

Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sa compagne, belle-fille du dirigeant de la société Compagnie des bateaux mouches (la société), laquelle a une activité de tourisme fluvial sur la Seine, ont exploité, de 1985 jusqu'au 31 octobre 1993, dans l'enceinte de la société et en accord avec celle-ci, une activité de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouche ; que M. X..., qui était propriétaire de la marque semi-figurative « bateaux mouches Paris Pont de l'Alma » n° 93 464 872 déposée le 20 avril 1993 et non renouvelée à son échéance le 20 avril 2003, est titulaire de la marque semi-figurative « bateaux mouches Paris Pont de l'Alma », identique à la marque antérieure, déposée le 28 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 222 806 pour désigner notamment les appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main en classes 9, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34 et de la marque verbale « bateaux mouches », déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 247 340 pour désigner les mêmes produits ; que la société a, par acte du 14 avril 2005, assigné M. X... en nullité de ces marques pour atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et, par acte du 17 juillet 2007, en revendication pour dépôt frauduleux ; que les deux procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication des marques « bateaux mouches Paris Pont de l'Alma » n° 03 3 222 806 et « bateaux mouches » n° 03 3 247 340 de M. X... alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en la rejetant au fond ; qu'en confirmant le jugement de première instance qui avait débouté la société Compagnie des bateaux mouches de son action en revendication de marques, après avoir retenu que cette action était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevable comme prescrite la demande en revendication des marques litigieuses sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité des marques « bateaux mouches Paris pont de l'Alma » n° 03 3 222 806 et « bateaux mouches » n° 03 3 247 340 de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif peut s'acquérir par l'usage ; qu'en relevant, par motif adopté, que la société Compagnie des bateaux mouches ne pourrait se prévaloir de la notoriété de la dénomination « bateaux mouches », dans la mesure où celle-ci serait le nom générique d'une activité de bateaux d'agrément sur la Seine, et en refusant ainsi, par principe, de rechercher si la société Compagnie des bateaux mouches et ses activités sous cette dénomination n'avaient pas acquis une certaine notoriété, et partant, un caractère distinctif par l'usage, la cour d'appel a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en se bornant à relever que l'expression « bateaux mouches » serait générique pour désigner une activité de transport fluvial d'agrément et qu'il n'existerait aucune similitude entre les activités exercées par cette société et les

produits couverts par les marques litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'exploitation que la société Compagnie des bateaux mouches a fait de ce signe et des investissements qu'elle a effectués pour le promouvoir, cette dénomination ne pouvait être perçue par le public comme désignant les activités de la société Compagnie des bateaux mouches, et si, en conséquence, le public n'était pas amené à croire que les produits vendus sous la marque précitée ont la même origine commerciale que les services proposés par la société Compagnie des bateaux mouches ou, à tout le moins, à faire un lien avec cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'en retenant que la marque « bateaux mouches Paris pont de l'Alma » n° 03 3 222 806 ne porterait pas atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne de la société Compagnie des bateaux mouches, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que cette marque faisait référence au pont de l'Alma, lieu d'installation de la société Compagnie des bateaux mouches, et sans rechercher si, en conséquence, le public n'était pas amené à croire que les produits vendus sous la marque précitée ont la même origine commerciale que les services proposés par la société Compagnie des bateaux mouches ou, à tout le moins, à faire un lien avec cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Compagnie des bateaux mouches faisait valoir que la marque n° 03 3 222 806 avait été déposée dans le seul but de faire échapper la marque identique n° 93 464 872, déposée le 20 avril 1993, à une déchéance certaine et qu'elle devait, en conséquence, être annulée sur le fondement du principe *fraus omnia corrumpit* ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'expression « bateaux mouches » pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine a été couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle et a connu un succès tel qu'elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d'autres cours d'eau, en France et à l'étranger ; qu'il retient que le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d'une croisière sur la Seine, guidé dans ce désir par des ouvrages spécialisés, ne sera pas conduit à réserver exclusivement cette expression à l'entreprise qui l'a introduite dans sa dénomination sociale et se l'est appropriée comme enseigne ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que la dénomination de la société n'avait pas acquis par l'usage un caractère distinctif ni une certaine notoriété, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il n'existait aucune zone de recouvrement entre l'activité exercée par la société sous la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne Compagnie des bateaux mouches et les produits désignés à l'enregistrement des marques en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à un moyen inopérant, dès lors qu'il n'était pas allégué qu'à la date de dépôt de la marque seconde, il existait des éléments donnant à penser que la société envisageait de demander la déchéance des droits de M. X... sur la marque antérieure, a souverainement retenu l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public, quel que soit le degré de similitude entre les signes en présence ;

