ce qui concerne les produits concernés autres que les boissons sans alcool, les preuves du caractère distinctif acquis par l'usage étaient presque inexistantes. À cet égard, elle a souligné qu'aucune preuve n'avait été présentée concernant l'achat de « bouteilles en verre et en plastique » et d'« ustensiles de cuisine ».
- 23 La chambre de recours a également considéré que les documents relatifs à l'historique des boissons sans alcool de la requérante montraient des images de la bouteille à contours avec cannelures et semblaient, pour la plupart d'entre eux, contenir des images prises en dehors de l'Union (en particulier aux États-Unis) ou dans des lieux inconnus, ou qu'il s'agissait de textes écrits en dehors de l'Union ou dans des lieux inconnus, et que ces documents ne pouvaient, dès lors, démontrer un caractère distinctif acquis de la marque demandée dans l'Union.

Conclusions des parties

24 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI aux dépens.

25 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ;
- condamner la requérante aux dépens.

En droit

26 La requérante soulève deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et le second d'une violation de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

27 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération, conformément à la jurisprudence du Tribunal, les normes et les habitudes du secteur. À cet égard, elle affirme que, si le marché des produits concernés est concurrentiel et comprend de nombreux opérateurs, cela peut fortement inciter certains de ces opérateurs à concevoir l'emballage de leurs produits de telle manière qu'ils se distinguent de ceux des autres opérateurs et qu'ils attirent l'attention du consommateur, afin que celui-ci puisse conserver en mémoire cette forme particulière, dans la perspective d'un achat ultérieur.

- 28 Tel est le cas, selon la requérante, du secteur des boissons. Elle allègue que, s'il est vrai que les bouteilles peuvent être simplement fonctionnelles, du fait d'une section cylindrique longue et d'un goulot, un grand nombre de formes de bouteilles sont conçues pour attirer l'attention du consommateur et distinguer les produits d'un opérateur en particulier. Les consommateurs sont donc, selon la requérante, habitués à ce que des formes qui s'écartent de la forme habituelle d'une bouteille soient enregistrées en tant que marques. Tel serait le cas dans la présente affaire.
- 29 La chambre de recours aurait également commis une erreur en ne procédant pas à une appréciation globale de la marque demandée et de la manière dont ses différents éléments ont été combinés, afin de la comparer aux formes habituelles sur le marché.
- 30 En outre, la requérante soutient que la marque demandée, d'une part, diffère des exemples trouvés sur Internet par l'examineur, lesquels, par ailleurs, ne cibleraient que l'Irlande, et, d'autre part, attire l'attention du consommateur et lui permet de la garder en mémoire.
- 31 La requérante estime également que la chambre de recours, au point 35 de la décision attaquée, a commis la même erreur que celle qui a été constatée dans l'arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI (C 344/10 P et C 345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 49). En effet, la chambre de recours aurait erronément considéré que, dès lors que le produit est également distribué sous une marque verbale distinctive, en l'espèce, une étiquette, cela privait nécessairement la forme du produit de tout caractère distinctif. Cette approche reviendrait à considérer qu'aucune forme ne peut être distinctive, puisqu'aucune forme n'est présentée sur le marché sans une marque verbale ou un autre type de marque.
- 32 L'OHMI conteste les arguments de la requérante.
- 33 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l'enregistrement.
- 34 Il résulte d'une jurisprudence constante que le caractère distinctif d'une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d'identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 31 supra, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
- 35 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 31 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
- 36 Également selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 31 supra, EU:C:2011:680, point 45 et jurisprudence citée).
- 37 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément verbal ou graphique, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque tridimensionnelle que celui d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 31 supra, EU:C:2011:680, point 46 et jurisprudence citée).
- 38 Plus particulièrement, le conditionnement d'un produit liquide étant un impératif de commercialisation, le consommateur moyen lui attribue, en premier lieu, cette simple fonction. Une marque tridimensionnelle constituée d'un tel conditionnement n'est distinctive que si elle permet au consommateur moyen du

produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d'une attention particulière, de distinguer ce produit de ceux des autres entreprises [arrêts du 12 février 2004, Henkel, C 218/01, Rec, EU:C:2004:88, point 53, et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d'une bouteille de bière), T 399/02, Rec, EU:T:2004:120, point 24].

- 39 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 31 supra, EU:C:2011:680, point 47 et jurisprudence citée).
- 40 Au vu de ce qui précède, il doit être examiné si la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.
- 41 À titre liminaire, il faut relever qu'il n'est pas contesté que, comme la chambre de recours l'a constaté à juste titre, les produits désignés par la marque demandée sont des produits de consommation courante qui s'adressent au grand public. Il y a également lieu de considérer, sans que cela soit contesté et ainsi que l'a également estimé, en substance, la chambre de recours, que, eu égard au fait que les produits en cause sont destinés à la consommation courante, le niveau d'attention du public pertinent doit être considéré comme étant moyen.
- 42 À cet égard, selon la description fournie par la requérante, la marque demandée est composée d'une base plate qui présente une courbe vers l'extérieur pour donner une apparence bombée, d'une section conique qui s'effile vers l'intérieur et s'étend vers l'extérieur jusqu'à la première ligne horizontale pour dessiner une forme trapézoïdale, d'une partie centrale saillante légèrement encastrée et ayant une apparence plate, bien que les côtés marquent une légère courbe, pour dessiner un profil lisse, et d'une partie supérieure qui s'effile vers le haut comme un entonnoir et qui est légèrement bombée au niveau du goulot.
- 43 Il s'ensuit que la marque demandée est un signe complexe composé de plusieurs caractéristiques.
- 44 Partant, il convient, aux fins de l'appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela n'est pas incompatible avec l'examen successif des différents éléments qui la composent [arrêts du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T 194/01, Rec, EU:T:2003:53, point 54, et Forme d'une bouteille de bière, point 38 supra, EU:T:2004:120, point 25].
- 45 Tout d'abord, en ce qui concerne la partie basse de la marque demandée, il y a lieu de considérer que cette partie de la bouteille ne présente pas de caractéristiques permettant de la distinguer d'autres bouteilles disponibles sur le marché. Il est notoire que des bouteilles peuvent présenter des parties basses de formes très variées. Cependant, de telles variations ne permettent pas, en général, au consommateur moyen de déduire l'origine commerciale des produits concernés.
- 46 Ensuite, s'agissant de la partie centrale de la marque demandée, il convient de relever que celle-ci ne présente pas non plus de particularités par rapport à ce qui est disponible sur le marché. Comme l'a relevé à juste titre la chambre de recours, cette partie de la marque demandée sert, dans des conditions commerciales normales, à accueillir une étiquette sur laquelle figureraient le nom de la marque, des informations sur les ingrédients à l'attention des consommateurs, la capacité de la bouteille et les noms du producteur et du distributeur. Le fait que cette partie soit légèrement courbée n'implique pas qu'elle confère à la marque demandée un caractère distinctif permettant aux consommateurs de déduire son origine commerciale.
- 47 Enfin, pour ce qui concerne la partie supérieure de la marque demandée, qui est composée d'un entonnoir légèrement bombé au niveau du goulot, il convient d'observer qu'il est notoire que les bouteilles disponibles sur le marché présentent des caractéristiques plus ou moins semblables à celles de la marque demandée. En effet, la partie supérieure d'une bouteille est généralement en forme d'entonnoir et comporte un goulot. Il s'ensuit que, même en admettant que cet élément présente une certaine originalité, il ne saurait être considéré comme divergeant significativement des normes ou des habitudes du secteur.

- 48 Ainsi, la marque demandée est constituée par une combinaison d'éléments dont chacun, étant susceptible d'être communément utilisé dans le commerce des produits visés dans la demande d'enregistrement, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits (voir, en ce sens et par analogie, arrêt *Forme d'une bouteille de bière*, point 38 supra, EU:T:2004:120, point 30).
- 49 Il ressort de la jurisprudence que le fait qu'une marque complexe n'est composée que d'éléments dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés permet, en règle générale, de conclure que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif. Une telle conclusion ne saurait être infirmée que dans l'hypothèse où des indices concrets, tels que la manière dont les différents éléments sont combinés, indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (voir, en ce sens, arrêt *Forme d'une bouteille de bière*, point 38 supra, EU:T:2004:120, point 31).
- 50 En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existe de tels indices. En effet, la marque demandée est caractérisée par sa forme présentant une silhouette courbée. Cependant, cette forme ne représente pas davantage que la somme des éléments dont la marque demandée est composée, à savoir une bouteille à l'instar de la plupart des bouteilles sur le marché. Une telle forme est en effet susceptible d'être communément utilisée dans le commerce des produits visés par la demande d'enregistrement. Il s'ensuit que la manière dont les éléments de la présente marque complexe sont combinés n'est pas non plus susceptible de conférer à celle-ci un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt *Forme d'une bouteille de bière*, point 38 supra, EU:T:2004:120, point 32).
- 51 La marque demandée ne constitue ainsi qu'une variante de la forme et du conditionnement des produits concernés qui ne permettra pas au consommateur moyen de distinguer les produits en cause de ceux d'autres entreprises [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2008, *Somm/OHMI (Abri ombrageant)*, T 351/07, EU:T:2008:591, point 27, et du 16 septembre 2009, *Alber/OHMI (Poignée)*, T 391/07, EU:T:2009:336, point 60].
- 52 Dès lors, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en estimant que le consommateur moyen de l'Union percevrait la marque demandée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme et du conditionnement des produits pour lesquels l'enregistrement de ladite marque est demandé.
- 53 Cette solution ne saurait être remise en cause par l'argument selon lequel la chambre de recours n'aurait pas procédé à un examen global de la marque demandée. En effet, il ressort notamment du point 27 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié la marque demandée eu égard à « la somme des caractéristiques du récipient » de la requérante. La chambre de recours a également indiqué, au point 35 de la décision attaquée, que « [l']aperçu général des caractéristiques citées par la [requérante] n'engendr[ait] pas une impression globale qui puisse doter le signe demandé d'un caractère distinctif ».
- 54 En ce qui concerne l'argument selon lequel la chambre de recours aurait omis de prendre en considération le fait que le secteur pertinent est caractérisé par une forte compétitivité et qu'il est commun que les acteurs sur un tel marché cherchent à distinguer leurs produits par le conditionnement de ceux-ci, il y a lieu de considérer que ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à conférer un caractère distinctif à la marque demandée. De plus, la chambre de recours a bien pris en considération les conditions du marché dans le cadre de son appréciation globale de la marque demandée. Il ressort, notamment, du point 28 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, étant donné que le degré de liberté lors de la conception des bouteilles n'est pas très élevé, des variations minimales des formes habituelles ne pouvaient être enregistrées en tant que marques, car le public ne les considérera pas comme un indicateur d'origine.
- 55 S'agissant, enfin, de la critique de la requérante de la référence, effectuée à titre surabondant par la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, au fait que l'utilisateur final dirigera généralement son attention davantage vers l'étiquette du produit ou vers son conditionnement et le nom, l'image ou le dessin qui y figure que simplement vers la conception du conditionnement en soi, elle n'est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, *Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE)*, T 640/11,

EU:T:2013:225, point 27 et jurisprudence citée]. En effet, dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a examiné la marque demandée en tenant compte de toutes ses caractéristiques pertinentes et a fondé sa conclusion, à suffisance de droit, sur la base de la marque demandée, à savoir la forme nue de la bouteille à contours [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d'une bouteille de boisson alcoolisée), T 66/13, EU:T:2014:681, points 66 et 67].

56 Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

57 La requérante soutient que, en tout état de cause, la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l'usage. Elle estime qu'elle a prouvé l'acquisition du caractère distinctif de ladite marque en fournissant un nombre important d'éléments de preuve devant les instances de l'OHMI.

58 Les éléments de preuve produits par la requérante dans la procédure administrative devant l'OHMI sont, notamment, les suivants :

- un historique de la manière dont la marque demandée a été utilisée, y compris le contexte et les fondements sur la base desquels cette marque a été utilisée au sein de l'Union ;
- des données fondées sur des enquêtes ainsi que les enquêtes elles-mêmes effectuées dans dix États membres de l'Union pour démontrer que la plupart des personnes interrogées associent la marque demandée avec la requérante et ses boissons Coca-Cola ;
- des éléments de preuve, tels que le code de conduite de l'entreprise d'étude de marché, pour démontrer que les données mentionnées ci-dessus ont été produites sur la base d'enquêtes correctes et indépendantes, portant sur environ 5 000 personnes représentatives du public pertinent dans dix États membres ;
- des chiffres de vente accompagnés d'un tableau contenant la répartition des ventes entre les États membres de l'Union et d'une déclaration sur l'honneur du conseil en marketing de Coca-Cola (Europe) afin de démontrer que la requérante a vendu un grand nombre de bouteilles à contours avec et sans cannelures dans l'Union au cours des années 2009 à 2011 ;
- des tableaux indiquant les investissements qui ont été faits dans la publicité et la communication entre 2009 et 2011 pour démontrer que les boissons Coca-Cola, Coca-Cola Light et Coca-Cola Zero de la requérante ont été commercialisées dans toute l'Union ;
- des éléments de preuve sous forme de photos, d'articles et d'extraits issus de l'internet pour démontrer que la marque demandée a été utilisée dans le cadre de la communication commerciale, de publications sur Internet, du « Pop Art » ainsi que dans des publications de tiers et dans d'autres médias.

59 Premièrement, la requérante soutient, en substance, que les doutes de la chambre de recours quant à la source, la fiabilité et l'indépendance des enquêtes sont infondés. Elle reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir correctement interprété les enquêtes au vu des explications qui y figuraient. Eu égard à ces erreurs, la requérante allègue que la chambre de recours n'a pas compris les données qui lui étaient présentées et la manière dont les enquêtes avaient été conduites, en dépit des explications fournies dans lesdites enquêtes ainsi que dans l'exposé des motifs présenté devant l'OHMI.

60 Deuxièmement, la requérante estime, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans la mesure où elle n'a pas reconnu que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en conséquence de son usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci. Elle soutient que la marque demandée a fait l'objet d'un usage intensif comme partie de la forme de sa bouteille à contours avec cannelures. Elle invoque, à cet égard, l'arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé (C 353/03, Rec, EU:C:2005:432), dans lequel la Cour aurait considéré que le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 pouvait résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée.

- 61 Selon la requérante, il ne peut être sérieusement contesté que la bouteille à contours avec cannelures a fait l'objet d'un usage intensif. La bouteille à contours avec ou sans cannelures aurait été vendue en très grandes quantités durant un grand nombre d'années. En outre, la bouteille à contours avec ou sans cannelures aurait fait l'objet d'une promotion considérable.
- 62 Selon la requérante, divers arguments plaident en faveur de l'acquisition par la marque demandée d'un caractère distinctif en tant que partie de la bouteille à contours avec cannelures. En premier lieu, il apparaîtrait clairement que la forme constitutive de la marque demandée (c'est-à-dire la marque demandée considérée isolément) serait bidimensionnelle. Les éléments de preuve montreraient une vue latérale bidimensionnelle de la marque demandée, laquelle aurait été représentée sur des supports exposés dans les points de vente, des supports publicitaires ou des produits, tels que des bouteilles ou des cannettes. Aucune disposition du droit des marques de l'Union ne ferait obstacle à ce que le caractère distinctif de marques tridimensionnelles soit acquis par le biais de l'usage de marques bidimensionnelles.
- 63 En deuxième lieu, il aurait existé des bouteilles correspondant à des éditions spéciales, configurées de telle sorte que les cannelures soient masquées, ce qui donnerait globalement l'impression d'une bouteille à contours sans cannelures. Ces produits existeraient en versions tridimensionnelle et bidimensionnelle. La requérante reconnaît que ces bouteilles ont été conçues pour des occasions spéciales, mais soutient qu'il y en a eu un grand nombre et que ces bouteilles ont fait l'objet d'une large promotion.
- 64 En troisième lieu, la requérante invoque la manière dont la marque demandée a été utilisée par des tiers dans différentes formes d'expression culturelle. Elle allègue que, si le public ne considérerait pas la marque demandée comme étant distinctive de la société Coca-Cola, il serait alors permis de s'interroger sur le but poursuivi par certains artistes par le biais de leurs travaux, leurs œuvres faisant, selon la requérante, manifestement référence à la bouteille de Coca-Cola.
- 65 L'OHMI conteste les arguments de la requérante.
- 66 En vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, les motifs absolus de refus, visés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s'opposent pas à l'enregistrement d'une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. En effet, dans l'hypothèse visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l'origine commerciale d'un produit ou d'un service est le résultat d'un effort économique du demandeur de la marque. Cette circonstance justifie que soient écartées les considérations d'intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, sous b) à d), du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées afin d'éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique [arrêts du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d'une partie d'un mandrin), T 7/09, EU:T:2010:153, point 38, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d'un sac à main), T 409/10, EU:T:2013:148, point 74].
- 67 Il ressort de la jurisprudence que, pour que soit admis l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le caractère distinctif acquis par l'usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l'Union où elle en était dépourvue au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), dudit règlement. Par ailleurs, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement (arrêts Représentation d'une partie d'un mandrin, point 66 supra, EU:T:2010:153, point 40, et Forme d'un sac à main, point 66 supra, EU:T:2013:148, point 76).
- 68 En outre, dans le cas de marques non verbales, comme celle qui est visée en l'espèce, il est à présumer que l'appréciation de leur caractère distinctif est la même dans toute l'Union, à moins qu'il n'existe des indices concrets en sens contraire. Dès lors que, en l'espèce, il ne ressort pas de l'examen du premier moyen et du dossier que tel soit le cas, il convient de considérer que le motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe, à l'égard de la marque demandée, dans toute l'Union. C'est

donc dans toute l'Union que cette marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l'usage, pour être enregistrable en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement [voir arrêt du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d'une surface de verre), T 141/06, EU:T:2007:273, point 36 et jurisprudence citée].

- 69 Il ressort également de la jurisprudence que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque exige qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (arrêts *Représentation d'une partie d'un mandrin*, point 66 supra, EU:T:2010:153, point 39, et *Forme d'un sac à main*, point 66 supra, EU:T:2013:148, point 75).
- 70 En outre, il convient de tenir compte, aux fins de l'appréciation dans un cas d'espèce de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, de facteurs tels que la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient, grâce à la marque, le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 pour l'enregistrement de la marque est remplie (arrêts *Représentation d'une partie d'un mandrin*, point 66 supra, EU:T:2010:153, point 41, et *Forme d'un sac à main*, point 66 supra, EU:T:2013:148, point 77).
- 71 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d'une marque, y compris celui acquis par l'usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts *Représentation d'une partie d'un mandrin*, point 66 supra, EU:T:2010:153, point 42, et *Forme d'un sac à main*, point 66 supra, EU:T:2013:148, point 78).
- 72 Enfin, il résulte de la jurisprudence que la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage ne saurait être apportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le signe ait été utilisé sur le territoire de l'Union depuis un certain temps ne suffit pas non plus à démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indication d'origine commerciale (voir, en ce sens, arrêt *Texture d'une surface de verre*, point 68 supra, EU:T:2007:273, points 41 et 42).
- 73 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner si, en l'espèce, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée n'avait pas acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
- 74 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les doutes émis par la chambre de recours quant à la fiabilité des enquêtes ne sont pas fondés. En effet, il ressort du dossier que les personnes interrogées n'ont vu qu'une image présentant une des bouteilles en cause et non des images des deux bouteilles, comme la chambre de recours l'avait considéré. De même, la chambre de recours a erronément conclu que les chiffres relatifs aux pourcentages étaient inexacts. Il y a également lieu de considérer comme non fondés les doutes qu'avait émis la chambre de recours à l'égard de la personne responsable de la conduite des enquêtes. Ces points ne sont, au demeurant, pas contestés par l'OHMI.
- 75 Cependant, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, en dépit de son constat erroné des défaillances décrites au point 16 ci-dessus, qui entacheraient les enquêtes, n'a pas rejeté ces dernières comme éléments de preuve, mais les a examinées, en vue de déterminer si elles démontraient que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif dans les dix États membres où elles avaient été réalisées. En effet, il ressort des points 51 et 52 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les

enquêtes couvraient moins de la moitié des États membres et qu'elle a apprécié celles-ci conjointement avec les autres éléments de preuve fournis par la requérante. Il s'ensuit que les erreurs commises par la chambre de recours concernant la fiabilité des enquêtes ne sont pas susceptibles d'affecter la légalité de la décision attaquée.

