

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2018

(n°136, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/02435

Décision déferée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2018 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°16/08579

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. GUINOT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A. L'ORÉAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 632 012 100

S.N.C. GEMEY H... GARNIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 339 419 962

S.N.C. GEMEY PARIS-H... NEW YORK, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Immatriculée au rcs d'Orléans sous le numéro 339 381 584

Représentées par Me Bruno Z... de la A..., avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

Assistées de Me Céline B... plaidant pour l'AARPI GOWLING WLG (FRANCE), avocat au barreau de PARIS, toque P 127

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 6 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

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 Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La Société Guinot, créée en 1963, se présente comme étant depuis plus de 40 ans, avec sa société s'ur Mary Cohr, le leader mondial des produits de beauté et de maquillage pour les instituts de beauté.

Elle est titulaire des trois marques suivante :

- la marque française verbale MASTERS n°00 3 029 414, déposée le 22 mai 2000 et renouvelée le 5 mai 2010,
- la marque française semi figurative MASTERS COLORS n°01 3 112 457, déposée le 19 juillet 2001 et renouvelée le 23 juin 2011,

- la marque française semi figurative MASTERS COLORS PARIS n°10 3 790 207, déposée le 14 décembre 2010, ^{21 septembre 2018}

Elle précise qu'en 2000, elle a intenté une action en déchéance de marques à l'encontre de la société Lancôme, titulaire de deux marques françaises C... et TROPHEE U... C... qui a donné lieu à un protocole d'accord aux termes duquel elle renonçait à son action contre la cession gratuite de la marque C... et l'engagement du groupe L'Oréal de cesser tout usage de la dénomination MASTERS.

Elle indique que malgré cet engagement le groupe a déposé de nouvelles marques similaires.

La société Guinot a fait assigner les sociétés Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York appartenant au groupe L'Oréal devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 20 mai 2016, aux fins notamment de faire juger que l'usage des marques telles que C... I..., C... T..., C... GRAPHICC... S..., C... R..., C... Q..., C... P..., C... O..., C... N..., C... M..., ainsi que d'autres signes lancés après l'introduction de la procédure constitue des actes de contrefaçon de ses marques.

La société L'Oréal est intervenue volontairement dans la procédure aux côtés des défenderesses et par des conclusions du 14 février 2017 elle a fait valoir ses droits sur la marque de l'Union européenne C... n°1720580 déposée le 22 juin 2000 et invoqué une antériorité par une marque internationale C... n°374511 désignant la France déposée le 12 janvier 1971.

Par conclusions au fond signifiées le 27 avril 2017, la société Guinot a formé des demandes d'une part, en déchéance de la marque de l'Union européenne C... n°1720580 et d'autre part, en nullité pour fraude et pour contrefaçon des marques de l'Union européenne C... n°1720580, C... J... n°01210741, C... I... n°013803721, H... C... G... LIQUID n°14974935, C... F... n°13853957, C... L... n°13803671, C... K... n°12665601, C... E... n°12119632, C... J... n°12107041, C... HI-D... n°11735834 et D... C... n°10692655.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2017 puis le 30 novembre 2017, les sociétés Gemey H... Garnier, Gemey Paris-H... New York et L'Oréal ont demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris incompetent pour prononcer la déchéance et/ou la nullité des marques de l'union européenne de la société L'Oréal.

La société Guinot a soutenu la compétence de la juridiction parisienne au motif que ces demandes étaient formées à

titre reconventionnel dans une action en contrefaçon.

Par une ordonnance du 12 janvier 2018, le juge de la mise en état a :

- Dit que le tribunal de grande instance de Paris saisi à titre principal, n'a pas compétence pour prononcer :

* la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne « C... » n°1720580 appartenant à la société L'OREAL;

* la nullité des marques de l'Union européenne C... J... n°01210741, C... I... n°013803721, H... C... G... LIQUID n°14974935, C... F... n°13853957, C... L... n° 13803671, C... K... n°12665601, C... E... n°12119632, C... J... n°12107041, C... HI-D... n°11735834 et D... C... n°10692655 appartenant à la société L'OREAL;

- Renvoyé la société Guinot à mieux se pourvoir de ces chefs,

- Condamné la société Guinot à payer aux sociétés L'Oréal, Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York ensemble, une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Guinot aux dépens du présent incident ;

- Renvoyé la procédure à la mise en état du 13 mars 2018.

