

Grosses délivrées **REPUBLIQUE FRANCAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 13 MARS 2015

(n°35, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **14/12664**

Décision déferée à la Cour : jugement du 15 mai 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°12/16452

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S.U. HARRIS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

ZAC Les Grands Champs

BP 91

22120 HILLION

Immatriculée au rcs de Saint-Brieuc sous le numéro B 377 826 136

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Bernard LAMON plaissant pour le Cabinet NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque C 1766

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Association FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège situé

83, avenue d'Italie

75013 PARIS

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, toque G 384

INTIMEE

S.A.S. GRAPHIC IDENTITE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

1, rue Eugène Varlin

Les Dorides

44100 NANTES

Immatriculée au rcs de Nantes sous le numéro B 872 802 038

Représentée par la SCP J.-L. LAGOURGUE & Ch.-H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029

Assistée de Me Fabrice LACIPIERE plaidant pour l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 401

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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

Selon exploit délivré le 13 mars 2012, l'association Fédération Internationale des Logis (ci-après : F.I.L.), fondée en 1949, regroupant des hôteliers et restaurateurs indépendants afin de favoriser le développement et la modernisation d'hôtels-restaurants de tradition et qui a, notamment, pour activité la délivrance, le contrôle et le retrait de labels ainsi que la surveillance du respect de chartes par elle établies et qui se prévaut de la titularité de droits sur les marques figuratives :

n°07 3 539 385 (représentant un foyer de cheminée) déposée le 23 novembre 2007 pour désigner les produits et services relevant des classes 16, 35, 39 et 43,

n°07 3 539 387 (représentant un foyer de cheminée de couleur verte sur fond brun) déposée le 23 novembre 2007 pour désigner les produits et services en classes 16, 35, 39 et 43 ainsi que de droits d'auteur sur ce dessin, après avoir fait procéder, le 19 septembre 2012, à un constat sur internet puis fait dresser, le 24 septembre 2012, un constat d'achat, et enfin fait procéder, le 07 novembre 2012, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Harris (dont l'activité porte, notamment, sur la commercialisation de produits allume-feu) a assigné cette dernière en contrefaçon de marques et de

droits d'auteur du fait de la reproduction d'un pictogramme de cheminée sur treize emballages de ses produits.

Par acte du 18 mars 2013, la société Harris a assigné en garantie la société Graphic Identité, agence de communication qui, selon devis accepté le 14 octobre 2010, lui a proposé des bons à tirer sur des propositions d'emballages, illustrés par des « picto » ou icônes représentant un barbecue et un foyer de cheminée et ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par **jugement** rendu le 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :

déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation,

dit que sont régulières les opérations de saisie-contrefaçon précitées,

déclaré l'association F.I.L. recevable à agir en regard de son objet social,

prononcé la nullité de la marque figurative n°07 3 539 387 par application de l'article L 715-3 du code de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement et déclaré irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque,

prononcé la déchéance des droits de la F.I.L. sur la marque n°07 3 539 385 à compter du 23 mai 2013 pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement,

ordonné la transmission de ces décisions pour inscription au registre national des marques une fois la décision devenue définitive,

rejeté les demandes de l'association F.I.L. au titre de la contrefaçon de cette dernière marque avant le 23 mai 2013 ainsi que celle au titre de l'atteinte portée à sa notoriété,

dit que le dessin de la cheminée revendiqué est protégeable par le droit d'auteur et qu'en reproduisant ce dessin sur l'emballage de treize de ses produits, la société Harris a commis des actes de contrefaçon,

fait injonction à la société Harris de cesser ces agissements, ce sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation,

condamné la société Harris à verser à la F.I.L. la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de ces faits de contrefaçon,

rejeté la demande de garantie formée par la société Harris à l'encontre de la société Graphic Identité,

condamné la société Harris à verser à la F.I.L. la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant les autres demandes formées à ce titre, et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2015, **la société par actions simplifiée Harris**, appelante, prie pour l'essentiel la cour, au visa des articles 56 et suivants, 117 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, L 122-1, L 122-2, L 122-4, L 331-1-3, L 332-1 et L 332-4, L 711-1, L 713-5, L 714-5, L 716-2, L 716-3 du code de la propriété intellectuelle et 1626 du code civil, de lui donner acte de son acquiescement aux demandes de la Fédération Internationale des Logis tendant à la protection par le droit d'auteur du dessin de cheminée qu'elle revendique ainsi qu'à la reconnaissance de la validité de ses marques n°07 3 539 387 et n°07 3 539 385 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en cause d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2014, **l'association Fédération Internationale des Logis** prie, en substance, la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Harris de ses demandes aux fins de nullité de l'assignation et des opérations de saisie-contrefaçon, en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir, jugé que le dessin de cheminée était protégeable par le droit d'auteur et que la société Harris a commis des actes de contrefaçon en le reproduisant sur treize produits,