- 76 Il y a lieu, ensuite, de relever que, comme le fait valoir la requérante, une marque tridimensionnelle peut acquérir, le cas échéant, un caractère distinctif par l'usage, même si elle est utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative. Il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt Nestlé, point 60 supra, EU:C:2005:432, point 30). À cet égard, le Tribunal relève que, à la différence de la marque en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Nestlé, point 60 supra (EU:C:2005:432), la marque demandée n'est pas clairement différenciable de la marque dont elle est censée faire partie. En l'espèce, il n'est pas évident de déterminer, sur la base des preuves fournies par la requérante et notamment du matériel publicitaire, si la bouteille qui y figure est une représentation de la bouteille à contours avec cannelures ou s'il s'agit de la marque demandée. Il en est de même s'agissant des éléments de preuve où sont représentées des bouteilles à contours sans cannelures. En effet, la marque demandée n'est pas utilisée en combinaison avec la marque dont elle est censée faire partie, mais elle l'absorbe ou, à l'inverse, est elle-même absorbée par celle-ci, puisque les silhouettes, tant celle de la marque demandée que celle de la marque dont elle est censée faire partie, se superposent. Dans ces circonstances, il importe de vérifier si les éléments de preuve démontrent que, aux yeux du public pertinent, la marque demandée peut être reconnue comme un indicateur de l'origine commerciale des produits en cause.
- 77 S'agissant du territoire pour lequel l'usage doit être démontré, il importe de rappeler que, conformément à l'article 1^{er}, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un caractère unitaire, ce qui implique qu'elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union. Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l'enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union. C'est ainsi que, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, une marque doit être refusée à l'enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l'Union et la partie de l'Union visée au paragraphe 2 de cet article peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C 25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, points 81 à 83, et du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris), T 378/07, Rec, EU:T:2010:413, point 45 et jurisprudence citée].
- 78 L'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qui permet l'enregistrement des signes qui ont acquis un caractère distinctif par l'usage, doit être lu à la lumière de cette exigence. Selon la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, il est nécessaire d'établir l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage sur tout le territoire sur lequel la marque serait dépourvue d'un tel caractère. Toutefois, il serait excessif d'exiger que la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage au sens de la jurisprudence citée aux points 66 à 68 ci-dessus soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C 98/11 P, Rec, EU:C:2012:307, point 62).
- 79 Partant, il convient de vérifier si, au regard de la jurisprudence citée aux points 66 à 68 ci-dessus, la requérante a pu établir que le signe en cause avait acquis, avant qu'elle présente la demande d'enregistrement, un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble de l'Union pour une partie significative du public pertinent. À cette fin, la requérante a eu l'occasion de présenter devant l'OHMI différents éléments de preuve, notamment ceux indiqués au point 58 ci-dessus.
- 80 Premièrement, s'agissant des enquêtes invoquées par la requérante, il convient de considérer que c'est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 51 de la décision attaquée, qu'elles n'étaient pas susceptibles de rapporter la preuve que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union pour une partie significative du public pertinent. En effet, les enquêtes ont été réalisées dans dix États membres de l'Union, à savoir le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce,



l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, alors que l'Union comptait 27 États membres à la date du dépôt de la demande d'enregistrement. Certes, il est vrai que les enquêtes en cause concluent que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif dans les dix États membres où elles ont été menées, le taux de reconnaissance obtenu étant entre 48 % (Pologne) et 79 % (Espagne), mais elles n'établissent pas que tel était le cas dans les 17 autres États membres. En effet, le résultat de ces enquêtes ne peut être extrapolé aux 17 États membres à l'égard desquels des enquêtes n'ont pas été effectuées. À cet égard, il y a lieu de relever, en ce qui concerne notamment les pays qui sont devenus membres de l'Union après 2004, que les enquêtes ne donnent quasiment aucune information quant à la perception du public pertinent dans ces États membres. Même si des enquêtes ont été conduites en Pologne et en Estonie, rien ne permet d'extrapoler les conclusions de ces deux pays aux autres États membres qui sont devenus membres de l'Union après 2004. Par ailleurs, la requérante n'a pas démontré que certains marchés des États membres couverts par les enquêtes sont comparables à d'autres et que les résultats de ces enquêtes pourraient être appliqués par extrapolation à ceux-ci, et il n'appartient pas au Tribunal de faire des suppositions en ce sens.

- 81 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les enquêtes ne prouvent pas à suffisance, à elles seules, que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble de l'Union pour une partie significative du public pertinent.
- 82 Deuxièmement, en ce qui concerne les investissements qui ont été faits dans la publicité et dans la communication, il ressort de la jurisprudence que l'importance des investissements faits par l'entreprise pour promouvoir une marque peut être prise en considération pour déterminer si celle-ci a pu acquérir un caractère distinctif par l'usage. Cependant, en l'espèce, il importe de constater que les chiffres fournis à cet égard ne concernent pas particulièrement la marque demandée. En effet, selon la déclaration sur l'honneur du conseil en marketing de la filiale de la requérante en France, les chiffres fournis ne concernent que les boissons Coca-Cola, Coca-Cola Light et Coca-Cola Zero sans préciser de quel conditionnement il s'agit. Il n'est donc pas possible de tirer des conclusions de ces données quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent.
- 83 Troisièmement, en ce qui concerne les chiffres de vente et le matériel publicitaire, il convient d'observer, tout d'abord, qu'ils ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l'usage, telles que rapportées par les enquêtes présentées par la requérante.
- 84 En effet, les chiffres de vente et le matériel publicitaire en tant que tel ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit la marque demandée comme une indication d'origine commerciale. À l'égard des États membres pour lesquels aucune enquête n'a été produite, la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage ne saurait donc être rapportée, en principe, par la seule production des chiffres de vente et le matériel publicitaire. Il en est, en particulier, ainsi dans les circonstances de l'espèce dans la mesure où il s'avère que les chiffres de vente fournis ne sont pas fiables.
- 85 À cet égard, même s'il ne fait pas de doute que les chiffres de vente démontrent que la requérante a vendu de larges quantités de boissons au sein de l'Union, force est de constater que ces éléments de preuve sont, comme l'a reconnu la requérante lors de l'audience, entachés d'incohérences. À titre d'exemple, il convient de relever que les chiffres de vente pour la Belgique et le Luxembourg, comptant ensemble une population d'environ 12 millions d'habitants, sont presque les mêmes que pour l'Allemagne, alors que ce pays compte une population d'environ 80 millions d'habitants. De même, les chiffres de vente réalisés en Lituanie, comptant une population d'environ 3 millions d'habitants, correspondent au double des chiffres de vente réalisés en Pologne, alors que ce pays compte une population d'environ 38 millions d'habitants. Par ailleurs, le chiffre de vente a doublé en Lettonie entre 2009 et 2010. Ces incohérences, confirmées par la requérante lors de l'audience, n'ont pu être expliquées par cette dernière. En conclusion, il y a lieu de considérer que ces éléments de preuve sont dépourvus de force probante.

- 86 De plus, il n'est pas possible de déduire des données fournies par la requérante, même à la lumière de la déclaration sur l'honneur du conseil en marketing de la filiale de la requérante en France, que les chiffres de vente concernent spécifiquement la marque demandée. En effet, dans ladite déclaration sur l'honneur, il est indiqué que les chiffres de vente concernent les « bouteilles à contours » sans préciser s'il s'agit de la marque demandée, de la bouteille à contours avec cannelures ou des deux. Il n'est donc pas possible d'en tirer une conclusion quelconque concernant la perception de la marque demandée par le public pertinent.
- 87 Partant, c'est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 57 de la décision attaquée, que lesdits éléments de preuve étaient insuffisants et peu convaincants en ce qui concerne la véritable perception de la marque demandée.
- 88 En ce qui concerne les éléments de preuve contenant des photos, des articles et des extraits de l'internet pour démontrer que la marque demandée avait été utilisée dans le cadre de la communication commerciale, de publications sur Internet, du « Pop Art » ainsi que dans des publications de tiers et dans d'autres médias, il convient de constater que c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la quasi-totalité de ces éléments ne concernait pas la marque demandée. En effet, il n'est pas évident de déterminer sur la base de ces éléments de preuve si la bouteille qui y figure est une représentation de la bouteille à contours avec cannelures ou s'il s'agit de la marque demandée. De même, les documents relatifs à l'historique des boissons sans alcool de la requérante ne montrent que des images de la bouteille à contours avec cannelures. En outre, le constat de la chambre de recours selon lequel la plupart de ces documents contiennent des images prises en dehors de l'Union (en particulier aux États-Unis) ou dans des lieux inconnus doit être confirmé. Dès lors, ces documents ne peuvent montrer, eux non plus, l'acquisition d'un caractère distinctif dans l'Union.
- 89 De plus, il convient de considérer que la requérante n'a fourni quasiment aucune preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif au regard des produits concernés qui ne sont pas des boissons non alcooliques, à savoir tous les autres produits compris dans la classe 32 et les produits compris dans les classes 6 et 21 de la classification de Nice, ce qui, au demeurant, a été confirmé par la requérante lors de l'audience.
- 90 Au vu de ce qui précède, aucun des éléments de preuve examiné isolément ne suffit pour démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par son usage. De même, un examen des éléments de preuve dans leur ensemble ne permet pas non plus d'établir que tel serait le cas. À cet égard, il convient de rappeler que les enquêtes ne couvrent qu'une partie de l'Union et que les autres éléments de preuve fournis par la requérante dans la procédure administrative devant l'OHMI ne permettent pas, au vu de leurs imprécisions et incohérences, de compenser cette insuffisance.
- 91 Par conséquent, aucun des moyens soulevés par la requérante n'étant fondé, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

- 92 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- 93 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

Déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) The Coca-Cola Company est condamnée aux dépens.

COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
2^{ÈME} CHAMBRE
3 MARS 2016

Daimler AG

Contre

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

*RENOI PREJUDICIEL – MARQUES –
USAGE NON AUTORISE DE LA MARQUE –
ANNONCES MISES EN LIGNE*

Synthèse

Le 3 mars 2016, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu un arrêt portant sur l'usage non autorisé de marque dans des annonces en ligne.

En l'espèce, la société hongroise Együd Garage a signé une convention de service après-vente avec la société Daimler, fabricant de véhicules automobiles et titulaire de la marque internationale « Mercedes-Benz ». Cette convention autorisait la société à utiliser la marque Mercedes et à faire apparaître la mention « réparateur Mercedes-Benz agréé » dans ses annonces. Après la résiliation de cette convention, le réparateur a supprimé les annonces en ligne susceptible de laisser penser aux consommateurs que la relation contractuelle avec la marque Mercedes continuait. Cependant, la diffusion de telles annonces a continué. Aussi, la société Daimler a saisi la Cour de Budapest afin d'ordonner au réparateur de faire disparaître toutes ces annonces.

La Cour de Budapest a demandé à la CJUE si le fabricant pouvait exiger d'un partenaire antérieur d'entreprendre ce type de démarches aussi poussées.

La Cour de Justice de l'Union européenne relève que la société hongroise Együd Garage a demandé à l'exploitant des sites d'annonces sur internet de supprimer ces annonces continuant d'associer leur nom avec la marque « Mercedes-Benz ». Cela suffit aux yeux des juges pour considérer que la société hongroise Együd Garage n'a pas continué à user de la marque, et que de ce fait, elle ne peut alors pas être tenue pour responsable des actes et omissions des exploitants qui ont repris l'annonce litigieuse pour leur propre site.

La société Daimler, ne peut donc pas obliger son ancien cocontractant à faire cesser la mise en ligne de l'annonce par voie de justice. En revanche, le titulaire de la marque est habilité à agir directement contre les exploitants et demander la restitution des avantages économiques produits par les annonces encore en ligne.

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Daimler AG (ci-après « Daimler ») à Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (ci-après « Együd Garage ») au sujet de l'apparition sur Internet d'annonces renseignant cette dernière comme « réparateur Mercedes-Benz agréé ».

Le cadre juridique

3. La directive 89/104 a été abrogée par 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), entrée en vigueur le 28 novembre 2008.
4. L'article 5 de la directive 2008/95, intitulé « Droits conférés par la marque », dont le libellé reprend sans modification celui de l'article 5 de la directive 89/104, dispose :
 - « 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.

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

 - a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
 - 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 ;
 - d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

[...]»
5. La directive 2008/95 est abrogée avec effet au 15 janvier 2019 par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336, p. 1), entrée en vigueur le 12 janvier 2016.

Le litige au principal et la question préjudicielle

6. Daimler, fabricant de véhicules automobiles, est titulaire de la marque internationale figurative Mercedes-Benz, reproduite ci-dessous, dont la protection s'étend également à la Hongrie et couvre notamment des composantes de véhicules automobiles.
7. Együd Garage est une société de droit hongrois dont l'activité consiste dans le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces détachées de véhicules automobiles, ainsi que dans la réparation et l'entretien de tels véhicules. Cette société est spécialisée dans la vente des produits de Daimler et dans les services relatifs à ceux-ci.
8. À partir de l'année 2007, Mercedes Benz Hungaria Kft. (ci-après « Mercedes Benz Hungaria »), filiale de Daimler qui n'est pas partie au litige au principal, et Együd Garage ont été liées par une convention de service après-vente, qui a pris fin le 31 mars 2012.

9. En vertu de cette convention, Együd Garage avait, outre le droit d'utiliser la marque précitée, celui de faire apparaître la mention « felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz » (« réparateur Mercedes-Benz agréé ») dans ses propres annonces.
10. Alors que la convention de service après-vente était en vigueur, Együd Garage a commandé, auprès de Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (ci-après « MTT »), qui offre un service d'annonces en ligne accessible sur le site Internet www.telefonkonyv.hu, la publication, pour la période couvrant les années 2011 à 2012, d'une annonce indiquant cette société comme réparateur Mercedes-Benz agréé.
11. À la suite de la résiliation de ladite convention, Együd Garage a cherché à supprimer toute occurrence d'utilisation de la marque en cause susceptible d'amener le public à considérer qu'elle entretenait toujours une relation contractuelle avec Daimler.
12. En particulier, Együd Garage a réclamé auprès de MTT la modification de l'annonce pour que celle-ci ne la mentionne plus comme réparateur Mercedes-Benz agréé.
13. De plus, Együd Garage a, par courrier, sollicité auprès des exploitants de plusieurs autres sites Internet la suppression d'annonces en ligne qui avaient été publiées sans son consentement, notamment sans que Együd Garage les ait commandées, et qui présentaient cette société comme réparateur Mercedes-Benz agréé.
14. Malgré lesdites démarches, des annonces en ligne contenant une telle mention ont continué à être diffusées sur Internet. En outre, l'insertion des mots-clés « együd » et « garage » dans le moteur de recherche Google conduisait à une liste de résultats faisant apparaître de telles annonces dont la première ligne de texte, fonctionnant comme un lien, qualifiait Együd Garage de « réparateur Mercedes-Benz agréé ».
15. C'est dans ces conditions que Daimler a introduit un recours devant la juridiction de renvoi tendant, d'une part, à faire constater, notamment, que Együd Garage a contrefait la marque Mercedes-Benz au moyen desdites annonces et, d'autre part, à faire ordonner à cette dernière qu'elle supprime les annonces en cause, s'abstienne de toute nouvelle infraction et lui donne satisfaction dans des journaux nationaux et régionaux.
16. Együd Garage s'est défendue en soulignant que, à l'exception de l'annonce parue sur le site www.telefonkonyv.hu, elle n'a placé aucune autre annonce sur Internet et que celles en cause sont parues et continuent de paraître indépendamment de sa volonté, sans qu'elle puisse avoir une quelconque influence sur le contenu, la parution ou la suppression de celles-ci.
17. Dans ce contexte, Együd Garage a eu recours à un expert privé pour démontrer qu'elle a été victime d'une pratique commerciale très répandue qui consiste, en substance, à ce que certains prestataires de services d'annonces sur Internet reprennent des annonces publiées sur d'autres sites d'annonces, à l'insu et en l'absence du consentement de l'annonceur, dans le but de mettre en place leur propre base de données d'informations disponibles gratuitement ou moyennant contrepartie.
18. Dans ces conditions, le Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Faut-il interpréter l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la [directive 89/104] en ce sens que le titulaire de la marque peut interdire à un tiers mentionné dans une annonce sur Internet de faire usage, pour des services de ce tiers identiques à des services ou à des produits pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe, pour lequel il existe un risque de confusion avec la marque, qui apparaît de telle manière dans cette publicité qu'il est susceptible de faire naître dans l'esprit du public l'impression trompeuse qu'il existe une relation commerciale officielle entre l'entreprise de ce tiers et le titulaire de la marque, même si l'annonce n'a pas été placée sur Internet par la personne qui y est mentionnée ou en son nom ou que cette annonce se retrouve sur Internet en dépit du fait que la personne mentionnée dans ladite annonce a fait, en vain, tout ce que l'on peut attendre d'elle pour faire disparaître l'annonce d'Internet ? »

Sur la question préjudicielle

- 19 À titre liminaire, il importe de relever que le litige au principal trouve son origine dans le fait que, même après la résiliation de la convention de service après-vente, qui liait Mercedes Benz Hungaria à Együd Garage et qui permettait, notamment, à cette dernière d'utiliser la marque Mercedes-Benz ainsi que la mention « réparateur Mercedes-Benz agréé » dans ses propres annonces publicitaires, des annonces contenant cette mention en rapport avec le nom et l'adresse d'Együd Garage ont continué à être diffusées sur Internet. Cette convention ayant pris fin le 31 mars 2012, à savoir après l'abrogation de la directive 89/104 par la directive 2008/95, il y a lieu de constater que ce litige est régi par cette dernière directive et qu'il convient donc de comprendre la question préjudicielle comme portant sur l'interprétation de celle-ci.
- 20 En outre, si cette question se réfère à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, dont le libellé a été repris par la directive 2008/95, et qui couvre l'hypothèse selon laquelle les signes en question et/ou les produits ou les services pour lesquels ces signes sont utilisés sont seulement similaires, il semble de prime abord, ainsi que le fait valoir la Commission européenne, que l'affaire au principal relève plutôt de l'hypothèse visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de ces directives à savoir celle dite « de double identité », selon laquelle l'usage par un tiers d'un signe identique à la marque est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
- 21 En effet, d'une part, il apparaît que les annonces contenant la mention « réparateur Mercedes-Benz agréé » utilisent un signe qui est en substance identique à la marque figurative Mercedes-Benz.
- 22 D'autre part, la formulation de la question préjudicielle semble suggérer que la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle les produits et les services proposés par Együd Garage sont identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée. À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour que l'utilisation dans des annonces d'une marque de voiture pour informer le public qu'un tiers effectue le service de réparation et d'entretien des voitures authentiques revêtues de cette marque s'analyse, en principe, à l'égard dudit article 5, paragraphe 1, sous a), même lorsque ladite marque n'a pas été enregistrée pour ce service (voir, en ce sens, arrêt BMW, C 63/97, EU:C:1999:82, points 33, 34 et 37 à 39).
- 23 Cependant, dans la mesure où il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi vise à obtenir des éclaircissements sur la notion de « faire usage », mentionnée à ce même article 5, paragraphe 1, des directives 89/104 et 2008/95 et qui se rapporte de manière indistincte aux hypothèses visées audit paragraphe 1, sous a) et b), il n'est pas nécessaire, afin de fournir une réponse utile, de déterminer en définitive laquelle de ces deux hypothèses s'applique en l'espèce.
- 24 Partant, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l'impression qu'il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, fait un usage de ce signe susceptible d'être interdit par ce titulaire en vertu de cette disposition, même lorsque cette annonce n'a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou que celui-ci a fait, en vain, tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour la faire supprimer.
- 25 Les gouvernements hongrois et polonais ainsi que la Commission estiment que cette question appelle une réponse négative.
- 26 En application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95, le titulaire de la marque est habilité 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, parmi lesquelles figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (ci-après la « fonction d'indication d'origine »), 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 (voir,

en ce sens, arrêts *L'Oréal e.a.*, C 487/07, EU:C:2009:378, point 58 ; *Google France et Google*, C 236/08 à C 238/08, EU:C:2010:159, points 49, 77 et 79, ainsi que *Interflora et Interflora British Unit*, C 323/09, EU:C:2011:604, point 38).

- 27 En revanche, lorsque les signes en question et/ou les produits ou les services pour lesquelles ces signes sont utilisés sont seulement similaires, le titulaire de la marque peut interdire, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 un tel usage du signe uniquement si, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, celui-ci porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication d'origine (voir, notamment, arrêt *Frisdranken Industrie Winters*, C 119/10, EU:C:2011:837, point 25 et jurisprudence citée).
- 28 Il convient de rappeler que la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'usage d'une marque, sans l'autorisation du titulaire, par un tiers, fait en vue d'annoncer au public que ce tiers effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque ou qu'il est spécialisé dans ou spécialiste de tels produits constitue, dans certaines circonstances, un usage de la marque, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95, lequel peut être interdit par le titulaire de la marque, à moins que l'article 6 de cette directive, relatif à la limitation des effets de la marque, ou l'article 7 de ladite directive, relatif à l'épuisement du droit conféré par celle-ci, ne trouvent à s'appliquer (voir arrêt *BMW*, C 63/97, EU:C:1999:82, points 42 et 45).
- 29 S'agissant des annonces en cause au principal qui renseignent *Együd Garage* comme « réparateur Mercedes-Benz agréé », il y a lieu de constater que, en commandant auprès de MTT une annonce de ce contenu afin qu'elle soit mise en ligne sur le site Internet www.telefonkonyv.hu pour la période couvrant les années 2011 à 2012, *Együd Garage* a fait un usage de la marque, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95.
- 30 En effet, en commandant une telle annonce publicitaire dans le contexte de ses activités commerciales, l'annonceur fait un « usage » de la marque « dans la vie des affaires » et « pour des produits et des services » qu'il offre à ses clients, une telle utilisation à des fins publicitaires étant d'ailleurs expressément visée à l'article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2008/95. Un tel usage, lorsqu'il est fait en l'absence de consentement du titulaire de la marque, est susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, dès lors que l'annonce suggère l'existence d'un lien économique entre cet annonceur et le titulaire (voir, en ce sens, arrêt *Interflora et Interflora British Unit*, C 323/09, EU:C:2011:604, point 45 et jurisprudence citée).
- 31 Cependant, dans la mesure où la convention de service après-vente conclue entre *Mercedes Benz Hungaria* et *Együd Garage* permettait expressément un tel usage, il doit être considéré que celui-ci a été fait avec le consentement du titulaire de la marque et que, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, ce titulaire n'était donc pas habilité à interdire, alors que cette convention était en vigueur, la parution de l'annonce en question sur le site Internet www.telefonkonyv.hu.
- 32 Il est néanmoins constant que, même après la résiliation de cette convention, des annonces renseignant *Együd Garage* comme « réparateur Mercedes-Benz agréé » ont continué à paraître tant sur le site Internet www.telefonkonyv.hu que sur d'autres sites Internet de référencement d'entreprises et que ce sont celles-ci qui font l'objet du litige au principal.
- 33 En ce qui concerne, d'une part, la parution de cette annonce sur le site Internet www.telefonkonyv.hu après la résiliation de ladite convention, la juridiction de renvoi a établi qu'*Együd Garage* a réclamé auprès de MTT la modification de l'annonce initialement commandée afin qu'elle ne soit plus mentionnée comme « réparateur Mercedes-Benz agréé », mais que, malgré cette demande, l'annonce avec cette mention a continué de paraître pendant un certain temps sur ledit site Internet.
- 34 Or, si la mise en ligne sur un site Internet de référencement d'une annonce publicitaire, mentionnant une marque d'autrui, est imputable à l'annonceur qui a commandé cette annonce et sur instruction duquel l'exploitant de ce site, en tant que prestataire de service, a agi (voir, par analogie, arrêts *Google France* et

Google, C 236/08 à C 238/08, EU:C:2010:159, points 51 et 52, ainsi que Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, point 36), on ne saurait, en revanche, imputer à cet annonceur des actes ou des omissions d'un tel prestataire qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par ledit annonceur qui visent, précisément, à éviter cet usage de la marque. Ainsi, lorsque ledit prestataire s'abstient de donner suite à la demande de l'annonceur de supprimer l'annonce en cause ou la mention de la marque y figurant, la parution de cette mention sur le site Internet de référencement ne saurait plus s'analyser comme un usage de la marque de la part de l'annonceur.