La société Guinot a interjeté appel le 25 janvier 2018.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2018, la société Guinot demande à la cour de :

- Déclarer la société Guinot recevable en son appel et débouter les sociétés intimées de leur demande d'irrecevabilité et de caducité,

- Réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 12 janvier 2018,

En conséquence,

- Juger que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de nullité et de déchéance des marques de l'Union Européenne suivantes :

«C... J..." n°01210741,

- Condamner les sociétés Gemey H... Garnier, Gemey Paris-H... New York et L'Oréal à payer à la Société GUINOT la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusion notifiées le 24 avril 2018, les intimées demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- Prononcer la caducité et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Guinot à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 12 janvier 2018 ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 12 janvier 2018 ;

En conséquence,

- Déclarer les sociétés L'Oréal, Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York recevables et bien fondées en leur exception d'incompétence,

- Déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompetent pour prononcer la déchéance de la marque européenne C... n°1720580 appartenant à la société L'OREAL,

- Déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompetent pour prononcer la nullité des marques de l'union européenne suivantes appartenant à la société L'OREAL :

C... n°1720580, C... J... n°01210741, C... I... n°013803721, H..., C... G... LIQUID n°14974935, C... F... n° 13853957, C... L... n°13803671, C... K... n°12665601, C... J... n°12107041, C... E... n°12119632, C... HI-D... n°11735834 et D... C... n°10692655,

- Inviter la société Guinot à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes de l'EUIPO ;

- Débouter la société Guinot de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Guinot au paiement de la somme de 30.000 euros en application de

l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Guinot aux dépens du présent incident.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2018.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Les sociétés intimées prétendent que l'appel de l'ordonnance du 12 janvier 2018 aux termes de laquelle le Juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompetent pour prononcer la déchéance ou la nullité des marques de l'Union européenne appartenant à la société L'Oréal était soumis aux règles spécifiques des jugements statuant exclusivement sur la compétence des nouveaux articles 83, 84 et 85 du Code de procédure civile issus du décret du 6 mai 2017.

La société appelante soutient quant à elle que l'appel de ladite ordonnance rendue par un juge de la mise en état n'est pas visé par ces articles mais seulement par les articles 776 et 905 du Code de procédure civile.

Le décret du 6 mai 2017 applicable aux décisions rendues postérieurement au 1^{er} septembre 2017 a supprimé la procédure de contredit de compétence et déterminé, aux articles 83 à 89 du Code de procédure civile les règles s'appliquant aux appels des jugements statuant exclusivement sur la compétence.

L'article 84 prévoit à peine de caducité de l'appel que l'appelant doit «à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.»

L'article 85 stipule quant à lui que :

«Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.»

Pour autant ces articles issus du décret du 6 mai 2017 et situés dans la sous-section relative aux «jugements statuant sur la compétence» ne prévoient aucune disposition relative aux ordonnances du juge de la mise en état alors même que ces ordonnances statuant sur la compétence n'étaient pas susceptibles de contredit mais d'appel comme toute ordonnance statuant sur une exception de procédure.

L'article 776 du Code de procédure civile qui n'a pas été modifié par le décret de 2017 dispose :

«Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

1.»

L'article 905 du Code de procédure civile pourtant modifié par le décret du 6 mai 2017 dispose toujours que «lorsque l'appel est relatif à ... une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président

de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ...». 21 septembre 2018

Ainsi les appels des ordonnances rendues par le juge de la mise en état doivent faire l'objet d'une fixation à bref délai en vertu de l'article 905 mais n'ont pas à suivre la procédure des jugements statuant exclusivement sur la compétence prévue et sanctionnée aux articles 83 et suivant du code de procédure civile.

L'exception d'irrecevabilité de l'appel sera rejetée et l'appel sera déclaré recevable.