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

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

Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de revendication des marques « bateaux mouches Paris pont de l'Alma » et « bateaux mouches » formée par la société, l'arrêt retient que la non-exploitation des marques, étant une circonstance nécessairement postérieure au dépôt des demandes d'enregistrement, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de M. X... au jour du dépôt des marques litigieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intention du déposant au moment du dépôt des demandes d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève qu'aux dates de dépôt des marques litigieuses en avril et septembre 2003, la société n'exploitait pas une activité de vente de souvenirs ou de bimbéloterie concurrente de celle de M. X... et qu'elle n'avait pu envisager de développer une telle activité qu'en 2006, de sorte que la mauvaise foi du déposant n'était pas caractérisée et que, par suite, l'action était prescrite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en déposant les marques composées de l'expression « bateaux mouches », dont il n'a jamais fait usage, M. X..., qui avait antérieurement été autorisé à exploiter une activité de vente d'articles de souvenirs et de bimbéloterie dans les locaux de la société, n'avait pas entendu faire obstacle au développement d'une telle activité par celle-ci, dont la dénomination sociale et le nom commercial comportaient la même expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que, l'expression « bateaux mouches » étant quasi générique pour désigner une activité de transport fluvial de tourisme, la société ne peut arguer de droits sur les termes « bateaux mouches » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature, en l'absence de contestation du caractère distinctif du signe « bateaux mouches » pour désigner des articles de souvenirs et de bimbéloterie, à exclure qu'il ait été procédé au dépôt des marques litigieuses avec l'intention de faire obstacle au développement par la société d'une activité de vente de tels articles sous ce signe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « rejette » la demande de revendication des marques « bateaux mouches Paris pont de l'Alma » n° 03 3 222 806 et « bateaux mouches » n° 03 3 247 340 de M. X... formée par la société Compagnie des bateaux mouches, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,

en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Compagnie des bateaux mouches la somme de 3 000 euros ;

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

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

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des bateaux mouches

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement de première instance, débouté la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES de sa demande en revendication des marques BATEAUX MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA n° 03 3 222 806 et BATEAUX MOUCHES n° 03 3 247 340 de Monsieur Jean-Noël X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. » ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription s'analyse comme un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir et constitue dès lors une fin de non-recevoir ; qu'il en résulte que c'est par erreur que le tribunal a dit recevable l'action en revendication de la Compagnie des Bateaux Mouches avant de déclarer sa demande prescrite ; que la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative « Bateaux Mouches Paris Pont de l'Alma » a été déposée par M. X... le 28 avril 2003 et que celle de la marque verbale « Bateaux Mouches » l'a été le 24 septembre 2003 ; que la Compagnie des Bateaux Mouches a engagé son action en revendication par assignation délivrée le 17 juillet 2007, soit plus de trois ans après le dépôt des demandes d'enregistrement des marques revendiquées ; que M. X... soutient qu'il n'a pas déposé de mauvaise foi les demandes d'enregistrement des marques litigieuses de sorte que l'action en revendication de la Compagnie des Bateaux Mouches se trouve prescrite par application de l'alinéa 2 de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle reproduit ci-dessus ; que, dès lors, la mauvaise foi n'étant jamais présumée, il appartient à la Compagnie des Bateaux Mouches, pour échapper à l'irrecevabilité, due à la prescription, de son action en revendication, de prouver que M. X..., à la date où il a déposé les deux demandes d'enregistrement contestées, l'a fait de mauvaise foi ; que, à cette fin, la Compagnie des Bateaux Mouches fait valoir en premier lieu que M. X... a attendu, pour déposer ses demandes, l'annonce du terme de la convention d'occupation temporaire qui lui permettait d'exercer, dans l'enceinte même de l'entreprise, son activité de vente de produits dérivés ; mais que la Compagnie des bateaux Mouches expose