- 35 S'agissant, d'autre part, de la parution de l'annonce en question sur d'autres sites Internet de référencement d'entreprises, la juridiction de renvoi signale que ce fait peut s'expliquer par la pratique de certains exploitants de tels sites consistant à reprendre des annonces publiées sur d'autres sites Internet - à l'insu et sans le consentement de l'annonceur - pour promouvoir l'utilisation de leur site Internet, afin de laisser penser à des utilisateurs payants potentiels qu'ils ont affaire à un site Internet populaire disposant d'une assise solide.
- 36 À cet égard, force est de constater que ne sauraient être imputés à un annonceur des actes autonomes d'autres opérateurs économiques, tels que ceux de ces exploitants de sites Internet de référencement, avec lesquels l'annonceur n'entretient aucune relation directe ou indirecte et qui agissent non pas sur commande et pour le compte de cet annonceur, mais de leur propre initiative et en leur propre nom.
- 37 Il découle des points 34 et 36 du présent arrêt que, dans les deux hypothèses qui y sont visées, le titulaire de la marque n'est pas habilité, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive 2008/95, à agir à l'encontre de l'annonceur afin de lui faire interdire la mise en ligne de l'annonce comportant la mention de sa marque.
- 38 Cette conclusion est corroborée par le libellé, l'économie et la finalité de l'article 5 de la directive 2008/95.
- 39 En ce qui concerne, tout d'abord, le libellé de cet article 5, paragraphe 1, il y a lieu de relever à titre d'exemple que, selon son sens habituel, l'expression « zu benutzen », « using », « faire usage », « usare », « het gebruik », « használ », employée respectivement dans les versions en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et hongroise de cette disposition, implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage. Or, tel n'est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l'annonceur, voire contre la volonté expresse de celui-ci.
- 40 S'agissant, ensuite, de l'économie de l'article 5 de la directive 2008/95, il importe de constater que cet article 5, paragraphe 3, qui énumère de manière non exhaustive les types d'usage que le titulaire de la marque peut interdire (voir arrêt Google France et Google, C 236/08 à C 238/08, EU :C :2010 :159, point 65 ainsi que jurisprudence citée), mentionne exclusivement des comportements actifs de la part du tiers, tels que celui d'« apposer » le signe sur les produits et leur conditionnement ou de l'« utiliser » dans les papiers d'affaires et la publicité, d'« offrir » les produits, de les « mettre dans le commerce », de les « détenir » à ces fins, de les « importer » ou de les « exporter » ou encore d'« offrir » ou de « fournir » des services sous ce signe.
- 41 Enfin, quant à la finalité de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, il ressort clairement de cette disposition qu'elle a pour but de fournir au titulaire un instrument légal lui permettant d'interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de sa marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Cependant, seul un tiers qui a la maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction.
- 42 Dans ces conditions, il convient de constater qu'une interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, permettant, dans une situation telle que celle en cause au principal, au titulaire de la marque d'interdire à l'annonceur l'usage litigieux, au seul motif que cet usage puisse éventuellement procurer un avantage économique à l'annonceur, méconnaîtrait la finalité de cette disposition ainsi que le principe *impossibilia nulla obligatio est*.

43 Cette constatation n'affecte pas la possibilité pour le titulaire de réclamer, le cas échéant, à l'annonceur la restitution d'un tel avantage économique sur le fondement du droit national ni celle d'agir à l'encontre des exploitants des sites Internet de référencement en question.

44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l'impression qu'il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, ne fait pas un usage de ce signe susceptible d'être interdit par ce titulaire en vertu de cette disposition, lorsque cette annonce n'a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou, dans l'hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire, lorsque ce tiers a expressément exigé de l'exploitant de ce site Internet auprès duquel il avait commandé l'annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

Sur les dépens

45 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 5, paragraphe 1, sous a) et b), 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 qu'un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l'impression qu'il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, ne fait pas un usage de ce signe susceptible d'être interdit par ce titulaire en vertu de cette disposition, lorsque cette annonce n'a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou, dans l'hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire, lorsque ce tiers a expressément exigé de l'exploitant de ce site Internet auprès duquel il avait commandé l'annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPEENNE
2^{ÈME} CHAMBRE
16 MARS 2016

The Body Shop plc
Contre
OHMI – Spa Monopole

**MARQUE COMMUNAUTAIRE – PROCEDURE D'OPPOSITION –
PROFIT INDU**

Synthèse

Le 16 mars 2016, le Tribunal de l'Union européenne s'est prononcé sur le risque de confusion existant entre les marques « *Spa* » de la société Spa Monopole et « *Spa Wisdom* » déposée par the Body Shop.

En l'espèce, la société The Body Shop International a présenté une demande d'enregistrement de la marque communautaire « *Spa Wisdom* », pour des produits cosmétiques.

La société Spa Monopole, qui possède plusieurs marques enregistrées utilisant le mot « spa » désignant notamment des eaux minérales et gazeuses, s'est opposée à la demande d'enregistrement.

L'OHMI a fait droit à l'opposition de Spa Monopole.

The Body Shop a alors introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne (TUE) afin de faire annuler la décision de l'OHMI.

La question posée au TUE est celle de savoir si le terme « spa » constitue un terme générique pour des produits cosmétiques.

Le TUE répond par la négative et rejette le recours introduit par The Body Shop. En effet, selon les juges, le terme « spa » n'est pas un terme générique pour les produits cosmétiques. Les eaux minérales (de la marque Spa) pouvant être utilisées comme ingrédient pour les produits cosmétiques, cela crée une certaine proximité entre ces deux catégories de produits. C'est pourquoi l'OHMI a considéré qu'il existait un risque de confusion auprès du public et que The Body Shop risquait de tirer indument profit de la renommée de la marque « *Spa* » appartenant à la société Spa Monopole.

Arrêt

Dans l'affaire T 201/14,

The Body Shop International plc, établie à Littlehampton (Royaume-Uni), représentée par Mes I. Vernimme, H. Viaene, S. Vandewynckel et D. Gillet, avocats,

Partie requérante,

Contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

Partie défenderesse,

L'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, établie à Spa (Belgique), représentée par Mes E. Cornu et E. De Gryse, avocats,

Ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 16 janvier 2014 (affaire R 1516/2012 4), relative à une procédure d'opposition entre The Body Shop International plc et Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

Composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

Greffier : M. I. Dragan, administrateur,

Vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2014,

Vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2014,

Vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2014,

À la suite de l'audience du 8 décembre 2015,

Rend le présent

Antécédents du litige

- 1 Le 22 février 2010, la requérante, The Body Shop International plc, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal SPA WISDOM.
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 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, et correspondent à la description suivante : « Parfums ; savons ; shampooings ; cosmétiques ; cheveux (colorants pour -) ; après-shampooings ; teintures pour cheveux ; lotions capillaires ; préparations pour la mise en forme des cheveux ; talc non médicinal de toilette ; antisolaires (produits) (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; cosmétiques ; produits de massage non médicaux ; produits pour le rasage ; produits pour le soin des ongles ; huiles pour le bain ; sels de bain ; huiles essentielles ; masques de beauté ; laques pour les ongles ; ouate non à usage médical ; pot-pourri ».
- 4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/061, du 6 avril 2010.
- 5 Le 3 juin 2010, l'intervenante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

- 6 L'opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures enregistrées au Benelux, utilisant le terme « spa », parmi lesquelles, notamment, la marque verbale SPA, enregistrée sous le numéro 389 230 et visant des produits de la classe 32, correspondant à la description suivante : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
- 7 S'agissant de la marque antérieure, les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient fondés sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
- 8 Par décision du 18 juin 2012, la division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, en considérant qu'il existait un risque que l'usage de celle-ci tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
- 9 Le 14 août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'opposition.
- 10 Par décision du 16 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours. Elle a confirmé la décision de la division d'opposition qui avait accueilli l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en raison de l'existence d'un risque d'atteinte à la marque antérieure mentionnée au point 6 ci-dessus. Premièrement, elle a indiqué que le territoire pertinent était celui des pays du Benelux, la marque antérieure étant enregistrée dans ces pays, et que, eu égard aux produits concernés, le public visé était le grand public desdits pays. Deuxièmement, d'une part, elle a estimé que l'opposante avait démontré l'usage sérieux de la marque antérieure et la grande renommée de celle-ci dans les pays du Benelux. D'autre part, elle a relevé que l'opposante avait démontré que la marque antérieure, visant les eaux minérales, renvoyait à une image de qualité, de pureté et de santé exceptionnelles à l'égard desdits produits. Troisièmement, s'agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a, d'abord, exclu que les preuves produites par la requérante aient démontré un caractère descriptif ou faiblement distinctif de l'élément verbal « spa » de la marque demandée à l'égard de produits cosmétiques. Ensuite, elle a estimé que l'élément verbal « wisdom » de la marque demandée était distinctif des produits visés par ladite marque et perçu, par le public pertinent connaissant l'anglais, comme une référence à la sagesse ou à une chose dans laquelle la sagesse se manifeste. La chambre de recours en a déduit que la marque demandée était composée de deux éléments verbaux distinctifs et « co dominants », l'élément verbal « spa » étant l'élément initial sur lequel l'attention du consommateur se porterait normalement. Enfin, elle a conclu que les signes en conflit présentaient, sur les plans visuel et phonétique, un degré de similitude moyen et, sur le plan conceptuel, le même degré de similitude, puisque le consommateur pouvait attribuer la même signification à l'élément « spa » commun aux deux signes en conflit. Quatrièmement, s'agissant du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours a, d'abord, relevé que, eu égard à la nature et à la proximité des produits visés par les signes en conflit, au degré de similitude moyen de ces derniers et à la grande renommée de la marque antérieure, le public pertinent, qui était le même pour les deux signes en conflit, était susceptible d'établir un lien entre ceux-ci. Ensuite, elle a conclu que, en raison dudit lien et de l'identité du message véhiculé par les signes en conflit, le risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit des efforts publicitaires effectués par le titulaire de la marque antérieure était établi en l'espèce. À titre surabondant, elle a estimé que l'usage de la marque demandée pourrait porter atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure en la rendant ordinaire et en la privant de son pouvoir d'attraction, au motif qu'il provoquerait une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Une telle situation serait susceptible d'entraîner la perte de la valeur économique de la marque antérieure à moyen ou à long terme. Enfin, s'agissant du motif invoqué par la requérante pour justifier l'usage de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que l'usage de l'élément verbal « spa » au sein de la marque demandée n'était pas nécessaire pour la commercialisation des produits cosmétiques visés par cette dernière.

Conclusions des parties

- 11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - déclarer le recours recevable ;
 - annuler la décision attaquée ;
 - condamner l'OHMI et, le cas échéant, l'intervenante aux dépens.
- 12 L'OHMI et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
 - rejeter le recours ;
 - condamner la requérante aux dépens.

En droit

- 13 À l'appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Ce moyen comprend deux griefs. Par le premier grief, la requérante soutient, en substance, que la condition tirée de la similitude entre les signes en conflit n'est pas remplie en l'espèce, en raison du caractère descriptif et générique du terme « spa » de la marque demandée, ainsi que de l'absence de risque d'association, dans l'esprit du public visé, entre les signes en conflit. Par le second grief, la requérante affirme que la condition tirée de l'existence d'une des atteintes à la marque antérieure, visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, n'est pas remplie en l'espèce, et, en outre, qu'il existe un juste motif permettant d'utiliser le terme « spa » au sein de la marque demandée.
- 14 Aux termes de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou présente des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n'ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.
- 15 En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire du Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, *General Motors*, C 375/97, Rec, EU:C:1999:408, point 29).
- 16 En outre, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la condition de la renommée dans un État membre, il ne peut ainsi être exigé d'une marque Benelux que sa renommée s'étende à la totalité du territoire du Benelux. Il suffit que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux (voir, par analogie, arrêt *General Motors*, point 15 supra, EU:C:1999:408, point 29).
- 17 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 9 mars 2012, *Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)*, T 32/10, Rec, EU:T:2012:118, point 18 et jurisprudence citée].
- 18 S'agissant, plus particulièrement, de la troisième des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, indiquée au point précédent, celle-ci vise trois types de risque distincts et alternatifs, à savoir que l'usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure ou, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la

marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure s'en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient cependant de souligner que, dans aucun de ces cas, l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit n'est requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre. Enfin, eu égard au libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il suffit qu'il existe un seul des types de risque susvisés pour que cette disposition devienne d'application [voir arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T 215/03, Rec, EU:T:2007:93, points 36 à 42 et jurisprudence citée].

- 19 Afin de mieux cerner le risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il convient de relever que la fonction première d'une marque consiste incontestablement en une « fonction d'origine ». Il n'en reste pas moins qu'une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et sensations qu'elle projette, tels que, par exemple, le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire. C'est ainsi que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 assure la protection d'une marque renommée, à l'égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (arrêt VIPS, point 18 supra, EU:T:2007:93, point 35).
- 20 C'est à la lumière des principes fixés par la jurisprudence citée ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, rappelées au point 17 ci-dessus, étaient satisfaites en l'espèce.
- 21 À cet égard, en premier lieu, il convient de préciser que la marque antérieure, à l'égard de laquelle l'examen du risque des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 a été effectué, est une marque enregistrée dans les pays du Benelux. Dès lors, ainsi que l'a constaté à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de ces pays.
- 22 En second lieu, s'agissant du public visé, il importe d'observer que c'est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause étaient destinés au grand public, qui constitue, ainsi, le public pertinent.

Sur la renommée de la marque antérieure

- 23 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque nationale antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [voir, par analogie, arrêts General Motors, point 15 supra, EU:C:1999:408, point 31, et du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T 8/03, Rec, EU:T:2004:358, point 67].

- 24 En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque antérieure, enregistrée au Benelux sous le numéro 389 230 pour des produits relevant de la classe 32, a acquis, ainsi que cela ressort du point 28 de la décision attaquée, en raison de son usage sérieux et très important sur ledit territoire une grande renommée pour les produits visés par cette dernière.

Sur la similitude des signes en conflit

- 25 S'agissant de la condition tenant à l'existence d'une identité ou d'une similitude entre les signes en conflit, les signes qu'il y a lieu de comparer sont, d'une part, la marque antérieure SPA, visant des eaux minérales, et, d'autre part, la marque demandée SPA WISDOM, visant des produits cosmétiques. La première est composée du seul élément verbal « spa », non stylisé, et la seconde des deux éléments verbaux « spa » et « wisdom », non stylisés et séparés par un espace.
- 26 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, afin de satisfaire à la condition tenant à l'existence d'une identité ou d'une similitude entre les signes en conflit, posée par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. À cet égard, plus les marques en conflit sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque demandée évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (voir arrêt ELLA VALLEY VINEYARDS, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 37 et jurisprudence citée).
- 27 L'appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, en ce sens, arrêt ELLA VALLEY VINEYARDS, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 38 et jurisprudence citée).
- 28 C'est au regard de ces principes qu'il y a lieu de vérifier si la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en concluant que les signes en cause présentaient un degré de similitude moyen.
- 29 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort que les signes en conflit étaient similaires. Cette dernière n'aurait pas observé que le terme « spa » était devenu générique et descriptif des produits cosmétiques et que, si le Tribunal a rejeté un tel argument dans certaines affaires, cela découlerait du fait que la perception du public pertinent était différente à l'époque de ces affaires et que les preuves du caractère générique et descriptif du terme « spa » n'avaient pas été apportées par les parties en cause, contrairement à la présente affaire.
- 30 L'OHMI, soutenu par l'intervenante, rétorque que, conformément aux constatations contenues aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la plupart des preuves, produites par la requérante pour démontrer le caractère générique et descriptif du terme « spa », montrent l'utilisation de ce terme pour des produits et des services autres que des produits cosmétiques et que les quelques exemples d'usage du terme « spa » pour des produits cosmétiques ne permettent pas de déterminer où et dans quelle mesure cet usage est intervenu et, en tout état de cause, ne montrent pas que le terme « spa » est utilisé pour décrire des produits cosmétiques, mais uniquement qu'il sert comme jeu de mots pour évoquer l'idée de « spa à domicile ».
- 31 En l'espèce, s'agissant des preuves produites par la requérante pour démontrer le caractère générique et descriptif du terme « spa » à l'égard des produits cosmétiques, il y a lieu de procéder aux observations suivantes.
- 32 Premièrement, ainsi que le fait valoir à juste titre la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, la majeure partie des preuves concerne l'usage du terme « spa » pour indiquer des établissements commerciaux proposant des services de santé et de bien-être sur la base de l'hydrothérapie ou se rapporte à des produits qui ne sont pas des cosmétiques, tels que des jacuzzi, des bains, des accessoires de salle de bains ou des bougies (annexe A 14 à A 17, p. 451 à 624). Il existe quelques exemples qui montrent que le terme « spa » pour des produits cosmétiques explique, de façon descriptive, que ces produits peuvent

aider le consommateur à créer sa propre expérience de spa pour la santé, le bien-être et la relaxation « à domicile ». Ces exemples montrent que le terme « spa » est utilisé en tant que jeu de mots faisant allusion à l'utilisation courante de ce terme pour des centres de bien-être et ne concernent pas l'usage du mot « spa » comme référence à des caractéristiques des produits cosmétiques.

- 33 Deuxièmement, ainsi que le soulignent l'OHMI et l'intervenante, l'utilisation du terme « spa » pour des produits cosmétiques n'a pas été admise au Benelux pour certaines marques indiquées par la requérante comme marques qui utilisent le terme « spa » pour des produits cosmétiques. Tel est, notamment, le cas des marques LIV Spa (annexe A 5, p. 240), NUXE (annexe A 5, p. 258 à 264), BIGUINE (annexe A 5, p. 136 à 144) ; Palmolive (annexe A 7, p. 342), pour lesquelles l'intervenante a fait valoir, sans être contredite par la requérante, s'être opposée, avec succès, à l'usage par ces marques du terme « spa » pour des produits cosmétiques.
- 34 Troisièmement, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal que des preuves provenant de sites Internet ne faisant aucune référence aux dates et aux lieux où les produits ont été commercialisés et utilisés ne permettent pas de démontrer la manière dont le public pertinent perçoit la marque apposée sur ces produits (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, ColArt/Americas/OHMI (BASICS), T 164/06, EU:T:2007:274, point 50).
- 35 À cet égard, il y a lieu d'observer que les preuves apportées par la requérante sont des extraits de sites Internet ou de pages de magazines qui ne montrent pas, ainsi que cela est indiqué, à bon droit, au point 41 de la décision attaquée, si les produits cosmétiques sur lequel figure le terme « spa » ont effectivement été vendus, dans quelle mesure ils l'ont été et s'ils l'ont été dans les pays du Benelux. Tel est le cas, notamment, pour n'en citer que quelques-uns, des produits commercialisés sous la marque T'e'N (TECHNOLOGIA e NATURA) (annexe A 5, p. 158 à 163), des produits African Spa de la marque THERME (annexe A 5, p. 164), des produits de la marque italienne FM Federico Mahora (annexe A 5, p. 223 à 237), des produits de la marque GINCKEL'S (annexe A 5, p. 241 à 243), des produits « spa in a bag » de la marque Caudalie (annexe A 5, p. 265 à 276), des produits de la marque Cien (annexe A 5, p. 245 à 250), des produits de la marque Decléor dont la publicité figure sur le magazine Elle (annexe A 6, p. 283) et des produits de la marque Waterl'eau (annexe A 6, p. 289 à 294). Ces preuves ne montrent pas non plus que le terme « spa » a la fonction de décrire les produits concernés. Elles montrent éventuellement, ainsi que l'a précisé la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, que ce terme est apposé sur certains produits pour créer un jeu de mots qui évoque l'idée de centre de santé et de bien-être et notamment de « spa à domicile ».
- 36 Au regard de ce qui précède, force est de constater que les preuves apportées par la requérante, ainsi que cela est indiqué à bon droit au point 39 de la décision attaquée, ne permettent pas d'infirmar la conclusion selon laquelle le terme « spa » n'est pas descriptif ou faiblement distinctif à l'égard des produits cosmétiques. Le Tribunal a, d'ailleurs, abouti à la même conclusion à plusieurs reprises, en observant, notamment, que le terme « spa » peut éventuellement constituer un terme générique et descriptif pour les espaces dédiés à l'hydrothérapie, tels que des hammams ou des saunas, mais pas pour les produits cosmétiques, au motif que les liens entre les produits cosmétiques et les centres d'hydrothérapie ne sont pas tels que le caractère générique ou descriptif de ce mot puisse leur être étendu [arrêts du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T 21/07, EU:T:2009:80, point 31, et L'Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T 109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 28].
- 37 Ainsi, d'une part, c'est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, aux points 39 à 42 de la décision attaquée, que les preuves apportées par la requérante ne démontraient pas que le mot « spa » de la marque demandée était descriptif ou faiblement distinctif à l'égard des produits cosmétiques. D'autre part, c'est à bon droit qu'elle a indiqué, au point 43 de la décision attaquée, que le mot « wisdom » de la marque demandée serait perçu par le public pertinent, qui a de bonnes connaissances en anglais, comme une référence à la sagesse ou à une chose dans laquelle celle-ci se manifeste et que cet élément était distinctif au regard des produits visés par la marque demandée.

38 Il s'ensuit que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a estimé, au point 44 de la décision attaquée, que la marque demandée était constituée de deux termes distinctifs à l'égard des produits cosmétiques et que le terme « spa », de la marque demandée, séparé par un espace du terme « wisdom », était un élément « co-dominant », compte tenu de sa position au début de la marque demandée, qui, selon la jurisprudence, est susceptible d'attirer d'avantage l'attention du public visé [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, *El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T 183/02 et T 184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 83]. En outre, dans la mesure où la marque demandée reprend intégralement la marque antérieure, c'est également sans commettre d'erreur qu'elle a pu conclure, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen et, sur le plan conceptuel, présentaient le même degré de similitude, au motif que le terme commun « spa » était susceptible d'évoquer la même idée pour les deux signes.

Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et le préjudice qui leur serait porté

39 Il ressort de la jurisprudence que le but de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 n'est pas d'empêcher l'enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou présentant une similitude avec celle-ci. L'objectif de cette disposition est, notamment, de permettre au titulaire d'une marque nationale antérieure renommée de s'opposer à l'enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif [arrêt du 25 mai 2005, *Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T 67/04, Rec, EU:T:2005:179, point 40].

40 L'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. En effet, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas [voir arrêt *SPA-FINDERS*, point 39 supra, EU:T:2005:179, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 novembre 2009, *Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO)*, T 438/07, Rec, EU:T:2009:434, point 15 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, *Intel Corporation, C 252/07*, Rec, EU:C:2008:655, point 30 et jurisprudence citée].

41 L'existence, dans l'esprit du public concerné, d'un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt *ELLA VALLEY VINEYARDS*, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 20).

42 La Cour a précisé les facteurs qui peuvent être pertinents dans l'appréciation globale visant à établir l'existence dudit lien entre les signes en conflit. Ainsi, parmi ces facteurs, la Cour a cité, premièrement, le degré de similitude entre les marques en conflit, deuxièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, troisièmement, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et, cinquièmement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (voir arrêt *ELLA VALLEY VINEYARDS*, point 17 supra, EU:T:2012:118, point 21 et jurisprudence citée).

43 En l'espèce, s'agissant des facteurs à prendre en compte dans l'appréciation globale visant à établir l'existence d'un lien entre les signes en conflit, premièrement, il convient de préciser que, ainsi que cela ressort des points 21 et 22 ci-dessus, le public pertinent est constitué par le grand public des pays du Benelux. Deuxièmement, il importe de rappeler que, ainsi que cela a été indiqué au point 38 ci-dessus, les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen. Troisièmement, il y a lieu de souligner que, comme cela a été précisé au point 24 ci-dessus, la marque antérieure bénéficie d'une grande renommée à l'égard des eaux minérales.

- 44 Il convient donc d'apprécier la nature et le degré de proximité des produits visés par les signes en conflit, afin de vérifier l'existence, dans l'esprit du public visé, d'un lien entre ces derniers.
- 45 À cet égard, en premier lieu, il importe de préciser que le degré de proximité entre les produits visés par les signes en conflit, requis par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, n'implique pas que les produits en question soient identiques ou similaires. Dès lors, l'argument de la requérante, selon lequel les produits visés par les signes en conflit n'appartiennent pas à la même catégorie et ne sont pas vendus dans les mêmes magasins ou sections de ces magasins, n'exclut pas qu'il existe une certaine proximité entre ces produits.
- 46 En second lieu, il convient de rappeler que la marque demandée vise des produits cosmétiques et que l'une de leurs principales caractéristiques est d'être composés en partie d'eau. De plus, comme l'a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée, il existe un lien particulier et naturel entre l'activité de production d'eau minérale et la commercialisation de produits cosmétiques. Ainsi, plusieurs titulaires de marques d'eaux célèbres ont également développé leur propre ligne de produits cosmétiques, soit par elles-mêmes, soit par le biais de licenciés, qui utilisent des eaux renommées ou leurs minéraux comme ingrédient. Tel est le cas, par exemple, des marques Vittel, Evian, Icelandic Glacial ou Vichy ou de l'intervenante elle-même, qui, au moins pour une certaine période, a commercialisé un brumisateur SPA contenant de l'eau minérale naturelle, qui a été proposé à la vente sur les mêmes rayons que ceux des produits cosmétiques, ainsi que cela ressort du point 54 de la décision attaquée et qui n'est, au demeurant, pas contesté par la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intervenante a également conclu des contrats de licence avec des sociétés de produits cosmétiques, telles que Yves Rocher, Sothys, Elisabeth Arden, pour leur permettre de commercialiser des produits cosmétiques contenant l'eau minérale visée par la marque antérieure.
- 47 Dans le même sens, la jurisprudence du Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que, dans la mesure où les produits visés par la marque verbale antérieure, à savoir les eaux minérales, peuvent être utilisés comme ingrédients pour les produits cosmétiques, il existe entre ces deux types de produits une certaine proximité, renforcée par le fait que les exploitants d'eaux minérales vendent parfois des produits cosmétiques composés d'eaux minérales (arrêt SPALINE, point 36 supra, EU:T:2009:80, point 35).
- 48 Ainsi, force est de constater que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 52 et 53 de la décision attaquée, qu'il existait un certain lien entre les produits visés par les signes en conflit.
- 49 Dès lors, au regard du public ciblé par les signes en conflit, à savoir le grand public des pays du Benelux, ainsi qu'il a été constaté au point 43 ci-dessus, du degré de similitude moyen entre ces dernières, précisé au point 38 ci-dessus, de la proximité des produits désignés par les signes en conflit, démontrée au point 46 ci-dessus, et de la grande renommée de la marque antérieure, rappelée au point 24 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur que, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a pu considérer que le public pertinent était susceptible d'établir un lien entre les signes en conflit.
- 50 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel, en raison des liens bien plus forts unissant les centres de soins aux produits cosmétiques, le consommateur ne fera pas de lien entre les produits cosmétiques visés par la marque demandée et les eaux minérales visées par la marque antérieure. La requérante fonde son affirmation, d'une part, sur la conviction que le terme « spa » a acquis un caractère générique et descriptif pour les produits cosmétiques et, d'autre part, sur les conclusions de l'OHMI figurant dans certaines de ses décisions. Il s'agit notamment de la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 22 juin 2012 dans l'affaire R 135/2011 4, concernant l'opposition du titulaire de la marque antérieure à l'enregistrement de la marque OLEOSPA (annexe A 11 de la requête), de la décision de la division d'opposition du 6 septembre 2012 B1871071, concernant l'opposition du titulaire de la marque antérieure à l'enregistrement de la marque MARY KAY LASH SPA (annexe A 12 de la requête), et d'extraits d'autres décisions des divisions d'opposition de l'OHMI qui considèrent, en substance, qu'il existe une complémentarité et, ainsi, une certaine similitude entre les produits cosmétiques et les centres de bien-être et d'hydrothérapie (annexe A 13 de la requête).

- 51 À cet égard, premièrement, il y a lieu d'observer qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours s'apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union européenne, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêt du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T 112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T 352/12, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, force est de constater que le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 22 juin 2012, mentionnée par la requérante [arrêt du 27 février 2015, Spa Monopole/OHMI – Olivar Del Desierto (OLEOSPA), T 377/12, EU:T:2015:121].
- 52 Deuxièmement, il convient de rappeler que, comme cela a été indiqué aux points 36 et 37 ci-dessus, la requérante n'a pas apporté de preuves susceptibles de renverser la conclusion selon laquelle le terme « spa » n'était pas, pour le public pertinent, descriptif et générique des produits cosmétiques. Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que ledit terme avait acquis, pour ce public, une signification secondaire, à savoir celle de la marque antérieure visant des eaux minérales [arrêt du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T 93/06, EU:T:2008:215, points 29 et 30]. Ainsi, l'association dans l'esprit du public du terme « spa » avec la marque antérieure visant des eaux minérales ne peut pas être exclue.
- 53 Troisièmement, ainsi que cela a été rappelé aux points 47 et 48 ci-dessus, il existe un certain lien entre les produits cosmétiques et les eaux minérales au motif que l'eau en constitue l'un des ingrédients. Ce lien est, en outre, renforcé par le fait que certains exploitants d'eaux minérales mettent sur le marché leur propre ligne de produits cosmétiques (voir, en ce sens, arrêt SPALINE, point 36 supra, EU:T:2009:80, point 35).
- 54 Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante et ainsi que le relève à bon droit l'OHMI, les liens entre les produits cosmétiques et les centres d'hydrothérapie n'éclipsent pas, pour le public pertinent, les liens entre ces produits et les eaux minérales de la marque antérieure.
- 55 Il y a donc lieu de vérifier si, compte tenu dudit lien, il existe un risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
- 56 À cet égard, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 18 et 19 ci-dessus, il importe de préciser que la notion de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, désignée sous le terme de « parasitisme », ne s'attache pas au préjudice subi par celle-ci, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage sans juste motif du signe similaire ou identique à celle-ci. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (voir, en ce sens, arrêt MINERAL SPA, point 52 supra, EU:T:2008:215, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C 323/09, Rec, EU:C:2011:604, point 74).
- 57 Le risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure se produit lorsque le public concerné, sans nécessairement confondre l'origine commerciale du produit ou du service en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achètera le produit ou le service visé par celle-ci au motif qu'il porte cette marque semblable à une marque antérieure renommée (arrêt VIPS, point 18 supra, EU:T:2007:93, point 42).
- 58 De plus, la jurisprudence de la Cour a précisé que, plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, point 40 supra, EU:C:2008:655, point 67). En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, par analogie, arrêt General Motors, point 15 supra, EU:C:1999:408, point 30). Le Tribunal, quant à lui, a précisé qu'il était possible, notamment dans le cas d'une opposition fondée sur une marque bénéficiant d'une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d'un risque futur non hypothétique de préjudice ou de profit indûment tiré par la marque

demandée soit tellement évidente que l'opposant n'ait pas besoin d'invoquer ni d'avancer la preuve d'un autre élément factuel à cette fin (voir, en ce sens, arrêt VIPS, point 18 supra, EU:T:2007:93, point 48). Il a également indiqué que le titulaire de la marque antérieure n'était pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il devait juste apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (voir, en ce sens, arrêt SPA-FINDERS, point 39 supra, EU:T:2005:179, points 40 et 41).

- 59 À cet égard, d'abord, il importe de préciser que, ainsi que cela ressort des points 32, 33 et 57 de la décision attaquée, l'image de la marque verbale antérieure et le message qu'elle véhicule renvoient à la santé, à la beauté, à la pureté et à la richesse en minéraux, ce qui n'est pas contesté par la requérante, qui se borne à affirmer que l'intervenante ne peut pas détenir le monopole de cette image ou de ce message.
- 60 Ensuite, d'une part, il convient de souligner qu'il est constant que l'image et le message véhiculés par la marque antérieure peuvent également s'appliquer aux produits cosmétiques pour lesquels l'enregistrement a été demandé, dans la mesure où ceux-ci visent à préserver, à soigner, à purifier la peau et poursuivent un objectif de beauté. D'autre part, même à vouloir admettre, ainsi que le fait valoir la requérante, que le message véhiculé par la marque demandée soit celui d'inviter « le consommateur à jouir des bienfaits des bains spa traditionnels à domicile [...], en prenant soin de son corps tout en aidant les pays sous-développés, étant donné que certains des ingrédients des produits [de la marque demandée] proviennent de producteurs participant au commerce équitable », cela n'exclut pas que l'image et le message susvisés, véhiculés par la marque antérieure, s'appliquent à la marque demandée.
- 61 Enfin, il importe de rappeler qu'il est constant, ainsi que cela a été indiqué au point 24 et rappelé au point 43 ci-dessus, que la marque antérieure peut se prévaloir d'une grande renommée auprès du public visé.
- 62 Au regard de tous ces éléments, force est de constater que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a conclu, au point 57 de la décision attaquée, à l'existence d'un risque de transfert parasitaire des efforts publicitaires déployés par le titulaire de la marque antérieure au profit de la requérante.
- 63 Partant, c'est à bon droit que, aux points 55 à 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l'usage de la marque demandée risquait de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et de l'image véhiculée par celle-ci, de sorte que la commercialisation des produits visés par la marque demandée serait facilitée par leur association avec la marque antérieure.

Sur l'existence d'un juste motif permettant d'admettre l'utilisation du terme « spa » au sein de la marque demandée

- 64 Afin de justifier l'usage et l'enregistrement de la marque demandée, la requérante fait valoir que le terme « spa », au sein de celle-ci, permet d'indiquer que les produits visés par cette marque sont destinés à être utilisés pour des bains et, en particulier, à recréer une expérience de « spa à domicile ».
- 65 À cet égard, il convient de rappeler que l'existence d'un juste motif permettant l'utilisation d'une marque portant atteinte à une marque de renommée doit être interprétée de manière restrictive.
- 66 En l'espèce, dans la mesure où le caractère descriptif et générique du mot « spa » ne s'étend pas aux produits cosmétiques, ainsi qu'il a été constaté aux points 36 et 37 ci-dessus, le mot « spa » n'est pas devenu si nécessaire à la commercialisation desdits produits qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage de ce mot au sein de la marque demandée, au moins, ainsi que le souligne à juste titre l'OHMI, dans une position aussi dominante que celle du début de la marque demandée. Il peut, dès lors, être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage dudit terme de la marque demandée.
- 67 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 62 de la décision attaquée, qu'il n'existait pas un juste motif à l'usage du terme « spa » au sein de la marque demandée.

68 Il y a donc lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'usage de la marque demandée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. En effet, comme il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, une seule des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 suffit pour que cette disposition devienne applicable.

Sur les dépens

69 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, elle est condamnée à payer ses propres dépens ainsi que ceux de l'OHMI et de l'intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

Déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.
- 2) The Body Shop International plc est condamnée aux dépens.

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
29 SEPTEMBRE 2015

IC. By Solovsky

Contre

DELTA GALIL USA and SOCK DRAWER, LLC

*DROIT D'AUTEUR – RESILIATION DU CONTRAT –
MINORITE – LESION*

Synthèse

Dans cet arrêt du 20 Septembre 2015, la question posée aux juges vise à déterminer, d'une part si un simple dessin d'enfant peut être créateur d'un droit d'auteur et d'autre part, dans quelles conditions la cession qui en est organisée peut être annulée ultérieurement en invoquant la minorité de l'enfant.

En l'espèce, Miss Matched, Inc., une société d'habillement et d'accessoire, sponsorise un concours de créations de T-shirts dans une école. Le règlement du concours prévoit que tous les droits d'auteur sont transmis à Miss Matched Inc. Celle-ci crée une ligne de vêtements reprenant le design de l'enfant ayant gagné le concours. La société en vient à cesser ses activités et vend ses actifs à la société Sock Drawer, qui les revend à son tour à Delta Galil.

La mère de l'enfant qui avait gagné le concours, d'une part, conteste la validité de la cession prévue par le concours au profit de Miss Matched, au motif qu'il était mineur et que la cession lui portait lourdement préjudice et d'autre part, assigne Delta Galil pour violation des droits d'auteur de son fils.

Dans leur raisonnement, les juges font droit à une partie des demandes et confirment que le dessin de l'enfant est suffisamment original pour être protégé par le droit d'auteur, et ce alors même que le Copyright Office l'a rejeté. Il est par ailleurs précisé que le demandeur a bien respecté les délais pour déposer sa plainte pour violation de ses droits d'auteur.

Cependant, la Cour rejette l'autre partie des demandes et considère que la mère de l'enfant ne peut pas réclamer la résiliation du contrat en invoquant le seul fait que l'auteur était mineur au moment des faits. Selon la loi de New York, l'enfant ne peut pas tirer de l'annulation du contrat, des avantages qu'il n'aurait pas eus autrement. Or, si le contrat était annulé, alors, l'enfant profiterait indûment des dépenses faites par la société Miss Matched pour le développement et marketing du catalogue. Pour rejeter la demande, les juges ont considéré qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments pour déterminer si l'enfant avait bien été lésé en cédant ses droits.

Enfin, il est à noter que les juges ont considéré qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments pour déterminer si l'enfant avait bien été lésé en cédant ses droits.

I. INTRODUCTION

Miss Matched, Inc., a children's clothing and accessory company, sponsored a contest in 2011 at a New York elementary school, giving students the chance to submit original t-shirt designs in the hopes of having that design featured on a t-shirt. Winning students received \$100 gift card and five t-shirts bearing their design, but the contest rules also broadly assigned the ownership rights of submitted designs to Miss Matched. Plaintiff, a minor bringing this action by her mother and natural guardian, entered and won the contest. After discovering that her design spawned an entire catalogue of clothing and accessories, she brought suit for copyright infringement and state law claims for unjust enrichment and quantum meruit against two successor companies of Miss Matched. For the reasons outlined below, defendants' motion to dismiss is GRANTED in part and DENIED in part.

II. BACKGROUND

Miss Matched, Inc. sponsored a contest at P.S. 116, an elementary school in the Kips Bay neighborhood of Manhattan, in the fall of 2011. Am. Compl. at 11, Dkt. No. 47. The contest,

"LittleMissMatched's TEE OFF ! PROJECT TEE," offered students the chance to design a t-shirt for the company's LittleMissMatched brand of clothing. Id. LittleMissMatched is a girls' clothing brand that generally features bright, contrasting colors and purposely mismatched, but coordinated, designs. Contest entrants were judged based on "[e]xecution of the theme," "[o]riginality," and "representation of brand message." Contest Rules at 6, Dkt. No. 47-1. The winning design entry would be featured on a t-shirt, and the winner would receive \$100 gift card and five t-shirts with his or her design. The contest rules included in the students' submission forms provided that the ownership rights for all contest entries, including the copyrights for all designs submitted, became the property of Miss Matched—either because the entries were works "made for hire" or because the students agreed to assign all ownership rights to Miss Matched. Am. Compl. Specifically, the contest rules state :

By entering, you agree that your entry shall be a "work made for hire" with all rights therein, including, without limitation, the exclusive copyright, being the property of Sponsor. In the event the entry is considered not to be a "work made for hire," by entering, you irrevocably assign to Sponsor all right, title, and interest in your Content, design and entry (including, without limitation, the copyright) to Sponsor, including in any and all media whether now known or hereafter devised, in perpetuity, anywhere in the world, with the right to make any and all uses thereof, including, without limitation, for purposes of advertising or trade.

I.C., a second grade student at the elementary school, created a design for the contest in October 2011. Her design was hand-drawn on a template provided by Miss Matched. Am. Contest Submission, Dkt. No. 47-2. The design consists of a smiley face on the front of the t-shirt, with the word "Hi" written above and below the face ; and a frowning face on the back of the t-shirt, with the word "bye" written above and below the face.

Contest Submission. I.C. and her mother signed the submission form, and she submitted her contest entry, the "Hi/Bye" design, to Miss Matched on October 21, 2011.; Contest Submission,. Her design is pictured below :

In February 2012, Miss Matched announced that I.C. was one of two contest winners selected from her elementary school. Am. Compl. In the announcement, Miss Matched offered t-shirts featuring the two winning designs for sale to other students at her elementary school. Announcement. I.C. received a \$100 gift card and five t-shirts with the "Hi/Bye" design for winning the contest, but did not receive compensation from Miss Matched for any sales of t-shirts with her design. Subsequent sales of the Hi/Bye t-shirt were not limited to I.C.'s elementary school ; indeed, an entire catalogue of clothing and accessories bearing that design continues to be sold under the LittleMissMatched brand, expanding from t-shirts to socks, purses, and headphones, among other items. A picture of the t-shirt bearing the Hi/Bye design sold by Miss Matched is shown below :

Miss Matched subsequently went out of business, but sold all of its assets to defendant Sock Drawer in December 2012. Sock Drawer in turn sold the Miss Matched assets to defendant Delta Galil.² Id. Delta Galil continued Miss Matched's business, and continues to sell clothing and accessories with the Hi/Bye design under the LittleMissMatched brand. Am.

In April 2014, plaintiff sent a letter to Miss Matched, purporting to disaffirm any contract that I.C. entered into with Miss Matched or any affiliated company. That same month, plaintiff submitted an application to register the Hi/Bye design with the United States Copyright Office. The Copyright Office rejected the application on June 26, 2014, finding that the design "lacks the authorship necessary to support a copyright claim."

Plaintiff filed this suit on September 9, 2014. In order to satisfy the procedural requirements of 17 § U.S.C. 411(a) and 37 C.F.R. § 205.13, plaintiff served a notice of initiation of this action and

a copy of the complaint on the Register of Copyrights by certified mail on September 12, 2014. Affidavit of Service. Defendants subsequently informed plaintiff that the delivery address listed in the affidavit was not the correct address for the Copyright Office, which under 37 C.F.R. § 205.13 requires that notice and complaints served by certified mail be sent to a different address than those delivered by hand. Plaintiff attempted to correct the deficiency, and served the notice and complaint on the Register of Copyrights by certified mail to the correct address specified in the regulation. Affidavit of Service, Section 205.13 also specifies that the Department of Justice and the United States Attorney for the district in which the action is brought must also receive notice and a copy of the complaint, which plaintiff served on November 14, 2014. Affidavits of Service.

Defendants filed motions to dismiss plaintiff's complaint on January 2 and January 5, 2015, respectively. The Court thereafter ordered that plaintiff could file an amended complaint to address any deficiencies therein, but cautioned that plaintiff could not expect further opportunities to amend the complaint to address the issues raised in defendants' motions. Plaintiff filed an amended complaint on January 23, 2015, alleging claims for copyright infringement under 17 § U.S.C. 501 (Count 1), as well as New York state law claims for quantum meruit (Count 2) and unjust enrichment (Count 3). Defendants filed separate motions to dismiss the amended complaint on February 13, 2015, but each defendant incorporated the arguments of the other by reference in order to avoid duplicative arguments.

III. ANALYSIS

To survive a motion to dismiss under Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(6), a plaintiff must allege sufficient facts, when accepted as true, to "state a claim to relief that is plausible on its face." *Ashcroft v. Iqbal*, 556 U.S. 662, 678 (2009) (quoting *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544, 570 (2007)).

While a complaint need not present "detailed factual allegations," *Twombly*, 550 U.S. at

555, legal conclusions, unsupported by factual assertions, are insufficient. *Iqbal*, 556 U.S. at 679. In considering a motion to dismiss, the Court "may consider the facts alleged in the complaint, documents attached to the complaint as exhibits, and documents incorporated by reference in the complaint." *DiFolco v. MSNBC Cable L.L.C.*, 622 F.3d 104, 111 (2d Cir. 2010); see also Fed. R. Civ. P. 10(c) ("A copy of a written instrument that is an exhibit to a pleading is a part of the pleading for all purposes.").