de l'infirmier pour le surplus, de dire que les deux marques précitées sont valables et que la société Harris s'est rendue coupable de la contrefaçon de ces deux marques figuratives,

de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2014, **la société par actions simplifiée Graphic Identité** demande en substance à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la F.I.L., de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Harris de son appel en garantie à son encontre, de lui donner acte de son acquiescement aux demandes de la F.I.L. tendant à la protection par le droit d'auteur, du dessin de cheminée qu'elle revendique ainsi qu'à la reconnaissance des deux marques précitées et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en cause d'appel.

SUR CE,

Sur la demande de l'association F.I.L. tendant à la confirmation du jugement

Considérant que le tribunal a d'abord considéré que n'étaient pas recevables les demandes de la société Harris tendant à contester la validité de l'assignation en raison de l'insuffisance de l'exposé des moyens de droit et du défaut de capacité à agir du président de l'association F.I.L. ;

Qu'il a ensuite jugé qu'étaient valides les opérations de saisie-contrefaçon en se fondant sur des pièces attestant à suffisance du pouvoir d'agir du président de l'association et de la capacité à agir de cette dernière ;

Qu'il a, par ailleurs, considéré que l'association demanderesse à l'action était recevable à agir eu égard à l'objet figurant dans ses statuts et à l'étendue de sa mission ;

Qu'il a, enfin considéré que le dessin de cheminée stylisée revendiqué, résultat d'un apport créatif suffisant, était éligible à la protection instaurée par le droit d'auteur et qu'en reproduisant, sans autorisation, un dessin identique sur l'emballage de ses produits, la société Harris a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur ;

Considérant qu'alors que l'association F.I.L. poursuit la confirmation du jugement en ces diverses dispositions, la société Harris appelante et la société Graphic Identité ne formulent aucune prétention contraire dans leurs dernières écritures déterminant l'objet du litige, déclarant même y acquiescer ;

Que par application de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de considérer, en conséquence, que la cour n'est saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmer en ses dispositions sus évoquées ;

Sur la validité de la marque figurative n°07 3 539 387

Considérant que, formant appel incident, l'association F.I.L. reproche au tribunal d'avoir annulé cette marque (en couleur) aux motifs qu'il s'agit d'une marque collective de certification, qu'elle est uniquement utilisée afin d'établir un classement des établissements, membres affiliés, selon les

qualités des prestations hôtelières offertes et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un règlement d'usage définissant les critères du classement qu'elle réalise ;

Qu'elle soutient qu'il s'agit d'une qualification erronée car cette marque n'a aucune fonction de certification, étant exploitée à titre commercial sans un quelconque but de protection du consommateur ; qu'un comité d'affiliation décerne un certain nombre de points, selon des critères internes (au nombre de l'ordre de 500) et non point en fonction d'une qualité intrinsèque et objective, permettant une classification de une à trois cheminées et qu'il s'agit de marques d'identification d'un réseau hôtelier bénéficiant d'une uniformité de qualité mais de composant distinct, sans vocation d'uniformisation ni d'universalité ; que cette marque, à l'instar de la seconde, est par conséquent une marque individuelle non soumise à l'exigence de dépôt d'un règlement d'usage ;

Considérant, ceci rappelé, que l'appelante n'est pas contestée par les autres parties au litige dans la présentation de la fonction de sa marque et qu'il en ressort qu'elle n'a pas pour finalité de garantir, dans l'intérêt général, la conformité de produits ou services à des exigences et caractéristiques prédéterminées ; qu'elle présente, en réalité, les caractéristiques d'une marque collective ordinaire exploitée dans l'intérêt collectif des membres du groupement mais propre à celui-ci et tend à distinguer les professionnels qui y adhèrent de leurs concurrents ;

Qu'il s'en déduit que l'association ne peut être considérée comme soumise à l'exigence de dépôt du règlement d'usage de la marque, prévu à l'article L 715-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, et que doit être infirmé le jugement qui en décide autrement ;

Sur la validité des marques semi-figuratives n°07 3 539 385 et n°07 3 539 387

Considérant que l'association F.I.L. poursuit l'infirmité du jugement qui l'a déchu de ses droits sur cette marque, déposée le 23 novembre 2007 et publiée le 23 mai 2008, pour défaut d'usage sérieux, constatant cependant, en contemplation des pièces qu'elle produisait, la réalité d'une exploitation sous une forme modifiée (la cheminée en cause étant surmonté du terme « Logis ») mais aussi l'absence de revendication d'une telle exploitation ;