elle-même (page 31 de ses dernières écritures) que la marque « Bateaux Mouches Paris Pont de l'Alma » avait fait l'objet d'un premier dépôt par M. X... et avait été enregistrée le 1er octobre 1993, puis était arrivée à son terme le 20 avril 2003 sans avoir été renouvelée, ce qui a conduit M. X... à effectuer le 28 avril 2003 un second dépôt identique au premier ; que la Compagnie des Bateaux Mouches ne peut, sans se contredire, affirmer que M. X... est de mauvaise foi parce qu'il a attendu le 28 avril 2003 pour déposer une marque tout en indiquant que l'intéressé avait déposé la même marque dix ans auparavant ; qu'en second lieu, la Compagnie des Bateaux Mouches entend établir la mauvaise foi de M. X... par la circonstance qu'il n'a jamais exploité les marques concernées ; mais que la mauvaise foi s'apprécie au jour du dépôt des demandes d'enregistrement ; qu'il en résulte que la non exploitation de la marque, circonstance nécessairement postérieure à son dépôt, n'est pas de nature à établir la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt ; qu'en toute hypothèse, il ressort des circonstances de la cause que M. X..., uni par des liens de famille avec les dirigeants de la Compagnie des Bateaux Mouches, et ayant exercé une activité de vente de souvenirs et de bimbelerie dans l'enceinte de l'entreprise et avec l'accord de celle-ci, n'ignorait évidemment pas que l'expression « Bateaux Mouches » entrait dans la dénomination sociale et dans l'enseigne commerciale de cette entreprise qui abritait sa propre sa propre activité commerciale ; mais qu'il n'est nullement démontré que, en avril 2003 ou en septembre 2003, dates des demandes d'enregistrement des marques revendiquées, la Compagnie des Bateaux Mouches exploitait une activité concurrente de celle de M. X... telle que la vente de souvenirs ou de bimbelerie ; que, tout au contraire, la Compagnie des Bateaux Mouches précise elle-même (page 28 de ses dernières écritures) que son infrastructure à l'époque ne lui permettait pas exploiter une telle activité, ce qu'elle n'a pu envisager de faire qu'à la suite de travaux qui n'ont été effectués qu'en 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie des Bateaux Mouches échoue à apporter la preuve de la mauvaise foi du déposant, de sorte que son action en revendication doit être déclarée irrecevable comme prescrite » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « M. X... oppose l'irrecevabilité à agir de la Compagnie demanderesse et de la prescription de l'action en revendication ; que, sur le premier point, le tribunal relève que dès lors que la Compagnie des Bateaux Mouches oppose comme droit antérieur sa dénomination sociale, elle est recevable à agir même si l'examen au fond de sa demande conduit à la rejeter ; que, s'agissant de la prescription, il convient de rechercher si l'action en revendication a été formée avant le 6 juin 2006 pour la marque 03 3 222 806 et avant le 31 octobre 2006 pour la marque 03 3 247 340, soit dans les trois ans écoulés depuis la publication de ces demandes d'enregistrement ; que la demande en revendication n'ayant été formée par la demanderesse que dans ses écritures du 12 février 2008, sa demande est prescrite sauf à démontrer la mauvaise foi de M. X..., ce qui n'est pas le cas ; qu'au surplus, le tribunal relève que la société Compagnie des Bateaux Mouches ne justifie pas avoir, antérieurement aux dépôts des deux marques, exercé une activité de produits dérivés portant sa dénomination ; que, dans ces conditions, la fraude à ses droits n'est pas constituée, étant remarqué que, pour les mêmes motifs que précédemment, il ne peut être argué de droits sur les termes « bateaux-mouches » » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier la mauvaise foi du tiers au jour du dépôt de la marque incriminée, les juges du fond doivent tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et peuvent, à cet égard, prendre en considération des éléments postérieurs au dépôt ; que la mauvaise foi du déposant est, en effet, caractérisée lorsqu'il s'avère, ultérieurement, que celui-ci a déposé la marque sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'une autre entreprise sur un marché ; qu'en refusant, par principe, de prendre en considération le fait que Monsieur X... s'est abstenu de toute exploitation des marques litigieuses, pour la seule raison qu'il s'agissait d'une circonstance « nécessairement postérieure » au dépôt de la marque, la Cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en revendication ne suppose pas la justification d'un usage antérieur du signe litigieux par le revendiquant pour les produits visés par la marque, mais uniquement la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; que le dépôt d'un signe à titre de marque est effectué de mauvaise foi lorsqu'il vise uniquement à créer un obstacle juridique artificiel destiné à empêcher ou entraver le développement par une autre entreprise d'une activité économique sous ce signe ; qu'en se bornant à relever qu'à la date du dépôt des marques litigieuses, la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES n'exploitait pas une activité concurrente de celle de Monsieur X... telle que la vente de souvenirs ou de bimbelerie et qu'elle n'a pu envisager de développer une telle activité qu'à