A. Copyright Infringement

In order to establish copyright infringement, a plaintiff must prove two elements: "(1) ownership of a valid copyright, and (2) copying of constituent elements of the work that are original." *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 361 (1991). Defendants argue that plaintiff's copyright infringement claim must be dismissed for a host of reasons, but the Court first turns to whether plaintiff has satisfied the procedural requirements set forth in the Copyright Act and whether plaintiff has standing to bring a claim.

1. Notice Requirement

As an initial matter, defendants argue that plaintiff failed to comply with the mandatory notice requirement set forth in 17 U.S.C. § 411(a) and 37 C.F.R. § 205.13. Plaintiff initially sent notice of the suit and a copy of the complaint to the incorrect address for the Register of Copyrights, and only corrected that error on November 16, 2014, over two months after filing suit. Moreover, plaintiff did not send the required notice to the Department of Justice and the United States Attorney for the Southern District of New York until that same date. Thus, because plaintiff failed to properly comply with the notice requirement until two months after the present suit was initiated, and the requirement is a prerequisite to filing suit, defendants contend that plaintiff's suit must be dismissed. The Court disagrees.

The notice requirement in § 411(a) has been described as “undemanding” because it “merely provides that the [Copyright] Office must be accorded a second opportunity to express its views on the claim’s validity after suit is filed if it has refused to recognize the claim before the suit is filed.” *Brooks-Ngwenya v. Indianapolis Pub. Sch.*, 564 F.3d 804, 807 (7th Cir. 2009) (per curiam) (quoting S. Rep. No. 100-352, at 14 n.2 (1988)). Under 17 U.S.C. § 411(a), an applicant who is denied a registration by the Copyright Office may nonetheless bring a civil action for copyright infringement, provided that the applicant comply with the notice requirement set forth in the statute. Specifically, § 411(a) requires that the applicant serve notice of the institution of a civil action, along with a copy of the complaint, on the Register of Copyrights. Thereafter, “[t]he Register may, at his or her option, become a party to the action with respect to the issue of registrability of the copyright claim by entering an appearance within sixty days after such service.” 17 U.S.C. § 411(a). The provisions in 37 C.F.R. § 205.13 describe how service may be accomplished, and also require that the Department of Justice and the United States Attorney for the district in which the action is brought also be served. Although not jurisdictional, the notice requirement is nevertheless a “prerequisite to suit.” *Brooks-Ngwenya*, 564 F.3d at 807.

Dismissing plaintiff's claim on these narrow procedural grounds, as urged by defendants, would be inefficient and serve no purpose in this case, at this stage of the proceedings. First, Defendants do not contest that the required notice has now been served, and the sixty days in which § 411(a) allows the Register of Copyrights to enter an appearance have come and gone. The Register has not done so. Fundamentally, it is not clear what purpose dismissing plaintiff's infringement claim would serve at this juncture—the Court would simply grant plaintiff leave to re-file, and because plaintiff has already fulfilled the notice requirement, she would be free to reinstitute the action immediately.

Moreover, defendants rely heavily on language from *Brooks-Ngwenya* for the proposition that plaintiff must provide the requisite notice prior to filing suit, or plaintiff's infringement claim should be dismissed. But in that very case, the court proceeded to the merits of the litigation—despite the plaintiff's failure to properly comply with the notice requirement—after the Register “weigh[ed] in during the litigation” by granting the plaintiff's renewed application. *Id.* at 808. Thus, the court held that the purpose of the notification requirement was fulfilled, regardless of whether plaintiff sent a copy of the complaint to the Register—indeed, the defendant's point was entirely “now academic.” *Id.* Just as in *Brooks-Ngwenya*, the purpose of the notice requirement in § 411(a) has been fulfilled because the Register has been afforded the opportunity to weigh in on the registrability of plaintiff's copyright claim, but here chosen not to do so.

Although stated in the employment discrimination context, the Second Circuit's guidance in *Dalessandro v. Monk* is instructive. F.2d 6 (2d Cir. 1988). In *Dalessandro*, the district court dismissed a plaintiff's claim because he filed suit prematurely, after filing charges with the EEOC but before the sixty-day waiting period required by 29 U.S.C. § 626 had lapsed. *Dalessandro*, F.2d at 7–8; see also 29 U.S.C. § 626(d)(1) (“No civil action may be commenced by an individual... until 60 days after a charge alleging unlawful discrimination has been filed with the Equal Employment Opportunity Commission.”). The Second Circuit reversed, finding that the plaintiff's suit should have been stayed pending expiration of the waiting period, rather than dismissed.. In reaching that decision, the Second Circuit explained that “generally ‘suspension of proceedings is preferable to dismissal with leave to refile’ as a remedy for premature filing of discrimination suits.” *Id.* (quoting *Oscar Mayer & Co. v. Evans*, 441 U.S. 750, 765 n.13 (1979) (brackets omitted)). Here, because the sixty-day waiting period required by § 411(a) has already expired, there is no need to stay the case. Because the purpose of the notice requirement in § 411(a) has been fulfilled, dismissal is also inappropriate.

2. Assignment of Copyright

Both parties present the question of whether plaintiff's Hi/Bye design possesses the requisite originality to be copyrightable as a threshold question. But before the Court can turn to that issue, the Court must first resolve whether plaintiff has standing to bring this suit at all. Under the Copyright Act, only the "legal or beneficial owner" of an exclusive right under a copyright is entitled to bring an action for copyright infringement. 17 U.S.C. § 501(b). Defendants argue that plaintiff has no ownership rights to the design's copyright because her contest submission was prepared as a "work for hire," or in the alternative, because plaintiff assigned all ownership rights to Miss Matched. If plaintiff has no ownership rights to the copyright, then she lacks standing to sue for infringement. See *Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc.*, 153 F.3d 82, 91 (2d Cir. 1998) ("Under United States law, an owner... may sue for infringement in a United States court only if it meets the standing test of 17 U.S.C. § 501(b), which accords standing only to the legal or beneficial owner of an 'exclusive right.'").

Defendants contend that the submission form, containing the contest terms and conditions, including those relating to assignment, constitutes a binding contract under New York law. Although the Copyright Act is a federal statute, "the vast bulk of contractual issues must be resolved under state law, given the silence of the Copyright Act in addressing such issues as what persons are competent to enter into binding contracts... how to construe ambiguous contractual language, and what circumstances warrant rescission of a previously entered contract." 1-1 Melville B. Nimmer and David Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 1.01[B][3][a].

Both I.C. and her mother signed the submission form prior to submitting the Hi/Bye contest entry. Submission Form, Contest Submission. Notwithstanding the signed writing, plaintiff argues that the terms of the contest are not enforceable, and thus any provision purporting to assign the copyright is also not enforceable, for several reasons. The Court addresses each below.

a. Lack of Mutual Assent

Plaintiff first contends that the terms of the contest rules are not enforceable because there was no mutual assent, a necessary element for any valid contract under New York law. I.C. was only a second-grade student at the time she signed the submission form ; too young to have understood the contest rules and to have agreed to their material terms, plaintiff maintains. Accordingly, plaintiff argues that without the required mutual assent, no contract was formed, and any terms purporting to assign the copyright of the Hi/Bye design are unenforceable.

Under New York law, the elements necessary to establish the existence of an enforceable agreement are : "an offer, acceptance of the offer, consideration, mutual assent, and an intent to be bound." *Kowalchuk v. Stroup*, 873 N.Y.S. 2d 43, 46 (App. Div. 2009). Plaintiff does not dispute that the other elements necessary to form an enforceable contract exist, but rather solely contends that I.C.'s age prevented her from understanding and thereby assenting to the material terms of the contest rules. "To create a binding contract, there must be a meeting of the minds as to the material terms of the agreement." *Metro. Enterprises N.Y. v. Khan Enter. Const., Inc.*, 1 N.Y.S.3d 328, 329 (App. Div. 2015).

The complaint fails to plausibly allege that I.C. did not manifest to the terms of the agreement due to her age. I.C. (and her mother) signed a written agreement. Although she is a minor, "[she] who signs or accepts a written contract, in the absence of fraud or other wrongful act on the part of another contracting party, is conclusively presumed to know its contents and to assent to them, and there can be no evidence for the jury as to [her] understanding of its terms." *Metzger v. Aetna Ins. Co.*, 125 N.E. 814, 816 (N.Y. 1920). Accord *Pimpinello v. Swift & Co.*, 170 N.E. 530, 531 (N.Y. 1930) ("Ordinarily, the signer of a deed or other instrument, expressive of a jural act, is conclusively bound thereby."). Putting aside that I.C.'s mother also signed the agreement, the complaint does not allege any fraud or mistake. Absent any such allegation, plaintiff is conclusively presumed to have assented to the terms of the agreement. See *Pimpinello*, 170 N.E. at 531 ("If the signer is illiterate, or blind, or ignorant of the alien language of the writing, and the contents thereof are misread or misrepresented to him by the other party, or even by a stranger, unless the signer be negligent, the writing is void") (emphasis added).

Moreover, as discussed below in further detail, contracts signed by minors are voidable, not void. See *Scott Eden Mgmt. v. Kavovit*, 563 N.Y.S.2d 1001, 1002 (Sup. Ct. 1990); 66 N.Y. Jur. 2d *Infants and Other Persons Under Legal Disability* § 9 (“Infancy does not disable one from entering into contracts. The contracts of an infant are not void but voidable at the infant’s election.”) (footnotes omitted). If minors could simply claim that they never assented to the terms of written agreements due to their age, then the contracts of minors would generally be void. But the protection New York law provides to minors is to allow them the right to disaffirm a contract, as discussed below, not to find that no enforceable contract exists. “Infancy does not disable one from entering into contracts, and... [her] position and [her] acts are those of any responsible person.” *Cont’l Nat. Bank v. Strauss*, 32 N.E. 1066, 1067 (N.Y. 1893). Plaintiff cannot claim lack of mutual assent on the basis of her age alone.

Because plaintiff concedes that I.C. and her mother signed the submission form, and fails to allege fraud or mistake, the complaint fails to plausibly allege that no enforceable contract was formed due to a lack of mutual assent.

b. Infancy

As noted above, plaintiff argues that the contract is voidable because I.C. was a minor at the time she signed the agreement, and thus may disaffirm the contract. It is well established under

New York law that “[a]n infant’s contract is voidable and the infant has an absolute right to disaffirm.” *Scott Eden Mgmt. v. Kavovit*, 563 N.Y.S.2d 1001, 1002 (Sup. Ct. 1990).

First, the Court notes that defendants make a number of plainly incorrect arguments regarding when a contract may be disaffirmed on the grounds of infancy under New York law. For example, defendants argue that because I.C.’s mother signed the contract, I.C. is precluded from disaffirming it. That is not so; “a minor is not bound by a release executed by his parent.” *Alexander v. Kendall Cent. Sch. Dist.*, 634 N.Y.S.2d 318, 319 (App. Div. 1995). Defendants assert that plaintiff ratified the contract by waiting nearly three years before filing suit. But defendants again miss the mark—I.C. is still a minor, and the cases defendants rely on expressly state that a minor must disaffirm a contract “within a reasonable time after becoming of age,” not “within a reasonable time after signing the contract,” as defendants argue. See *Career Placement of White Plains, Inc. v. Vaus*, 354 N.Y.S.2d 764, 768 (Sup. Ct. 1974) (“Upon reaching majority the infant must disaffirm within a reasonable time after becoming of age, or his silence will be considered a ratification”) (internal quotation marks omitted). Finally, defendants would have the Court hold that the contest rules cannot be disaffirmed by I.C. because they are reasonable, and citing to N.Y. Gen. Oblig. Law § 3-101 as controlling authority, insist that minors cannot disaffirm reasonable contracts. But § 3-101(2) states that for contracts made between April 13, 1941 and September 1, 1974, a person over the age of eighteen may not disaffirm a contract on the grounds of infancy, where the contract was made in connection with a business in which the infant was engaged and was reasonable and provident when made. I.C. submitted her design in 2011, she is not yet eighteen years of age, and was not engaged in a business when submitting her t-shirt design; § 3-101(2) clearly does not apply.

Notwithstanding the misleading arguments above, defendants correctly note that a minor cannot disaffirm a contract where doing so would put her in a better position than she otherwise would have been absent the contract. It has long been established under New York law that “[t]he

privilege of infancy is to be used as a shield, and not as a sword.” *Rice v. Butler*, 55 N.E. 275, 276 (N.Y. 1899). In other words: “After disaffirmance, the infant is not entitled to be put in a position superior to such a one as he would have occupied if he had never entered into his voidable agreement. He is not entitled to retain an advantage from a transaction which he repudiates.” *Joseph v. Schatzkin*, 181 N.E. 464, 465 (N.Y. 1932); see also *Francis v. New York & B.E.R. Co.*, 15 N.E. 192, 193 (N.Y. 1888) (“The plaintiff cannot rescind if he retains in himself, or withholds through another, any fruit of the contract.”); *Bach v. Long Island Jewish Hosp.*, 267 N.Y.S.2d 289, 291 (Sup. Ct. 1966) (“Although a minor is permitted to disaffirm contracts under certain conditions, the rule is due not so much to the minor’s disability as to a privilege extended for the minor’s protection.”) (internal citation omitted).

The requirement that a minor not retain an advantage from a repudiated contract generally requires the minor to restore consideration benefits received as part of the contract. See CPLR § 3004 (stating that an infant need not tender restoration of benefits received prior to disaffirmance, “but the court may make a tender of restoration a condition of its judgment, and may otherwise in its judgment so adjust the equities between the parties that unjust enrichment is avoided”). As interpreted by courts, the restoration of consideration has also required that infants be held responsible for wear and tear on goods returned. *Scott Eden*, 563 N.Y.S.2d at 1002. If a minor cannot return the benefits obtained, such as a minor who demands the return of her money for air fare paid after flying from New York to Los Angeles, then she “is effectively precluded from disaffirming the contract in order to get back the consideration” she has given. *Id.* at 1002–03 (discussing *Vichnes v. Transcontinental & Western Air*, 18 N.Y.S.2d 603 (App. Term 1940)).

The Court finds that plaintiff is precluded from disaffirming the contract. Although the complaint alleges that plaintiff tendered the \$100 gift card and t-shirts she received for winning the contest, repudiating the contract would nevertheless put her in a superior position than she would have occupied had she never entered the contest. Prior to submitting her contest entry, plaintiff owned a simple hand-drawn design on a template provided by Miss Matched. But by repudiating the contract after Miss Matched has created an entire catalogue of clothing and accessory lines using the design, plaintiff would regain ownership of the design at a significant advantage—after Miss Matched has spent resources developing and marketing that catalogue. Plaintiff may not retain this “fruit of the contract” under New York law. See *Francis*, 15 N.E. at 193.

The rationale of several cases supports the Court’s findings. Most relevant, in *Mutual Milk & Cream Co. v. Prigge*, 98 N.Y.S. 458 (App. Div. 1906), a minor agreed to work as a milk-wagon driver for the plaintiff, and signed a contract that included a restrictive covenant not to solicit the plaintiff’s customers for three years after termination. Within three months of entering the agreement, the minor quit, went to work for a rival milk-wagon driver, and solicited business from the plaintiff’s customers. Plaintiff brought suit to enforce the restrictive covenant and the minor attempted to disaffirm the contract on the grounds of infancy, but the court upheld the validity of the restrictive covenant. The court explained that the minor could not repudiate the restrictive covenant because doing so would allow him to utilize “the knowledge he acquired while in [plaintiff’s] employ,” and thus put the minor in a better position than at the time of the repudiated transaction. at 459 ; see also *Scott Eden*, 563 N.Y.S.2d at 1003 (minor unable to disaffirm performance contract with entertainment industry agency where “infant would be put in a position superior to that which he would have occupied had he never entered into the contract with plaintiff”).

Similarly, if plaintiff disaffirmed the contract she would be in a superior position than at the time she entered the contest—owning the copyright to a design (assuming it is copyrightable, as discussed below) already featured in an extensive catalogue of clothing and accessories. Because New York law prohibits a minor from using the privilege of infancy as a sword, gaining an advantage through repudiation she would not otherwise have enjoyed, plaintiff cannot disaffirm the contract.

c. Unconscionability

Plaintiff finally contends that the contest rules are void because the terms of the contract are unconscionable. Under New York law, an unconscionable contract is one that “is so grossly unreasonable or unconscionable in the light of the mores and business practices of the time and place as to be unenforceable according to its literal terms.” *Gillman v. Chase Manhattan Bank, N.A.*, 534 N.E.2d 824, 828 (N.Y. 1988) (quoting *Mandel v. Liebman*, 100 N.E.2d 149, 152 (N.Y. 1951)); see also 22 N.Y. Jur. 2d Contracts § 151 (“The concept of ‘unconscionability’ is reserved for the type of agreement so one-sided that it shocks the conscience and confounds the judgment of any person of common sense, such that no individual in his or her senses and not under a delusion would make on the one hand, and as no honest or fair person would accept, on the other.”) (footnotes omitted).

“The determination of unconscionability is a matter of law for the Court to decide.” *Simar Holding Corp. v. GSC*, 928 N.Y.S.2d 592, 595 (App. Div. 2011); accord 22 N.Y. Jur. 2d Contracts § 153 (“Whether a contract or a contract provision is unconscionable presents an issue of law for the court to decide.”). “Where the significant facts germane to the unconscionability issue are essentially undisputed, the court may determine the issue without a hearing.” *Emigrant Mortgage Co. v. Fitzpatrick*, 945 N.Y.S.2d 697, 700 (App. Div. 2012) (quoting *Scott v. Palermo*, 649 N.Y.S.2d 289, 291 (App. Div. 1996)). However, “[w]here there is doubt... as to whether a contract is fraught with elements of unconscionability, there must be a hearing where the parties have an opportunity to present evidence with regard to the circumstances of the signing of the contract, and the disputed terms’ setting, purpose and effect.” *Davidovits v. DeJesus Realty Corp.*, 474 N.Y.S.2d 808, 809 (App. Div. 1984) In order for a contract be found unconscionable, the party alleging the defect must show “that the contract was both procedurally and substantively unconscionable when made...” *Gillman* 534 N.E.2d at 828. Courts weigh procedural and substantive unconscionability on a “sliding scale”; “the more questionable the meaningfulness of choice, the less imbalance in a contract’s terms should be tolerated and vice versa.” *Simar*, 928 N.Y.S.2d at 595 (quoting *State v. Wolowitz*, 96 A.D.2d 47, 68 (N.Y. App. Div. 1983)). “Substantive elements of unconscionability appear in the content of the contract per se ; procedural elements must be identified by resort to evidence of the contract formation process’ and meaningfulness of the choice.” *Emigrant Mortgage Co. v. Fitzpatrick*, 945 N.Y.S.2d 697, 699 (App. Div. 2012) (quoting *Matter of Friedman*, 407 N.Y.S.2d 999, 1008 (App. Div. 1978)).

Plaintiff offers several reasons as to why the contest rules are procedurally unconscionable, relying heavily on the purported disparity in bargaining power between I.C., a second grader, and Miss Matched, a sophisticated business, when she agreed to the terms of the contest rules. Plaintiff also argues that by conducting the contest through the auspices of the school, Miss Matched used the school’s position of authority to induce I.C.’s participation in the contest. Without the benefit of an evidentiary hearing, the Court agrees that the complaint contains sufficient factual allegations to plausibly claim procedural unconscionability.

“[T]o determine whether there has been procedural unconscionability in the contract formation process, a court must assess such factors as : (1) the size and commercial setting of the transaction ; (2) whether there was a ‘lack of meaningful choice’ by the party claiming unconscionability ; (3) the ‘experience and education of the party claiming unconscionability ;’ and (4) whether there was ‘disparity in bargaining power.’ *Dallas Aerospace, Inc. v. CIS Air Corp.*, 352 F.3d 775, 787 (2d Cir. 2003) (quoting *Gillman*, 534 N.E.2d at 828). Other appropriate factors to consider include whether there was deception, high-pressured tactics, and the use of fine print. *Id.* Due to a potential a disparity in bargaining power, age and education of I.C., and role the school may have played in securing students’ submissions, plaintiff’s complaint has sufficiently alleged facts that raise “doubt... as to whether a contract is fraught with elements of unconscionability,” see *Davidovits*, 474 N.Y.S.2d at 809. Accordingly an evidentiary hearing regarding the contract formation process is warranted.

Notwithstanding, the Court notes that I.C.’s mother also signed the submission form. See *Am. Compl.* at 18, Contest Submission. I.C.’s mother is assumed to have read the terms of the contest before she signed the submission form. See *Patterson v. Somerset Investors Corp.*, 946 N.Y.S.2d 217, 218 (App. Div. 2012) (finding that “a party who signs a document without any valid excuse for having failed to read it is conclusively bound by its terms”) (internal quotation marks and citation omitted). At the evidentiary hearing, the Court will evaluate all of the relevant facts related to the contract’s formation, not only whether the contract formation process between Miss Matched and I.C. was procedurally unconscionable—as alleged in the complaint and therefore accepted as true for purposes of this motion—but also whether the process was procedurally unconscionable between Miss Matched and I.C., as advised and supervised by her mother.

Plaintiff also argues that the terms of the contest were substantively unconscionable because she was not provided compensation for sales of merchandise featuring the Hi/Bye design. The Court has doubts as to whether plaintiff can demonstrate substantive unconscionability. At the time Miss Matched created the contest, it expected to receive simple hand-drawn designs by elementary school children on a basic template it provided. Although the prizes awarded were relatively modest, I.C. only owned a simple drawing at the time she submitted her contest entry—one whose creation was prompted by the contest itself—rather than a design supporting an entire catalogue of merchandise. Nevertheless, because procedural and substantive

unconscionability operate on a “sliding scale,” see *Simar*, 928 N.Y.S.2d at 595, the prudent course is for the Court to defer judgment on substantive unconscionability, pending an evidentiary hearing, so that both procedural and substantive unconscionability can be evaluated together.