Que force est de considérer qu'elle produit bon nombre de pièces (n° 18 à 28 et 31) destinées à prouver que la marque est reproduite et sert, dans la vie des affaires, à identifier ses produits et services, qu'elle peut se prévaloir de son usage sous une forme modifiée qui n'en altère pas le caractère distinctif afin de présenter et accompagner l'offre de ses produits et services dans sa relation avec la clientèle et que les sociétés Harris et Graphic Identité n'y apportent pas la contradiction ;

Qu'il peut être ajouté que cette appréciation n'est pas contredite par la juridiction européenne qui a dit pour droit, selon une appréciation transposable en droit national, que la condition d'usage sérieux d'une marque « (') *peut être remplie lorsqu'une marque enregistrée qui a acquis son caractère par suite de l'usage d'une autre marque complexe dont elle constitue un des éléments, n'est utilisée que par l'intermédiaire de cette autre marque complexe, ou lorsqu'elle n'est utilisée que conjointement avec une autre marque (...)* » (CJUE, *Colloseum Holding AG*, 18 avril 2013 sur question préjudicielle) ;

Sur la contrefaçon de marques

Considérant que l'association F.I.L. poursuit, de plus, l'infirmité du jugement qui a rejeté sa demande à ce titre, en conséquence de leur annulation ;

Que la société Graphic Identité « s'en rapporte » à l'appréciation de la cour sur ce point, dans la mesure où aucune demande n'est formée à son encontre ; que, de son côté, la société Harris n'acquiesce pas expressément à cette demande mais ne développe aucun moyen en droit ou en fait

tendant à contester l'appréciation globale du risque de confusion de l'association F.I.L. ;

Qu'il ressort de l'analyse des facteurs pertinents du cas d'espèce qu'elle développe que peuvent d'abord être retenues la similarité ou la complémentarité des produits et services couverts par ces marques, à savoir : les « *papiers, cartons adhésifs pour le ménage, vente au détail d'art de la table ; mise à disposition d'un terrain de camping* » et les produits destinés à l'allumage des feux commercialisés dans divers emballages supportant le dessin d'une cheminée ; qu'il en va de même de la similarité visuelle des signes en cause renvoyant semblablement à une cheminée et que doit être approuvée sa conclusion selon laquelle le consommateur pertinent, s'entendant du grand public, risquera de se méprendre sur l'origine des produits et services en cause en leur attribuant une origine commune ou en pensant que les produits et services ainsi couverts ou exploités proviennent d'entreprises économiquement liées ;

Que la contrefaçon peut, dans ces conditions, être retenue, étant relevé que l'association F.I.L. ne poursuit le prononcé d'aucune mesure réparatrice, par équivalent ou en nature ;

Sur l'appel en garantie formé par la société Harris à l'encontre de la société Graphic Identité

Considérant que le tribunal a rejeté cette demande aux motifs, en particulier, que l'examen des devis et factures ne fait pas apparaître clairement que le dessin de la cheminée a fait l'objet d'une cession de droit par la société Graphic Identité et que la société Harris ne peut donc se prévaloir de la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil dont l'application était, en toute hypothèse, écartée par les conditions générales de vente de la société Graphic Identité ;

Que la société Harris s'abstenant d'en débattre et de reprendre cette demande dans ses dernières conclusions d'appel, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Considérant que les parties s'accordent à dire que les frais et dépens exposés par chacune en cause d'appel doivent rester à la charge de chacune ;

Que rien ne s'oppose à l'accueil d'une telle demande ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a prononcé l'annulation des marques figuratives n°07 3 539 385 et n°07 3 538 387 dont est titulaire l'association Fédération Internationale des Logis et rejeté la demande de contrefaçon de marques dirigée à l'encontre de la société Harris SASU et, statuant à nouveau dans cette limite ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des marques n°07 3 539 385 (représentant un foyer de cheminée) déposée le 23 novembre 2007 pour désigner les produits et services relevant des classes 16, 35, 39 et 43 et n°07 3 539 387 (représentant un foyer de cheminée de couleur verte sur fond brun) déposée le 23 novembre 2007 pour désigner les produits et services en classes 16, 35, 39 et 43 dont est titulaire l'association Fédération Internationale des Logis, ceci avec acquiescement de la société Harris SASU ;

Dit qu'en reproduisant, sans autorisation, les marques figuratives précitées sur l'emballage de ses produits, la société Harris SASU a commis des actes de contrefaçon desdites marques au préjudice de l'association Fédération Internationale des Logis ;

Laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

La Greffière La Présidente