partir de 2006, sans rechercher si, en déposant les marques litigieuses, composées des termes « BATEAUX MOUCHES », qu'il n'a jamais exploitées, Monsieur X... n'avait pas entendu faire obstacle au développement ultérieur, par la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES d'une activité de vente d'articles de souvenirs et de bimbeloterie sous ce signe, et ce, quand elle constatait elle-même, d'une part, qu'une telle activité avait déjà été exploitée, dans les locaux de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, avec l'accord de celle-ci, par Monsieur X..., et, d'autre part, que ce dernier était uni par des liens familiaux avec les dirigeants de cette société et n'ignorait « évidemment pas » que l'expression « BATEAUX MOUCHES » entrait dans la dénomination sociale et dans l'enseigne commerciale de cette entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'action en revendication ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux, mais uniquement la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES ne pourrait arguer de droits sur les termes « bateaux mouches », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le dépôt d'un signe à titre de marque est effectué de mauvaise foi lorsqu'il vise uniquement à créer un obstacle juridique artificiel destiné à empêcher ou entraver le développement par une autre entreprise d'une activité économique sous ce signe ; qu'en l'espèce, le caractère arbitraire du signe « BATEAUX MOUCHES » pour désigner des articles de souvenirs ou de bimbeloterie n'étant pas contesté, le titulaire d'une marque visant de tels produits serait en droit de s'opposer à l'usage que pourraient faire les tiers de ce signe en relation avec ces produits ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter la mauvaise foi de Monsieur X..., sur le fait que le signe «BATEAUX MOUCHES » serait « quasi-générique » pour une activité de transport fluvial d'agrément, cependant qu'une telle circonstance n'était nullement de nature à exclure que le dépôt des marques litigieuses pour désigner des articles de souvenirs ou de bimbeloterie ait été motivé par la volonté de créer un obstacle au développement par la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES d'une activité de vente de tels articles sous ce signe, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère distinctif peut être acquis par l'usage ; qu'en se bornant à relever que le signe « BATEAUX MOUCHES » serait « quasi-générique » pour désigner une activité de transport fluvial d'agrément, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de l'exploitation que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES fait de ce signe et des investissements qu'elle a effectués pour le promouvoir, celui-ci ne pouvait être perçu par le public comme désignant les activités de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en écartant la mauvaise foi de Monsieur X..., sans prendre en considération, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société exposante, p. 35) le fait que la marque n° 03 222 806 faisait référence, sans nécessité aucune, au Pont de l'Alma, qui est le lieu où la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES exerce ses activités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QU'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en la rejetant au fond ; qu'en confirmant le jugement de première instance qui avait débouté la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES son action en revendication de marques, après avoir retenu que cette action était irrecevable comme prescrite, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement de première instance, débouté la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES de sa demande en nullité des marques BATEAUX MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA n° 03 3 222 806 et BATEAUX MOUCHES n° 03 3 247 340 de Monsieur Jean-Noël X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connue sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public » ; qu'il est constant que la société parisienne de navigation touristique (SPNT) a changé sa dénomination sociale pour celle de Compagnie des Bateaux Mouches et que cette modification a été inscrite au registre du commerce et ainsi rendue opposable aux tiers le 1er août 1990, soit antérieurement au dépôt des marques dont l'annulation est poursuivie ; que, par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats - coupures de presse et documents photographiques - que, dès les années 50, la SPNT avait introduit l'expression « Bateau Mouches » dans son enseigne et sa communication commerciale ; que, dès lors, il y a lieu de rechercher s'il existe entre, d'une part, la dénomination commerciale, le nom commercial et l'enseigne de la Compagnie des Bateaux Mouches et, d'autre part, les marques arguées de nullité, un risque de confusion, lequel s'apprécie en fonction, notamment, de la ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes, la similitude entre les secteurs économiques couverts et le pouvoir distinctif plus ou moins élevé du signe antérieur ; qu'en l'espèce, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être écartée par la combinaison de deux facteurs, d'une part, le caractère distinctif peu élevé du signe « Bateaux Mouches », d'autre part, l'absence de similitude entre les secteurs économiques couverts ; que, sur le premier point, il est établi par des pièces versées aux débats - extraits de guides touristiques, articles publiés sur Internet - que l'expression « Bateaux Mouches » pour désigner une activité de transport de voyageurs sur la Seine a été couramment utilisée depuis le milieu du XIXe siècle et a connu un succès tel qu'elle a pris un caractère quasi générique pour désigner une activité de même nature sur d'autres cours d'eau que la Seine, en France et à l'étranger ; que la Compagnie des Bateaux Mouches tente vainement de distinguer entre son activité, essentiellement dirigée vers le tourisme, de celle pour laquelle l'expression « Bateaux Mouches » est entrée dans le vocabulaire courant, qui était à l'origine le transport de personnes, à finalité utilitaire exclusive de toute idée de loisirs ; qu'en effet, cette distinction est inexacte dès lors que, ainsi que le montrent les pièces versées au débat et que l'ont déjà jugé non seulement cette cour, mais aussi les juridictions communautaires, le service connu sous le nom de Bateaux Mouches a été défini dès l'origine, comme un service de promenade ou d'agrément ; qu'enfin, il n'est nullement établi que le public concerné, à savoir celui des touristes visitant Paris et désireux de contempler ses monuments au fil d'une croisière sur la Seine et guidé dans ce désir par les ouvrages spécialisés, serait conduit à réserver exclusivement l'expression « Bateaux Mouches » à l'entreprise qui l'a introduite dans sa dénomination sociale et se l'est appropriée comme enseigne ; que, sur le second point, les marques contestées ont été déposées pour désigner notamment les produits suivants : « appareils de vision de diapositives, porte-clefs, broches, montres, papier, photographies, cartes postales, dépliants, cartes à jouer, affiches, stylos, papeterie, autocollant, parapluies, porte-monnaie, sacs à mains, sacs de plage, sac de voyage, peignes, verres, porcelaine, tasses, vêtements, chaussures, chapellerie, foulards, épinglettes, badges ornementaux, jeux, jouets, articles de sport, confiseries, pains, pâtisserie, maïs grillé, éclaté, glaces alimentaires, briquets, cendriers pour fumeurs » ; que, selon les indications relatives à son objet social figurant sur l'extrait K bis du registre du commerce, la Compagnie des Bateaux Mouches a pour activité : « l'exploitation commerciale d'entreprises touristiques générales, la construction, l'achat, l'installation et l'aménagement de bateaux de tourisme, la construction, l'achat, la vente, la location, l'armement, l'échange, l'exploitation de navires à vapeur, à voile servant aux transports maritime ou fluviaux, le transport par chemin de fer, camion ou tous autres moyens, toutes opérations de transit, de commission, représentation, consignations et toutes opérations s'y rapportant, agence en douane, assurances, avances sur marchandises, le tout sous réserve des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'un ou l'autre des objets sociaux et en général toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement et de la rendre plus rémunérateurs » ; que la comparaison des deux énoncés ci-dessus montre qu'il n'existe aucune zone de recouvrement entre les secteurs économiques dans lesquels les parties exercent respectivement leur activité ; qu'en synthèse, les conditions prévues par l'article L.711-4 du code de la propriété