Plaintiff’s complaint alleges facts sufficient to warrant an evidentiary hearing regarding the unconscionability of the contest rules. Because the provisions of the rules purporting to assign ownership rights to the Hi/Bye design are contained in the allegedly unconscionable contract, the Court cannot conclude at this stage that plaintiff lacks standing to bring this action.

3. Weight Afforded to Copyright Office Denial

Prior to turning to whether the Hi/Bye design is copyrightable, the Court must first address defendants’ contention that the Copyright Office’s decision to reject plaintiff’s application for registration is “entitled to considerable weight” from the Court. Because the Copyright Office determined that plaintiff’s design “lacks the authorship necessary to support a copyright claim,” defendants argue that the Court should, in essence, apply a deferential standard of review to this determination. In making this argument, however, defendants conflate the standard applicable in infringement actions brought under 17 U.S.C. § 411(a) with actions brought under 17 U.S.C. § 701(e).

As the court in *Ward v. Nat’l Geographic Soc.*, 208 F. Supp. 2d 429, 445 (S.D.N.Y. 2002) explained, an individual whose registration application has been denied by the Copyright Office may potentially proceed through two routes. First, an applicant may institute an action under § 701(e) and seek to overturn the Copyright Office’s denial of registration under the Administrative Procedure Act. A district court’s standard of review in such a case would be deferential and limited to the propriety of the denial ; the agency’s action may be set aside only if found to be “arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with the law.” *Ward* 208 F. Supp. 2d at 445 (quoting 5 U.S.C. § 706(2)(A)).

Second, an applicant may proceed under § 411(a) and institute an action for infringement, serving the Register of Copyrights with appropriate notice. The Copyright Office’s denial of registration in that instance “at most deprives the plaintiff... of Section 410(c)’s presumption of validity, which is not conclusive on the district court in any case.” *Id.*; see also *id.* at 446 (“Courts in Section 411(a) cases typically have determined copyright validity independently and not confined themselves to the propriety of the Copyright Office’s denial of registration.”); 3 *Melville B. Nimmer and David Nimmer, Nimmer on Copyright* § 12.11[B][3] (“The most common pattern... is for courts adjudicating infringement actions simply to reach their own determinations, without advertent either to the agency’s general level of expertise or to the Copyright Office’s particular determination via its issuance (or denial) of a certificate.”) The Court must accordingly make an independent determination as to whether plaintiff’s design is entitled to copyright protection.

4. Originality

Defendants argue that plaintiff’s hand-drawn design lacks the requisite originality to qualify for copyright protection. The crux of defendant’s argument is that because the design consists of common words and familiar symbols within the public domain, both of which are not copyrightable, plaintiff’s design is not original and therefore the copyright infringement claim must be dismissed. Although it is a close question, the Court finds that plaintiff’s selection and arrangement of the non-copyrightable elements of the design possess at least some degree of creativity. Because plaintiff has also pleaded that she independently created the design, the Court finds that the design is sufficiently original to survive the motion to dismiss.

“To qualify for copyright protection, a work must be original to the author.” *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 345 (1991). “Original, as the term is used in copyright, means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity. Originality does not require that the work “must be either novel or unique, it simply means a work independently created by its author, one not copied from pre-existing works, and a work that comes from the exercise of the creative powers of the author’s mind, in other words, the fruits of the author’s intellectual labor.” *Boisson v. Banian, Ltd.*, 273 F.3d 262, 268 (2d Cir. 2001) (internal quotation

marks, citations, and brackets omitted). Thus, “the requisite level of creativity is extremely low,” and “[t]he vast majority of works make the grade quite easily, as they possess some creative spark, no matter how crude, humble or obvious it might be.” Feist, 499 U.S. at 345.

The originality of a copyrighted work is ordinarily a question of fact to be decided at trial. *Vargas v. Pfizer, Inc.*, 418 F. Supp. 2d 369, 372 (S.D.N.Y. 2005). Because plaintiff has attached the design in question to her complaint, however, the Court may consider whether the design is entitled to copyright protection. See *Jovani Fashion, Ltd. v. Cinderella Divine, Inc.*, 808 F. Supp. 2d 542, 549 (S.D.N.Y. 2011) (considering whether design elements visible in picture of dress attached as exhibit to complaint are entitled to copyright protection) *aff’d sub nom. Jovani Fashion, Ltd. v. Fiesta Fashions*, 500 F. App’x 42 (2d Cir. 2012).

Plaintiff does not allege that any of the individual elements of her design are original. The individual elements of her design consist of the words “Hi” and “bye,” as well as familiar smiley and frowning faces that many children have drawn (and tweens have texted). Common phrases and familiar designs are ordinarily not entitled to copyright protection. See 37 C.F.R. § 202.1(a) (stating that “[w]ords and short phrases such as names, titles, and slogans ; familiar symbols or designs ; mere variations of typographic ornamentation, lettering or coloring” are not subject to copyright); *Edwards v. Raymond*, 22 F. Supp. 3d 293, 298–99 (S.D.N.Y. 2014) (“It is well established that common phrases are not eligible for copyright protection.”), appeal dismissed (July 28, 2014); *William S. Geiger Corp. v. Gigi Accessories, Inc.*, No. 97 Civ. 5034, 1997 WL 458668, at *2 (S.D.N.Y. Aug. 11, 1997) (“plaintiff has no right to copyright... a common geometrical shape”); cf. *Nikon, Inc. v. Ikon, Corp.*, No. 89 CIV.6044(KMW)(NG), 1992 WL 114509, at *5 (S.D.N.Y. May 1, 1992) (noting that a smiley face graphic design is “ubiquitous in commerce, appearing on items as diverse as wrapping paper and undershorts”).

Rather, plaintiff argues that the particular selection and arrangement of her design is original, and thus entitled to copyright protection. Although consisting of uncopyrightable elements, an artist may nevertheless protect the way she has “selected, coordinated, and arranged” the elements of her work. See *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996, 1003–04 (2d Cir. 1995). Thus, even a telephone directory may be copyrightable, if its listings are selected, coordinated, or arranged in an original way. See Feist, 499 U.S. at 362. Notwithstanding, plaintiff cannot copyright the idea of arranging smiley and frowning faces with the words hi and bye—only the particular “expression of that idea can receive copyright protection.” *Queenie, Ltd. v. Sears, Roebuck & Co.*, 124 F. Supp. 2d 178, 180 (S.D.N.Y. 2000).

At the motion to dismiss stage, the Court cannot conclude that the selection and arrangement of plaintiff’s design lacks the “extremely low” requisite level of creativity to be original. See Feist, 499 U.S. at 345. Here, plaintiff chose to place the positive smiley face and the word “hi” on the front of the shirt, greeting another person approaching the wearer ; and chose to place the negative frowning face and the word “bye” on the back of the shirt, which another person would see when the wearer leaves. Although the selection and arrangement of these elements may have only required a modest amount of creativity, that is all that is needed for plaintiff to survive a motion to dismiss.

Defendants rely primarily on *Oriental Art Printing, Inc. v. Goldstar Printing Corp.* to argue that plaintiff’s arrangement is not sufficiently creative to be original. 175 F. Supp. 2d 542 (S.D.N.Y. 2001) *aff’d in part*, appeal dismissed in part *sub nom. Oriental Art Printing Inc. v. GS Printing Corp.*, 34 F. App’x 401 (2d Cir. 2002). In *Oriental Art*, the court found that the plaintiff’s photographs—direct depictions of common Chinese food dishes as they appeared on plates served to restaurant customers—constituted the “rare case” of photographs lacking the creative or expressive elements necessary to render them original. But defendants’ reliance is misplaced. The court in *Oriental Art* specifically noted that the photographs were not designed with creativity or art in mind ; rather, the photographs served a “purely utilitarian purpose” in helping customers identify the ingredients of dishes on a take-out menu. In contrast, plaintiff alleges that she specifically had creativity in mind when creating her design—indeed, originality was one of three criteria from which contest entries were judged.



The Court finds that plaintiff's Hi/Bye design demonstrates sufficient creative expression to meet the originality requirement for copyright protection for purposes of defendants' motion to dismiss.

5. Copying and Substantial Similarity

Defendants next argue that even if plaintiff's design is sufficiently original to warrant copyright protection, the designs featured on the LittleMissMatched clothing line nevertheless do not infringe on plaintiff's design. To succeed on an infringement claim, a plaintiff must demonstrate that "(1) the defendant has actually copied the plaintiff's work ; and (2) the copying is illegal because a substantial similarity exists between the defendant's work and the protectable elements of plaintiff's." *Peter F. Gaito Architecture, LLC v. Simone Dev. Corp.*, 602 F.3d 57, 63 (2d Cir. 2010) (internal quotation marks and citation omitted).

Defendants assert that Miss Matched did not actually copy plaintiff's work. Because direct evidence of copying is rare, a courts may ordinarily instead "infer [copying] upon a showing that defendant had access to the copyrighted work, and that the allegedly infringing material bears a substantial similarity to copyrightable elements of plaintiff's work." *Arica Inst., Inc. v. Palmer*, 970 F.2d 1067, 1072 (2d Cir. 1992). The complaint alleges here, however, that this is the rare case where there is direct evidence of copying—Miss Matched offered a t-shirt with the Hi/Bye design for sale in the same announcement naming I.C. as one of the two contest winners, and offered the t-shirt at a discount to I.C.'s elementary school "[t]o celebrate these two student designs.". Plaintiff's complaint more than sufficiently alleges that Miss Matched actually copied her design for purposes of surviving defendants' motion to dismiss.

Defendants also argue that the designs sold by Miss Matched and plaintiff's Hi/Bye design are not substantially similar. Ordinarily, "[t]he standard test for substantial similarity between two items is whether an ordinary observer, unless he set out to detect the disparities, would be disposed to overlook them, and regard the aesthetic appeal as the same." *Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.*, 262 F.3d 101, 111 (2d Cir. 2001) (brackets and internal quotation marks omitted). However, "a more refined analysis is required where the allegedly copied work is not wholly original," but rather incorporates uncopyrightable elements. *Boisson*, 273 F.3d at 272 (internal quotation marks and citation omitted).

In applying the "more discerning" test, courts must look for "substantial similarity between those elements, and only those elements, that provide copyrightability to the allegedly infringed work." *Id.* Notwithstanding, the Second Circuit has cautioned "not to dissect the works at issue into separate components and compare only the copyrightable elements," but rather to be "guided by comparing the total concept and feel of the contested works." *Id.* (internal quotation marks and citation omitted). Indeed, a defendant "may infringe on the plaintiff's work not only through literal copying of a portion of it, but also by parroting properties that are apparent only when numerous aesthetic decisions embodied in the plaintiff's work of art—the excerpting, modifying, and arranging of unprotectable elements—are considered in relation to one another." *Gaito*, 602 F.3d at 66 (2d Cir. 2010) (brackets and ellipses omitted) (quoting *Tufenkian Imp./Exp. Ventures, Inc. v. Einstein Moomjy, Inc.*, 338 F.3d 127, 134 (2d Cir. 2003)).

Defendants point to several minor differences between the designs sold under the LittleMissMatched brand and plaintiff's Hi/Bye design. These include : the shape of the smiley faces' and frowning faces' eyes (two circles versus two vertical parallel lines); the shape of the smiley faces' mouth (U-shaped line of continuous thickness versus U-shaped arch that is thicker in the center); the number of times "hi" and "bye" are written on the front and back of the shirt, respectively (only once below the design versus both above and below the design); and the lack of colored sleeves or corners on the LittleMissMatched design, which plaintiff's Hi/Bye design featured.

Although defendants discuss at length the differences between the designs, the overall concept and feel of the designs is sufficiently similar for purposes of surviving the motion to dismiss. Tellingly, the differences defendants point to nearly all relate to deviations in the non-copyrightable elements of the designs, rather than the copyrightable selection and arrangement of those elements. But merely focusing on minor deviations, even in great detail, is not sufficient to overcome the similarity between the two works at this stage of the litigation. See *Knitwaves*, 71 F.3d at 1004 (finding that "lengthy recitation of differences" that required "considerable ink to describe" did "little to lessen a viewer's overwhelming impression" that two works were substantially similar.)

6. Lack of Distribution to the Public

Sock Drawer individually argues that even if plaintiff's complaint states a claim for copyright infringement, the claim must nevertheless be dismissed with respect to Sock Drawer. Specifically, Sock Drawer argues that the complaint fails to allege that Sock Drawer sold any merchandise with the Hi/Bye design to the "public," as required under § 106(3). It maintains that the complaint only alleges sales by Sock Drawer of Miss Matched's assets to Delta Galil, rather than the public at large. The Court disagrees, and finds that the complaint alleges sales by Sock Drawer to the public.

17 U.S.C. § 106 grants the owner of a copyright the exclusive right "to distribute copies... of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending[.]" 17 U.S.C. § 106(3). The exclusive right to distribution under § 106(3) by its terms does not encompass all distributions; it is expressly limited to distributions of the copyrighted work "to the public." *Id.*; see also *Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints*, 118 F.3d 199, 203 (4th Cir. 1997) ("In order to establish 'distribution' of a copyrighted work, a party must show that an unlawful copy was disseminated 'to the public.'"); 2-8 Melville B. Nimmer and David Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 8.11[C] ("But not just any distribution of copies or phonorecords falls within this right—it is limited to such distributions as are made 'to the public.'").

Sock Drawer is correct that the complaint alleges that Sock Drawer sold Miss Matched's assets to Delta Galil. But the complaint also alleges that "Sock Drawer, and then Delta Galil, continued the business of Miss Matched.... they continued to use... the Hi/Bye Design to sell children's clothing and accessories. They also continued to sell merchandise out of at least six Miss Matched's former retail locations..." (emphasis added). Thus, the complaint pleads sufficient factual allegations that both Sock Drawer and Delta Galil sold merchandise with the Hi/Bye design to the public.

Because plaintiff's complaint sufficiently pleads factual allegations to state a claim for copyright infringement, defendants' motion to dismiss the infringement claim is DENIED.

B. State Law Claims

Defendants argue that plaintiff's state law claims for unjust enrichment and quantum meruit are simply recast claims for copyright infringement, and must be dismissed because they are preempted by the Copyright Act. The Court agrees. "Under the complete-preemption doctrine, certain federal statutes are construed to have such 'extraordinary' preemptive force that state-law claims coming within the scope of the federal statute are transformed, for jurisdictional purposes, into federal claims—i.e., completely preempted." *Sullivan v. Am. Airlines, Inc.*, 424 F.3d 267, 272 (2d Cir. 2005). The Second Circuit has held that the Copyright Act is one such statute. See *Briarpatch Ltd., L.P. v. Phoenix Pictures, Inc.*, 373 F.3d 296, 305 (2d Cir. 2004). Section 301 of the Copyright Act preempts a state law claim when (i) the work at issue "come[s] within the subject matter of copyright" and (ii) the right being asserted is "equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of copyright." 17 U.S.C. § 301.

The subject matter requirement is satisfied where "the claim applies to a work of authorship fixed in a tangible medium of expression and falling within the ambit of one of the categories of copyrightable works." *Briarpatch*, 373 F.3d at 305. "If the ideas that are the subject of a claim are fixed in writing—whether or not the writing itself is at issue—the claim is within the subject matter of copyright." *Faktor v. Yahoo ! Inc.*, No. 12 CIV. 5220 RA, 2013 WL 1641180, at *4 (S.D.N.Y. Apr. 16, 2013) (internal quotation marks omitted).

Here, plaintiff seeks compensation for a design which was "fixed in writing" in her contest submission. Even if the Court were to later conclude that the Hi/Bye design was not entitled to copyright protection, "the preemptive reach of the Copyright Act encompasses state law claims concerning uncopyrightable material." *Panizza v. Mattel, Inc.*, No. 02 CV 7722(GBD), 2003 WL 22251317, at *3 (S.D.N.Y. Sept. 30, 2003); see also *Katz Dochbrermann & Epstein, Inc. v. Home Box Office*, No. 97 CIV. 7763(TPG), 1999 WL 179603, at *2 (S.D.N.Y. Mar. 31, 1999) ("It is well established... that the scope of preemption under § 301 is not the same as the scope of copyright protection, and the former is in fact broader than the latter." (emphasis in original)). Accordingly, the subject matter requirement is met.

The second prong, the “general scope requirement,” is satisfied where “the state-created right may be abridged by an act that would, by itself, infringe one of the exclusive rights provided by federal copyright law.” *Briarpatch*, 373 F.3d at 305 (internal quotation marks omitted). “In other words, the state law claim must involve acts of reproduction, adaptation, performance, distribution or display.” *Id.* If the state law claim includes “any extra elements that make it qualitatively different from a copyright infringement claim,” however, then the claim is not preempted. *Id.* Courts “take a restrictive view of what extra elements transform an otherwise equivalent claim into one that is qualitatively different from a copyright infringement claim.” *Id.* at 306.

Under New York law, unjust enrichment and quantum meruit claims are analyzed together as a single quasi-contract claim. See *Mid-Hudson Catskill Rural Migrant Ministry, Inc. v. Fine Host Corp.*, 418 F.3d 168, 175 (2d Cir. 2005). This is because “quantum meruit and unjust enrichment are not separate causes of action ; rather, unjust enrichment is a required element for an implied-in-law, or quasi contract, and quantum meruit, meaning ‘as much as he deserves,’ is one measure of liability for the breach of such a contract.” *Di Simone v. CN Plumbing, Inc.*, No. 13–CV–5088, 2014 WL 1281728, at *6 (E.D.N.Y. Mar. 31, 2014) (internal quotation marks omitted) (quoting *Seiden Assocs., Inc. v. ANC Holdings, Inc.*, 768 F. Supp. 89, 96 (S.D.N.Y. 1991) rev’d on other grounds, 959 F.2d 425 (2d Cir. 1992)). “To prevail on a claim of unjust enrichment, a party must show that (1) the other party was enriched, (2) at that party’s expense, and (3) that it is against equity and good conscience to permit the other party to retain what is sought to be recovered...” *Id.* at *5 (internal quotation marks omitted). “In order to recover in quantum meruit under New York law, a claimant must establish (1) the performance of services in good faith, (2) the acceptance of the services by the person to whom they are rendered, (3) an expectation of compensation therefor, and (4) the reasonable value of the services.” *Mid–Hudson*, 418 F.3d at 175 (internal quotation marks omitted).

The overwhelming majority of courts in this circuit, including this Court, have held that unjust enrichment claims do not contain an “extra element” and thus satisfy the general scope requirement. See *Einiger v. Citigroup, Inc.*, No. 1 :14–CV–4570–GHW, 2014 WL 4494139, at *7 (S.D.N.Y. Sept. 12, 2014); accord *Briarpatch*, 373 F.3d at 306 (“While enrichment is not required for copyright infringement, we do not believe that it goes far enough to make the unjust enrichment claim qualitatively different from a copyright infringement claim.”); *Ardis Health, LLC v. Nankivell*, No. 11 Civ. 5013(NRB), 2012 WL 5290326, at *10 (S.D.N.Y. Oct. 23, 2012) (“Courts have generally concluded that the theory of unjust enrichment protects rights that are essentially equivalent to rights protected by the Copyright Act ; thus, unjust enrichment claims related to the use of copyrighted material are generally preempted.” (internal quotation marks omitted)). The crux of plaintiff’s unjust enrichment and quantum meruit claims allege that defendants unjustly benefited from plaintiff’s design, and they have used that design without paying plaintiff fair compensation. These allegations are not qualitatively different from her copyright infringement claim.

Although plaintiff attempts to distinguish her state law claims by alleging that she was “induced” to submit her t-shirt design in the contest, that alone does not change the nature of her unjust enrichment and quantum meruit claims. See *Nat’l Basketball Ass’n v. Motorola, Inc.*, 105 F.3d 841, 851 (2d Cir. 1997) (“An action will not be saved from preemption by elements such as awareness or intent, which alter the action’s scope but not its nature.”) (internal quotation marks omitted); see also *Faktor*, 2013 WL 1641180, at *4–5 (unjust enrichment claim under New York law preempted where plaintiff created written proposal for web series for defendants, who replicated concept without permission). Accordingly, the Court finds that plaintiff’s unjust enrichment and quantum meruit claims are completely preempted by the Copyright Act. Defendants’ motion to dismiss the unjust enrichment and quantum meruit claims is GRANTED.

IV. CONCLUSION

For reasons outlined above, defendants’ motion to dismiss is GRANTED in part and DENIED in part. The Clerk of Court is directed to terminate the motions pending at Docket Numbers 54 and 57.

SO ORDERED

SUPERVISORY JUDICIAL CHAMBER OF KAZAKHSTAN

9 DECEMBRE 2015

Chivas Holdings (IP) Limited

Contre

Brig LLP

*UNION DOUANIÈRE – CONCURRENCE DELOYALE –
DROIT EXCLUSIF*

Synthèse

Dans cet arrêt du 9 décembre 2015, la Cour Suprême kazakhstanaise se prononce sur l'illicéité de l'utilisation d'une marque française par une autre société, sans son consentement.

La marque Chivas, du groupe Pernod Ricard, a assigné la société Brig pour l'utilisation frauduleuse de sa marque et a demandé l'interdiction de son utilisation.

La demande de la société Chivas a été rejetée par une décision de la Cour économique interdistrict de la région d'Aktobe, le 29 Mai 2014, puis confirmée par une autre résolution de la division civile et administrative de la cour d'appel le 15 septembre 2014 ainsi que par la Cour de cassation le 7 avril 2015.

La motion déposée par la société Chivas, invite la Cour de cassation à infirmer le précédent jugement, en arguant qu'ayant rejoint l'Union des douanes en 2012, le Kazakhstan doit respecter les dispositions spéciales prohibant les importations parallèles (imports de marchandises libellées de la marque sans l'autorisation du titulaire de droit).

La Cour Suprême kazakhstanaise a tranché en faveur de la société Chivas et a jugé que la société Brig avait violé ses droits exclusifs en utilisant la marque Chivas sans son consentement.