Sur l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris

La société appelante demande l'infirmité de l'ordonnance du juge de la mise en état en soutenant que le Règlement 2017/1001, de même qu'auparavant le Règlement 207/2009, a donné compétence aux tribunaux des marques de l'Union européenne pour prononcer l'annulation ou la déchéance d'une marque de l'Union lorsqu'elle est demandée à titre reconventionnel et que ses demandes d'annulation et de déchéance sont bien des demandes reconventionnelles au sens du Règlement.

Les sociétés intimées exposent que les tribunaux des marques de l'Union européenne n'ont compétence pour prononcer l'annulation ou la déchéance d'une marque de l'Union européenne que lorsqu'elles sont demandées à titre reconventionnel d'une action en contrefaçon, que la société Guinot n'est pas poursuivie en contrefaçon par la société L'Oréal qui en outre n'a pas formé de demande à l'encontre de la société Guinot mais s'est contentée d'intervenir en défense aux côtés des sociétés Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York.

Le Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 recodifiant le Règlement 207/2009 tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 dispose :

article 124 :

«Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive :

- a) pour toutes les actions en contrefaçon et -si le droit national les admet- en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne ;
- b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet;
- c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2 ;
- d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à

article 128 :

«1. La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2. Un tribunal des marques de l'Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par le droit national.

4. Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Office inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'Office et sursoit à statuer conformément à l'article 132, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.

5. L'article 64, paragraphes 2 à 5, est applicable.

6. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l'Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale.

L'Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

7. Le tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l'Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 132, paragraphe 3, est applicable.»

L'article 58 relatif aux causes de la déchéance précise :

«Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

(...) »

Et l'article 59 relatif aux causes de nullité :

« la marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

(...) »

Il ressort de ces dispositions que l'EUIPO est compétent pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance d'une marque de l'Union européenne, sauf si celles-ci sont présentées à titre reconventionnel comme moyen de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon.

Les conclusions notifiées le 14 septembre 2017 dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance dans l'intérêt des sociétés Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York et L'Oréal, cette dernière intervenant volontairement par ces écritures à la procédure aux côtés de ses sociétés filiales, ont pour seul dispositif :

- une demande d'irrecevabilité des demandes en contrefaçon formée par la société Guinot contre les Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York appartenant au groupe L'Oréal du fait de la marque européenne antérieure C... appartenant à L'Oréal,
- une demande de déchéance pour défaut d'usage de deux des marques de la société Guinot,
- le débouté des demandes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par la société Guinot contre les Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York,
- la condamnation de la société Guinot aux dépens et au paiement de la somme de 30000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des seules sociétés Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York.

Dès lors l'intervention volontaire de la société L'Oréal ne s'analyse pas comme une demande en contrefaçon formée à l'encontre de la société Guinot qui lui permettrait de former une demande reconventionnelle au sens de l'article l'article 64 du Code de procédure civile lequel dispose que «constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».

Les seules demandes formées par les sociétés Gemey H... Garnier, Gemey Paris-H... New York et L'Oréal sont une demande de déchéance pour défaut d'usage et une demande de paiement des frais irrépétibles au profit des seules sociétés Gemey H... Garnier et Gemey Paris-H... New York.

C'est dès lors à bon droit que le juge de la mise en état a jugé que le tribunal de grande instance de Paris n'a pas compétence pour prononcer :

* la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne « C... » n°1720580 appartenant à la société L'OREAL;

* la nullité des marques de l'Union européenne C... J... n°01210741, C... I... n°013803721, H... C... G... LIQUID n°14974935, C... F... n°13853957, C... L... n° 13803671, C... K... n°12665601, C... E... n°12119632, C... J... n°12107041, C... HI-D... n°11735834 et D... C... n°10692655 appartenant à la société L'OREAL;

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

La société Guinot qui succombe sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à chacune des sociétés intimées une somme supplémentaire de 1500euros, soit 4 500 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de caducité et d'irrecevabilité de l'appel et déclare recevable l'appel formé par la société Guinot à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 janvier 2018,

Confirme en toutes ses dispositions cette ordonnance,

Y ajoutant,

Condamne la société Guinot à payer à chacune des sociétés Gemey H... Garnier, Gemey Paris-H... New York et L'Oréal la somme de 1 500 euros, soit 4 500 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Guinot aux dépens de la procédure d'appel.

La Greffière P/ la Présidente empêchée