Arrêt

The Supervisory Judicial Chamber for Civil and Administrative Cases of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan consisting of presiding judge E. N. Abdykadyrov, judges N. U. Kayypzhan, I. A. Kalashnikova, A. K. Kydyrbaeva, A. O. Sarsenbaev, with participation of the Head of the Department of the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan A. K. Ibraeva, representatives of the claimant : D. Yu. Lim, M. D. Tovmasyan, B. M. Aymagambetova, and representatives of the defendant : M. B. Dubaev, S. A. Aleksandrova, having considered the civil case on the claim of Chivas Holdings (IP) Limited against Brig LLP to recognise the use of Chivas Regal trademark in breach of the rights of the trademark holder and to prohibit actions directed towards the use of Chivas Regal trademark, received upon the motion of Chivas Holdings (IP) Limited for supervisory review of the decision of the Specialised Inter-District Economic Court of the Region of Aktobe dated May 29, 2014, the resolution of the Appellate Judicial Division for Civil and Administrative Cases of the Aktobe Regional Court dated September 15, 2014, the resolution of the Cassation Judicial Division of the Aktobe Regional Court dated April 07, 2015,



HAS ESTABLISHED :

Chivas Holdings (IP) Limited (hereinafter referred to as the “Company”) filed a claim against Brig LLP to recognise the use of Chivas Regal trademark in breach of the rights of the trademark holder and to prohibit actions directed towards the use of Chivas Regal trademark. According to the decision of the Specialised Inter-District Economic Court of the Region of Aktobe dated May 29, 2014, the claim of the Company was dismissed.

According to the resolution of the Appellate Judicial Division for Civil and Administrative Cases of the Aktobe Regional Court dated September 15, 2014, the decision of the court was upheld. According to the resolution of the Cassation Judicial Division of the Aktobe Regional Court dated April 07, 2015, the resolution of the Appellate Judicial Division was upheld.

The motion asks to overturn the adopted judicial acts and to pass a new decision on satisfaction of the claim, with reference to violation of the provisions of the substantive and procedural laws by the local courts. According to the Company, the courts have failed to take into consideration that Kazakhstan joined the Customs Union in 2012, and due to that fact the special provisions prohibiting parallel import, i.e. import of original goods labelled with the registered trademark without the right holder’s consent, came into force. The prohibition has been confirmed by different experts some of whom were questioned at the court hearings. The conclusion of the court that the combined symbol on the front label is not confusingly similar to the claimant’s trademark is ungrounded. The front label is not under legal protection as a trademark in Kazakhstan and may not be considered to be a combined symbol. Moreover, the courts have failed to take into account that the defendant used Chivas Regal in some more places on the goods. Such symbols used are identical to the claimant’s trademark.

Brig LLP objected to the arguments of the motion in its statement of defence and referred to the legality of the disputed judicial acts. Having heard the representatives of the Company who upheld the motion, the representatives of the defendant who objected to the arguments of the motion, the opinion of the prosecutor who believed it was necessary to uphold the disputed judicial acts, having studied the case materials and having considered the arguments of the motion, the Supervisory Judicial Division deems it necessary to overturn the disputed judicial acts and to adopt a new decision on the following grounds.

According to Part 3 Article 387 of the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the “CPC”), supervisory review of decisions, resolutions and rulings that have come into legal force shall be grounded on substantial violation of the provisions of the substantive or procedural laws, which has resulted in adoption of the illegal judicial act.

Such grounds have been established with regard to this case, as the local courts have violated the provisions of the substantive law by incorrect interpretation thereof. It is clear from the case papers that “CHIVAS REGAL” word element was registered as a trademark by the Committee on Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan under certificate No. 30 dated November 27, 1992 with appendices, and the exclusive right to the trademark was transferred to CHIVAS HOLDING (IP) Limited (GB). According to customs freight declaration No. 50417/070213/0001289 dated February 07, 2013, Brig LLP performed customs clearance of the goods, Chivas Regal whiskey of the 33rd class of the International Classification of Goods and Services (“ICGS”) manufactured by Chivas Brothers Ltd, in the amount of 12,153 litres (14,350 bottles), within IM-40 procedure. The imported goods were labelled with the combined trademark of international registration No. 1002440 dated March 06, 2009 held by CHIVAS HOLDING (IP) Limited. Trademark No. 1002440 dated March 06, 2009 is a combination of graphic, word, letter and digit symbols including “CHIVAS REGAL” word element. According to ROMARIN, the holder of trademark No. 1002440 had not applied for protection of this trademark in the Republic of Kazakhstan as of the moment Chivas Regal was imported. The claimant filed the claim to the court referring to the facts that the goods imported by the defendant were labelled with CHIVAS REGAL trademark it held, and the defendant used that intellectual property item without its knowledge or consent. The local courts dismissed the claim, with reference to the provisions of Article 6 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property



dated March 20, 1883 and Article 4 of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks dated April 14, 1891, and stated that the defendant's import of the products with the trademark of international registration did not violate the rights of the claimant as the holder of the trademark of national registration. The defendant imported the original goods with the trademark labelled by the right holder itself or upon its consent, those goods were put into civil circulation within the territory of the European Union, so they could freely circulate within the territory of other states without the right holder's consent, as it exhausted its rights upon the first sale. The Supervisory Judicial Division finds these conclusions of the local courts to be erroneous, based on incorrect interpretation of the provisions of the substantive law, and incompliant with the established circumstances of the case. According to the certificate No. 30 dated November 27, 1992, the Company holds the exclusive right to CHIVAS REGAL trademark registered under the national registration procedure, with regard to the goods of the 33rd class of the ICGS, entered into the customs intellectual property register, which the defendant does not object to. According to Article 1024 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the "CC"), a trademark shall mean a word, graphic, letter, digit or another symbol or a combination thereof which is registered or protected without registration on the basis of an international treaty and enables differentiation of goods or services of the person from similar products and services of other persons. The local courts referred to the fact that the international trademark prevails over the claimant's trademark registered under the national registration procedure. However, this conclusion of the courts is erroneous, as the symbol with international registration was not a trademark under the laws of the Republic of Kazakhstan as of the moment the dispute arose, the international registration of symbol No. 1002440 did not apply to Kazakhstan, and that combined symbol was under no legal protection within the territory of the Republic of Kazakhstan on the basis of any international treaty, whereas the claimant's CHIVAS REGAL trademark which the goods imported by the defendant were labelled with had been duly registered in Kazakhstan. According to Article 4 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Trademarks, Service Marks and Names of Places of Origin of Goods" (hereinafter referred to as the "Law"), legal protection of trademarks is ensured on the basis of their registration as prescribed by the law as well as without registration pursuant to international treaties of the Republic of Kazakhstan. Clause 4 of the given Article stipulates that the holder of the trademark shall have an exclusive right to use and dispose of its trademark with regard to the goods and services specified in the certificate. Nobody may use the trademark protected in the Republic of Kazakhstan without the holder's consent. Pursuant to the listed provisions, the claimant holds the exclusive right to CHIVAS REGAL trademark under certificate No. 30 dated November 27, 1992, and this trademark is recognised and protected within the territory of the Republic of Kazakhstan.

This trademark is used by the claimant for labelling of the products, i.e. Scottish whiskey supplied to different countries of the world. It has been established by the court that the defendant imported the Scottish whiskey labelled with CHIVAS REGAL trademark into the territory of the Republic of Kazakhstan, which is confirmed with the customs freight declaration No. 50417/070213/0001289 dated February 07, 2013. The goods were supplied by LATLIGA LLC, which was specified as the sender in customs declarations and shipping documents. According to Clause 2 Article 125 of the CC, the results of intellectual creative activity and brand identities, which may be objects of exclusive rights (intellectual property items), may be used by third parties upon the right holder's consent only. Clause 2 Article 1025 of the CC gives a definition of use of the trademark according to which use of the trademark is any putting thereof into circulation : production, application, import, storage, offer for sale, sale of the trademark or the goods labelled with this trademark. In terms of the listed provisions, import of the goods labelled with the trademark into the territory of the Republic of Kazakhstan shall be an independent form of use of the trademark when putting it into civil circulation within the territory of Kazakhstan. Herewith, the defendant's arguments that it did not label the imported goods with the disputed trademark, the given trademark had been labelled by the right holder itself or upon its consent, and the imported goods were original ones are of no legal significance, as these are different ways of use of the trademark according to the abovementioned provision. Ways of unlawful use of the trademark shall be differentiated ; one of them is counterfeiting of goods and trademarks and related confusion of consumers, and the other one is import of original products or another use of the trademark without the right holder's consent (parallel import).

Brig LLP used the claimant's trademark by importing the Scottish whiskey labelled with CHIVAS REGAL trademark belonging to the claimant into the territory of the Republic of Kazakhstan.

The defendant has provided no evidence confirming legality of use of this trademark when importing the goods into the territory of the Republic of Kazakhstan and putting them into civil circulation there.

The principle of exhaustion of the exclusive right established in a certain country determines from which moment circulation of the goods labelled with the trademark shall be performed within the territory of this country beyond the right holder's control.

The regional exhaustion principle, according to which the right shall be deemed to be exhausted from the moment the goods are put into civil circulation in one of the states of the relevant region, is valid in member states of the European Union.

As for the laws of Kazakhstan, Clause 7 Article 19 of the Law stipulates the national exhaustion principle assuming that use of the trademark by other persons with regard to the goods which have been put into civil circulation within the territory of the Republic of Kazakhstan by the right holder itself or upon its consent shall not be violation of the exclusive right to the trademark.

According to Clause 1 Article 964 of the CC, the exclusive right to the result of intellectual creative activity or brand identity shall be the property right of their holder to use the intellectual property item by any means at its own discretion.

The object of exclusive rights may be used by other persons only upon the right holder's consent. The Company has no contractual relations with Brig LLP, and the right holder has given no consent to import of the products labelled with CHIVAS REGAL trademark to this LLP. On the basis of the regional exhaustion principle, according to which the goods put into circulation upon the right holder's consent in one state of the European Union may be distributed in other states of the European Union without the right holder's consent, the supplier of Brig LLP was free to distribute the goods labelled with the claimant's trademark in all states of the European Union, but the goods could be imported into the territory of the Republic of Kazakhstan only upon the right holder's consent, as the applicable laws of Kazakhstan stipulate the national exhaustion principle.

The evidence confirming legality of the defendant's use of CHIVAS REGAL trademark belonging to the claimant while importing the goods, i.e. the Scottish whiskey labelled with the given trademark, into the territory of the Republic of Kazakhstan under customs freight declaration No. 50417/070213/0001289 dated February 07, 2013, were not given in the case papers, and the claimant's arguments for the opposite were not refuted at the court hearing. According to Article 1032 of the CC, the person that uses the trademark unlawfully shall terminate the violation.

Therefore, the case papers confirm the fact of the defendant's unlawful use of the brand identity belonging to the claimant, i.e. violation of the claimant's exclusive rights to use of the trademark, so the claimant's demand to recognise the defendant's import of the goods labelled with CHIVAS REGAL trademark into the territory of the Republic of Kazakhstan, i.e. use of the given trademark, illegal shall be satisfied.

According to the listed legal provisions, the claimant's demand to prohibit Brig LLP to take any action of unlawful use of the protected CHIVAS REGAL trademark registered under certificate No. 30 dated November 27, 1992 or the symbols which are confusingly similar thereto within the territory of the Republic of Kazakhstan without the right holder's consent shall be satisfied.

The references of the local courts to the provisions of the TRIPS and the GATT are inconsistent, as the given international acts had not been duly ratified by the Republic of Kazakhstan by the time of examination of the case, so they were not applicable. In addition, the given international acts also contain regulations saying that neither of their provisions shall be interpreted to the prejudice of intellectual property, and each state is entitled to establish its own exhaustion principle (Article 6 of the TRIPS).

The conclusions of the local courts on unfair practices of the claimant and an attempt to restrict the defendant's commercial activity are also inconsistent, as the claimant's actions directed towards protection of its rights to the trademark may not be deemed to be unfair practices themselves. Quite the opposite, the Judicial Chamber deems the defendant's actions to be unfair competition, as unlawful use of the trademark is unfair competition according to Clause 1 Part 2 Article 16 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Competition".

The references of the local courts to the Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Kazakhstan and the European Communities (Brussels, January 23, 1995) on prohibition of restrictions of goods circulation as a ground for the decision on dismissal of the claim are also inconsistent, as the Republic of Kazakhstan introduces no restrictions on free circulation of goods in this case ; such restrictions may be introduced by the right holder on the basis of the national exhaustion principle adopted by the Republic of Kazakhstan in order to protect intellectual property rights and bring national laws into compliance with the international regulations. Therefore, the first instance court applied the provisions of the substantive law incorrectly : the provisions of the abovementioned laws were interpreted wrongly, and the given violations were not remedied by the appellate and cassation courts. These violations are substantial, as they have led to incorrect settlement of the dispute resulting in adoption of a new decision on satisfaction of the Company's claim. Being guided by Subclause 6) Part 4 Article 398 of the CPC of the Republic of Kazakhstan, the Supervisory Judicial Chamber

HAS HELD :

To overturn the decision of the Specialised Inter-District Economic Court of the Region of Aktobe dated May 29, 2014, the resolution of the Appellate Judicial Division for Civil and Administrative Cases of the Aktobe Regional Court dated September 15, 2014, the resolution of the Cassation Judicial Division of the Aktobe Regional Court dated April 07, 2015 on this case, and to adopt a new decision.

To satisfy the claim of Chivas Holdings (IP) Limited against Brig LLP to recognise the use of Chivas Regal trademark in breach of the rights of the trademark holder and to prohibit actions directed towards the use of Chivas Regal trademark.

To recognise the use of Chivas Regal trademark by Brig LLP while importing the Scottish whiskey labelled with the given trademark into the territory of the Republic of Kazakhstan without the right holder's consent illegal and violating the exclusive rights of Chivas Holdings (IP) Limited.

To prohibit Brig LLP to take any action of unlawful use of the protected Chivas Regal trademark registered under certificate No. 30 dated November 27, 1992 or the symbols confusingly similar thereto within the territory of the Republic of Kazakhstan without the consent of the right holder, i.e. Chivas Holdings (IP) Limited.

To collect KZT 6,166 (six thousand one hundred and sixty-six tenge) from Brig LLP for the benefit of Chivas Holdings (IP) Limited to indemnify for the state duty paid.

The motion of Chivas Holdings (IP) Limited shall be satisfied.

UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE FEDERAL CIRCUIT
14 MARS 2016

**Halo Creative & Design Limited, Halo Trademarks Limited,
Halo Americas Limited**

Contre

Comptoir Des Indes Inc., David Ouaknine

*FORUM NON CONVENIENS –
PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES – ADEQUATION*

Synthèse

Le 14 mars 2016, la cour d'appel fédérale des Etats-Unis s'est prononcée sur les conditions d'octroi d'une déclaration d'incompétence au profit d'un tribunal étranger en matière de propriété intellectuelle.

En l'espèce, Halo, une société hongkongaise créant des meubles haut-de-gamme, a assigné la société canadienne, Comptoir des Indes, pour violation de brevets, dessins et modèles, droit d'auteur et marques. La société Halo reproche également à Comptoir des Indes d'avoir violé les statuts de l'Etat de l'Illinois protégeant les consommateurs contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses. La société Comptoir des Indes demande le rejet de la plainte en se fondant sur le principe de « forum non conveniens », et en soulignant que la cour fédérale du Canada serait d'avantage compétente pour connaître du litige.

Le tribunal du district de l'Illinois rejette la plainte de la société Halo et se déclare incompétent au profit de la cour canadienne. La société Halo fait alors appel de cette décision.

La cour d'appel fédérale des Etats-Unis ainsi saisie de l'affaire, considère qu'il revient aux juridictions américaines de trancher. Les juges ont considéré que pour se prononcer incompétent en faveur d'un tribunal étranger, le tribunal du district de l'Illinois aurait dû vérifier que cette compétence alternative était adéquate et disponible. Le tribunal étranger doit en effet avoir la possibilité d'octroyer d'éventuelles réparations relatives au litige. En l'occurrence, la cour d'appel fédérale a considéré que rien ne garantissait que la cour canadienne ne juge un conflit portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle survenue ailleurs qu'au Canada et qu'il n'y avait par ailleurs, aucune garantie que la cour canadienne n'applique le droit américain.

Enfin, les juges ont considéré que dans une telle hypothèse, la condition d'adéquation entre le droit du pays dans lequel le litige intervient et le droit dans lequel le procès est jugé, ne serait pas respectée.

United States Court of Appeals for the Federal Circuit, HALO CREATIVE & DESIGN LIMITED, HALO TRADEMARKS LIMITED, HALO AMERICAS LIMITED, Plaintiffs-Appellants v. COMPTOIR DES INDES INC., DAVID OUAKNINE, Defendants-Appellees 2015-1375 Appeal from the United States District Court for the Northern District of Illinois in No. 1:14-cv-08196, Senior Judge Harry D. Leinenweber Decided: March 14, 2016 BARRY HORWITZ, Greenberg Traurig LLP, Chicago, IL, argued for plaintiffs-appellants. Also represented by RICHARD DANIEL HARRIS. MARK RAY BAGLEY, Tolpin & Partners, PC, Chicago, IL, argued for defendants-appellees. HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC. Before DYK, MAYER, and HUGHES, Circuit Judges. DYK, Circuit Judge. Halo Creative & Design Ltd., Halo Trademarks Ltd., and Halo Americas Ltd. (collectively, “Halo”), own two U.S. design patents, thirteen U.S. copyrights, and one U.S. common law trademark relating to twenty-five of their furniture designs. Halo is located in Hong Kong. Halo sued Comptoir Des Indes, Inc. (“Comptoir”), a Canadian company, and its CEO, David Ouaknine (collectively, “appellees”), a Canadian resident, in the Northern District of Illinois. Halo asserted that appellees infringed their intellectual property and violated Illinois consumer fraud and deceptive business practices statutes. Appellees moved to dismiss on forum non conveniens grounds, contending that the Federal Court of Canada would be a superior forum. The district court granted the motion and dismissed the case. Halo Creative & Design Ltd. v. Comptoir Des Indes, Inc., No. 14C8196, 2015 WL 426277, at *3 (N.D. Ill. Jan. 29, 2015) (“Halo”). Halo appeals. We reverse and remand for further proceedings. BACKGROUND Halo is a Hong Kong private company that designs and sells high-end modern furniture. It is the exclusive owner of U.S. Design Patent Nos. D655,526 S and D655,100 S, thirteen U.S. copyrights,¹ and one U.S. 1 Halo has pending copyright applications, not registered copyrights, but the Seventh Circuit follows the prevailing “application approach” rather than the “registration approach,” see *Chi. Bd. of Educ. v. Substance, Inc.*, 354 F.3d 624, 631 (7th Cir. 2003); 2 Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 7.16[B][3][b][ii] HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC. 3 common law trademark, all relating to twenty-five of its furniture designs. Halo’s common law trademark, ODEON, is used in association with at least four of its designs. Halo sells its furniture in the United States, including through its own Timothy Oulton retail stores. Appellee Comptoir, a Canadian corporation, also designs and markets high-end furniture. Comptoir’s furniture products are produced by manufacturers in China, Vietnam, and India. Comptoir’s furniture products are imported into the United States, where Comptoir offers its products for sale to consumers directly at various furniture shows and also through several distributors across the country, including in the Northern District of Illinois. On October 20, 2014, Halo brought suit against appellees in the Northern District of Illinois, alleging infringement of its U.S. design patents, copyrights, and trademark. Halo also alleged that appellees had violated Illinois consumer fraud and deceptive business practices statutes. Halo accused twenty-five of appellees’ products of infringement. Twenty-three of those twenty-five were the subject of Halo’s copyright infringement allegations. With respect to two products, Halo alleged infringement only of its design patents. Four of appellees’ products were also alleged to infringe Halo’s trademark. Appellees moved to dismiss on forum non conveniens grounds, contending that Canada, where appellees reside, “is a far superior forum in which to resolve this dispute.” A. 229.2 Appellees’ theory was that a copyright remedy (2015), and therefore Halo’s copyright applications suffice to bring suit for infringement pursuant to 17 U.S.C. § 411(a). For convenience we refer to the applications as “copyrights.” 2 Pages in Halo’s appendix are referred to as A __. 4 HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC. would be available in the Federal Court of Canada. Appellees’ only evidence concerning the remedies available in the Federal Court of Canada was a printout of a webpage from the site of the Federal Court of Canada. The webpage explained that the Federal Court of Canada has jurisdiction to adjudicate “intellectual property rights, including copyright, industrial design... patents... and trade-marks.” A. 249. Appellees did not adduce any expert testimony regarding the adequacy of the Federal Court of Canada as an alternative forum. Nor did appellees submit any evidence that the Canadian courts could provide a remedy for United States infringement. Halo opposed the motion, arguing both that Canada would not be an adequate forum to resolve its United States intellectual property dispute and that private and public interests militated against dismissal. The district court concluded that Canada would be an adequate forum. It explained that Halo could seek relief for its copyright claims under Canadian law, because Canada, Hong Kong, and the United States are all signatories of the Berne Convention. Further, even though there was no evidence that the

Canadian courts would apply United States law, the court reasoned that “the United States has recognized the potential of applying the copyright laws of other nations and perhaps Canada could do likewise.” *Halo*, 2015 WL 426277, at *2. The court did not address Halo’s design patent, trademark, or state law allegations. The district court then balanced the private and public interests. As for private interests, the district court found that access to proof and the cost of obtaining attendance of willing witnesses weighed in favor of appellees. As for public interests, the district court found that the existence of a local interest in having localized controversies decided at home was neutral, while familiarity with governing law pointed perhaps slightly in Halo’s *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* 5 favor. Balancing all of the interests, the district court concluded that they weighed in appellees’ favor. Accordingly, the district court dismissed the complaint. Halo appeals. We have jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. § 1295(a)(1). Under Seventh Circuit law, we review a district court’s grant of a motion to dismiss on forum non conveniens grounds for abuse of discretion. *Fischer v. Magyar Allamvasutak Zrt.*, 777 F.3d 847, 866 (7th Cir. 2015); see also *Piper Aircraft Co. v. Reyno*, 454 U.S. 235, 257 (1981).

DISCUSSION The doctrine of forum non conveniens has a long history. Although transfer between federal courts was codified in 28 U.S.C. § 1404(a), forum non conveniens concerning foreign and state venues has always been a common-law doctrine. *Piper Aircraft*, 454 U.S. at 253; 14D Charles Alan Wright et al., *Federal Practice and Procedure* § 3828 (4th ed.). In 1947, the Supreme Court recognized that the doctrine applies to suits in federal district court in *Gulf Oil Corp. v. Gilbert*, 330 U.S. 501, 507 (1947), and *Koster v. (American) Lumbermens Mutual Casualty Co.*, 330 U.S. 518, 526 (1947). Forum non conveniens, the Court explained, allows a federal district court to dismiss a suit over which it would normally have jurisdiction if trial in a foreign forum would “best serve the convenience of the parties and the ends of justice.” *Koster*, 330 U.S. at 527. Whether dismissal would promote convenience and justice should be determined by weighing various private and public interest factors. See *Gilbert*, 330 U.S. at 508. Such private interest factors include: “the relative ease of access to sources of proof; availability of compulsory process for attendance of unwilling, and the cost of obtaining the attendance of unwilling, witnesses; [and the] possibility of view of the premises.” *Id.* Public interest factors include: “con- 6 *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* gest[ion]” of the courts; the burden of jury duty imposed upon a “community which has no relation to the litigation”; “a local interest in having localized controversies decided at home”; and the potential for a “conflict of laws.” *Id.* at 508–09. The Supreme Court returned to the doctrine of forum non conveniens in *Piper Aircraft*. There the Court confronted a wrongful death action arising out of a plane crash in Scotland. 454 U.S. at 238–39. All of the decedents were Scottish residents, and their administrator brought suit against the American plane and propeller manufacturers in United States district court, asserting, inter alia, strict tort liability theories. *Id.* at 239–40. The district court dismissed on forum non conveniens grounds, but the Third Circuit reversed, reasoning that strict tort liability theories were unavailable in Scotland, and thus dismissal would “work a change in the applicable law” such that forum non conveniens dismissal was precluded. *Id.* at 246. The Supreme Court disagreed. Every forum non conveniens inquiry, the Court explained, must begin with a determination of whether there exists an alternative forum that is both adequate and available to hear the case. *Id.* at 254 n.22. An alternative forum is available if “the defendant is ‘amenable to process’ in the other jurisdiction.” *Id.* An alternative forum is adequate unless “the remedy offered by the other forum is clearly unsatisfactory,” as when “the alternative forum does not permit litigation of the subject matter of the dispute.” *Id.* Contrary to the holding of the Third Circuit, “[t]he possibility of a change in substantive law” does not automatically render an alternative forum inadequate. *Id.* at 247. Rather, an alternative forum is inadequate only if the remedy it would provide is “so clearly inadequate or unsatisfactory that it is no remedy at all.” *Id.* at 254. If no available and adequate alternative forum exists, forum *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* 7 non conveniens dismissal is not permitted. *Id.* at 254 n.22. If such an alternative forum does exist, district courts must proceed to balance the private and public interest factors described in *Gilbert* to determine whether dismissal is warranted. See *id.* at 257. It is clear after *Piper Aircraft* that an alternative forum is not adequate unless it “permit[s] litigation of the subject matter of the dispute.” *Id.* at 254 n.22; see also *Kamel v. Hill-Rom Co., Inc.*, 108 F.3d 799, 803 (7th Cir. 1997) (“An alternative forum is adequate when the parties will not be deprived of all remedies or treated unfairly.”). In other words, adequacy is determined by whether the foreign forum will provide “some potential avenue for redress for the subject matter of the dispute.” *Stroitelstvo Bulg. Ltd. v. Bulgarian-Am. Enter. Fund*, 589 F.3d 417, 421 (7th Cir. 2009). Thus while “it is not enough to say that the transfer will ‘lead to a change in applicable law unfavorable to the plaintiff,’” *Fischer*, 777 F.3d at 867 (quoting *In re Factor VIII or IX*

Concentrate Blood Prods. Litig., 484 F.3d 951, 956 (7th Cir. 2007)), a change in law cannot be such that the plaintiff would be left without any “potential avenue for redress for the subject matter of the dispute.” *Stroitelstvo*, 589 F.3d at 421.3 The moving party bears the burden of persuasion as to the adequacy of the alternative forum. *In re Ford Motor Co., Bridgestone/Firestone North Am. Tire, LLC*, 344 F.3d 648, 652 (7th Cir. 2002). Appellees fail to meet that burden here. 3 See also *Lockman Found. v. Evangelical All. Mission*, 930 F.2d 764, 768 (9th Cir. 1991); *Cheng v. Boeing Co.*, 708 F.2d 1406, 1411 (9th Cir. 1983); *Figueiredo Ferraz E Engenharia de Projeto Ltda. v. Republic of Peru*, 665 F.3d 384, 390 (2d Cir. 2011). 8 *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* The first requirement for an alternative forum is availability, i.e., that “all parties are amenable to process and are within the forum’s jurisdiction.” *Fischer*, 777 F.3d at 867 (quoting *Kamel*, 108 F.3d at 803). Appellees, a Canadian corporation, would be amenable to process in Canada. Halo does not dispute that it too would be subject to the Federal Court of Canada’s jurisdiction if it filed suit there. Thus, the Federal Court of Canada is an available alternative forum. But Halo vigorously contests that the Federal Court of Canada would be an adequate forum. The district court based its adequacy analysis exclusively on Halo’s copyright claims, and, on appeal, appellees continue to focus solely on copyright in defending the adequacy of the Federal Court of Canada. The district court offered two reasons in support of its conclusion that the Federal Court of Canada is an adequate forum. First, the district court posited that because Canada, Hong Kong, and the United States are all signatories to the Berne Convention, Halo is “entitled to all of the protections offered by Canadian [copyright] law to Canadian citizens.” Halo, 2015 WL 426277, at *1. True enough, but this alone is no answer to the ultimate question of whether the Federal Court of Canada could provide “some potential avenue for redress for the subject matter of the dispute.” *Stroitelstvo*, 589 F.3d at 421. The Berne Convention requires “national treatment,” which means that “authors should enjoy in other countries the same protection for their works as those countries accord their own authors.” 5 *Nimmer on Copyright* § 17.01[B][1][a] (alterations omitted). The Berne Convention does not require that member countries provide remedies for extraterritorial infringing activity. Nor does the Berne Convention require that Canada apply its laws extraterritorially. The district court improperly conflated “national treatment” with extraterritorial enforcement. While the district *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* 9 court was correct that, under the Berne Convention, Halo would be entitled to all of the protections available to Canadian citizens under Canadian law, there is no indication that Canadian citizens could successfully sue in Canada with respect to exclusively extraterritorial infringement. Halo’s complaint seeks redress for alleged infringement of its United States intellectual property rights that occurred in the United States. Territoriality is always of concern in intellectual property disputes. It cannot be assumed that a foreign court would adjudicate an intellectual property dispute where the alleged infringement occurred elsewhere, and the case otherwise has little or no connection to the chosen forum. The copyright and patent laws of the United States certainly reflect such territoriality. United States copyright law, for example, generally admits of no remedy for extraterritorial infringement unless a predicate act of infringement was first committed within the United States. *Nimmer on Copyright* § 17.02; *Tire Eng’g & Distrib., LLC v. Shandong Linglong Rubber Co.*, 682 F.3d 292, 307 (4th Cir. 2012).4 Appellee has provided no evidence that Canadian copyright law operates any differently. To the contrary, a leading Canadian Copyright treatise notes that “a Canadian court would not have jurisdiction to entertain in an action brought by an author of a work in respect of acts being committed outside Canada, even if the defendant was within Canada.” John S. McKeown, *Canadian Law of Copyright and 4 Patent law is also territorial*. E.g., *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437, 455 (2007) (“The traditional understanding that our patent law operates only domestically and does not extend to foreign activities is embedded in the Patent Act itself.” (alterations, citations, and internal quotation marks omitted)). 10 *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* *Industrial Designs* 591 (3d ed. 2000).5 While the Seventh Circuit has approved the use of expert testimony to establish the adequacy of an alternative forum, e.g., *Fischer*, 777 F.3d at 867; *In re Factor VIII*, 484 F.3d at 956–57, appellees have adduced no such evidence. The only evidence appellees submitted to the district court was a printout of a webpage from the site of the Federal Court of Canada, simply showing that the Federal Court of Canada has jurisdiction to adjudicate “intellectual property rights, including copyright, industrial design... patents... and trade-marks.” A. 249. But this evidence demonstrates nothing more than the unremarkable proposition that the Federal Court of Canada has jurisdiction over Canadian intellectual property disputes. For the first time on appeal, appellees also cite certain 5 Because “protection given under the [Canadian Copyright] Act is territorial,” “extra territorial proceedings” have been precluded “on the basis

that a territorial right cannot be violated by an extraterritorial act.” *Id.* at 523, 591. “[T]he jurisdiction of Canadian courts is confined to matters where a real and substantial connection with the forum jurisdiction exists.” *Tolofson v. Jensen* (sub nom. *Lucas (Litig. Guardian of) v. Gagnon*), [1994] 3 S.C.R. 1022, 1026. Another treatise confirms that “Canadian rights do not extend to reproductions that occur abroad,” David Vaver, *Intellectual Property Law* 152 (2nd ed. 2011), as does a 2010 case from the Canadian Federal Court of Appeal, *Sirius Canada Inc. v. CMRRA/SODRAC Inc.*, 2010 FCA 348, [2012] 3 F.C.R. 717 (“[T]he act of authorizing [an infringing act] in Canada is not actionable under the Copyright Act where the primary infringement occurs outside Canada,” given the “well established and well understood territorial limitation of the Copyright Act.”). *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* 11 provisions of the Canadian Copyright Act. Section 64 of the Act covers “useful articles,” which are defined as any “article that has a utilitarian function,” i.e., “a function other than merely serving as a substrate or carrier for artistic or literary matter,” and provides certain situations in which infringement of such “useful articles” may occur. Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, § 64, available at <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/page-27.html>. But neither this provision nor any other in the Canadian Copyright Act provides a remedy for extraterritorial infringement. There is no evidence in the record that any act of alleged infringement occurred in Canada.⁶ There is no evidence that appellees’ furniture is designed in Canada, or that the allegedly infringing furniture was shipped through Canada to the United States after manufacture in Asia. It is undisputed that the only evidence of any connection to Canada in the record is that appellees have their principal place of business there. But this fact alone cannot suffice. The question is whether the Federal Court of Canada could provide “some potential avenue for 6 The sole material before the district court consisted of the parties’ briefs, which made no mention of infringing activity in Canada. When asked at oral argument whether the record reflects that Comptoir’s furniture was designed in Canada, counsel for appellees stated, “the record does not show that. I would agree with that.” Oral Arg. at 16:13–16:17. When asked whether the record shows if any infringing act occurred in Canada, counsel stated, “I will admit that the record did not get that specific.... The presumption was if you have a Canadian company, the courts of Canada are going to have jurisdiction over it, and that’s as far as the analysis went.” *Id.* at 19:49–19:53, 22:33–22:44. 12 *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* redress for the subject matter” of Halo’s dispute. *Stroitelstvo*, 589 F.3d at 421. There is no evidence of any predicate act of infringement that occurred in Canada—let alone evidence that such a predicate act, if found, would enable the Federal Court of Canada under Canadian law to redress subsequent infringing acts in the United States. Second, the district court explained that “the United States has recognized the potential of applying the copyright laws of other nations and perhaps Canada could do likewise.” *Halo*, 2015 WL 426277, at *2. But this is mere speculation as to what the Canadian courts would do. The district court cited no support for the proposition that a Canadian court could or would apply United States copyright law, or, for that matter, patent or trademark law. Nor have appellees adduced any such evidence. On appeal, appellees do not even argue that the Federal Court of Canada would apply United States law. To the contrary, it appears that the only intellectual property law the Federal Court of Canada would apply is its own. See, e.g., Lesley Ellen Harris, *Canadian Copyright Law* 66 (4th ed. 2014). To be sure, there is isolated support in the United States cases, whatever the relevance of United States case authority may be, that United States courts can sometimes redress infringement occurring abroad by applying foreign law, see, e.g., *Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co.*, 145 F.3d 481, 492 (2d Cir. 1998), or that foreign courts could redress United States infringement by applying United States law, see *Creative Tech., Ltd. v. Aztech Sys. Pte., Ltd.*, 61 F.3d 696, 702 (9th Cir. 1995). But these are cases in which at least a predicate infringing act occurred in the forum jurisdiction. In *Boosey & Hawkes*, a film was produced in the United States, and alleged infringement occurred abroad where the film was distributed. 145 F.3d at 484–85. The *HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC.* 13 Second Circuit suggested that the United States district court might give redress for the foreign infringement. *Id.* at 491. In *Creative Technology*, the initial acts of alleged infringement occurred in Singapore, and the court determined that the High Court of Singapore would not be precluded from redressing damages stemming from the subsequent distribution of those products in the United States. 61 F.3d at 702. The continued vitality of *Boosey & Hawkes* is open to doubt. See 5 *Nimmer on Copyright* § 17.03[A]. Even in cases where predicate infringing acts occurred in the United States, the application of foreign copyright law has remained an “anomaly in the jurisprudence,” and the “specter” of “opening the floodgates to resolution in U.S. courts of cases alleging violation of other nations’ copyright laws... remains unrealized in practice, with rare exception.” *Id.* at § 17.03[A]. In any event, there is

no evidence that any predicate act occurred in Canada, and no authority that Canada would provide a remedy for United States infringement or apply United States law under such circumstances. Thus, based on the evidence in the record, the Federal Court of Canada would fail to provide any “potential avenue for redress for the subject matter” of Halo’s dispute, *Stroitelstvo*, 589 F.3d at 421, even with regard to Halo’s claims of copyright infringement. The district court abused its discretion in concluding otherwise. It is particularly important that a forum non conveniens movant demonstrate the adequacy of an alternative forum when the dispute implicates the enforcement of intellectual property rights. The policies underlying United States copyright, patent, and trademark laws would be defeated if a domestic forum to adjudicate the rights they convey was denied without a sufficient showing of the adequacy of the alternative foreign jurisdiction. 14 HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES INC. It is largely for this reason that district courts have routinely denied motions to dismiss on forum non conveniens grounds when United States intellectual property rights form the crux of the dispute. See, e.g., *Potothera, Inc. v. Oron*, No. 07-CV-490-MMA(AJB), 2009 WL 734282, at *4 (S.D. Cal. Mar. 19, 2009) (“Israel does not provide an adequate alternative forum because Plaintiff’s claims could not be resolved fully there and an Israeli decision regarding U.S. patent rights would be unenforceable in this country.”); *Greenlight Capital, Inc. v. GreenLight (Switzerland) S.A.*, No. 04 Civ. 3136(HB), 2005 WL 13682 (S.D.N.Y. Jan. 3, 2005) (“[T]here is no evidence that Greenlight Capital will be able to fully litigate its U.S. trademark rights in Switzerland because trademark rights are largely territorial.”) (citations, internal quotation marks, and alterations omitted); *Jose Armando Bermudez & Co. v. Bermudez Int’l*, No. 99 Civ. 9346(AGS), 2000 WL 1225792 (S.D.N.Y. Aug. 29, 2000) (“[T]he Dominican courts are unlikely to be able to grant an adequate remedy to plaintiff, because plaintiff’s claims are primarily governed by U.S. trademark and copyright law and are based on infringing acts in the United States.”). Because we hold that the district court abused its discretion and therefore that dismissal on forum non conveniens grounds was improper, we need not address Halo’s remaining arguments regarding whether the district court abused its discretion by focusing solely on Halo’s copyright claims when two of the accused products were allegedly covered only by design patents, whether Canadian copyright law would even protect the furniture designs at issue, or whether the district court erred in allocating the burden of proof or balancing the private and public interest factors.

REVERSED AND REMANDED HALO CREATIVE & DESIGN v. COMPTOIR DES INDES

COSTS Costs to appellees.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 26 OCTOBRE 1916

Les fils de P. Bardinet

Contre

Fournié frères

***SAISIE EN DOUANE – PROCEDURE IRRÉGULIERE – IMITATION –
SIMILITUDE – CONFUSION POSSIBLE – CONCURRENCE ILLICITE***

Synthèse

La partie qui a formé un appel incident basé sur des motifs déterminés s'adaptant à cet incident, ne peut être considérée, aux termes de l'art 433 du Code de procédure civile, comme ayant fait abandon de son droit d'augmenter l'étendue de son appel, lorsque le procès vient devant la Cour pour être jugé au fond.

La saisie de marchandises, effectuée pour cause d'imitation de marque, dans un pays étranger, si elle est déclarée nulle pour inobservation des règles de procédure prescrites par la législation dudit pays, constitue un acte dommageable ; mais, pour fixer le quantum de la réparation à laquelle il donnerait lieu, le juge doit peser les motifs pour lesquels la saisie avait été opérée, et réduire cette réparation aux dépens, s'il estime qu'elle était en fait justifiée par une concurrence illicite consistant en une imitation de marque, le défendeur s'étant exposé par sa propre faute à la mesure dont il se plaint.

Arrêt

Attendu que les fils Bardinet soutiennent à tort que l'appel incident formé par Fournié frères n'est pas recevable sous prétexte qu'antérieurement à l'arrêt de sursis du 7 juillet 1913, lesdits intimés avaient déjà interjeté appel incident, et cantonné leur action à des chefs autres que ceux relevés par leurs conclusions actuelles ; qu'ayant ainsi limité leur demande une première fois, ils ne peuvent l'étendre aujourd'hui à nouveau, après le premier arrêt qui a circonscrit le débat. Mais attendu qu'aux termes de l'article 43 du C.P.C, l'intimé a le droit de faire appel incident en tout état de cause ; que l'arrêt pré-relaté du 7 juillet 1913 n'a statué que sur une questions de sursis ; que le silence des appelants ne peut en l'espèce être considéré comme un abandon de leur droit absolu d'augmenter ou de restreindre l'étendue de leur appel, que l'affaire revient donc entière aujourd'hui, et qu'il y a, par suite, lieu de décider sur toutes les questions qui sont soumises à la Cour.

Au fond :

Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par Fournié frères est fondée sur deux chefs distincts ;

Qu'ils reprochent tout d'abord aux fils Bardinet qui avaient fait procéder à leur préjudice, à Buenos-Aires, à une saisie en douane de caisses « Rhum Morena » leur appartenant et qui n'avaient pas suivi la procédure prévue par le législateur argentin, ce qui rendait incontestablement nulle la saisie opérée, de n'en avoir pas immédiatement donné main levée ; Que leur deuxième grief consiste à prétendre que la saisie ainsi pratiquée à raison d'une prétendue imitation frauduleuse de la marque « *Negrita* » appartenant aux fils Bardinet était injustifiée, et qu'ils demandent aujourd'hui qu'il soit jugé qu'il n'existe aucune ressemblance entre les deux marques et qu'aucune confusion n'est possible.

Sur le premier grief :

Attendu qu'il est indiscuté que la procédure de saisie opérée au nom des fils Bardinnet est nulle, que ceux-ci reconnaissent cette nullité et offrent par leurs conclusions de donner main levée de cette saisie ; qu'ils sont donc en faute, même en admettant que les frères Fournié eussent eu la possibilité de se pourvoir devant les tribunaux argentins pour rentrer en possession de leurs marchandises ; mais que pour apprécier l'étendue de leur responsabilité, il convient d'examiner le deuxième chef de la demande de Fournié frères.

Sur le deuxième chef :

Attendu qu'il est constant en fait que les fils Bardinnet ont fait, tant en France qu'à l'étranger et notamment en République Argentine, le dépôt de leur marque « *Négrita* » antérieurement à celui de la « *Morena* » fait par Fournié frères ; que vainement ces derniers viennent soutenir, par leur appel incident, qu'aucune confusion n'était possible entre les deux marques ; que si aux appellations dont le sens est, sinon identique, tout au moins très rapproché, on ajoute la ressemblance frappante dans la forme de la bouteille, le bouchage, l'habillage, la dimension de l'étiquette, la figuration caractéristique réservée aux fils Bardinnet d'une tête de négresse, il importe peu, comme l'allèguent les frères Fournié, que la coloration de madras sur la figurine soit différente ; que l'ensemble de la présentation de la bouteille « *Morena* » est de nature à créer une confusion dans l'esprit sinon de l'acheteur averti, tout du moins du client de détail ; Qu'il y a lieu d'observer enfin, à titre de renseignement, que déjà cette ressemblance a été constatée par le juge fédéral de la République Argentine qui avait déclaré l'imitation certaine, et qu'on ne peut s'arrêter à cette objection que la Cour fédérale n'as pas maintenu la décision du premier juge, puisqu'elle a décidé sur une question d'irrecevabilité de la demande, et non pas examiné au fond ; Attendu, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intention de Fournié frères a été frauduleuse ou si l'imitation a été purement accidentelle, qu'il convient de déclarer que c'est par leur propre faute qu'ils se sont exposés à la saisie des fils Bardinnet, dont l'erreur a été provoquée par leurs agissements constituant au moins une concurrence illicite ; que, par suite, les frères Fournié n'ont pas évidemment droit de ce chef à des dommages-intérêts ;

Qu'il échec donc, la Cour possédant des éléments d'appréciation suffisants tirés tant du fond du débat que des documents versés, de n'allouer pour réparation de la faute commise par les fils Bardinnet, par défaut de main levée de leur saisie, que les dépens à titre de dommages-intérêts.

Par ces motifs :

La Cour reçoit Fournié frères en leur appel incident.

Au fond :

Réformant le jugement du 17 juillet 1912 dont est appel : donne acte aux fils Bardinnet de ce qu'ils consentent à la main levée de la-dite saisie ; Relève les appelants de leur condamnation en 3.000 francs de dommages-intérêts, mais les condamne à titre de dommages-intérêts aux dépens de première instance et d'appel de la présente instance ; Déboute Fournié frères de tous les autres chefs de leurs conclusions et notamment de la demande de donné acte au sujet des décisions de juridictions étrangères versées à titre de renseignement et non soumises à l'exequatur ; Rejette aussi leur demande de déclaration par la Cour qu'il n'existe aucune ressemblance entre les deux marques « *Rhum Morena* » et « *Rhum Négrita* » et qu'aucune confusion n'est possible. Donne main levée de l'amende.

Rédacteur en chef : David SAUSSINAN
Rédactrice :
Héloïse JARDEL

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