intellectuelle pour faire échec à l'adoption comme marque des signes constitutifs de celles dont l'annulation est demandée ne sont pas réunies ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation présentées par la Compagnie des Bateaux Mouches » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les marques attaquées sont les suivantes : * la marque semi-figurative «BATEAUX MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA » déposée le 28 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 222 806 pour désigner notamment les produits suivants « appareil de vision de diapositives, porte-clefs, broches, montres, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sacs à mains... » en classes 9, 14, 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34 de la classification internationale ; que cette marque est constituée d'un élément figuratif constitué de deux demies roues de navire dans laquelle est inscrit le terme « bateauxmouches », de la représentation d'un bateau stylisé à l'intérieur du demicercle, cet élément surmontant la dénomination Paris Pont de l'Alma ; * la marque verbale « BATEAUX MOUCHES » déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 247 340 pour désigner différents produits des mêmes classes que précédemment ; qu'il est constant que le risque de confusion de l'article L 711-4 précité s'apprécie par rapport à l'activité de la société ; qu'en l'espèce, le Kbis de la société demanderesse mentionne comme activité: « l'exploitation commerciale d'entreprise touristique générale, la construction, l'achat, l'installation, l'aménagement de bateaux de tourisme, la construction, l'achat, la vente, la location, l'armement; l'échange, l'exploitation de tous navires à vapeur, à voiles servant aux transports maritimes ou fluviaux, le transport par chemin de fer camion ou tous autres moyens toutes opérations de transit de commission représentation, consignation et toutes opérations s'y rapportant, agences en douanes, assurances, avances sur marchandises le tout sous réserve des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'un ou l'autre des objets sociaux et en général toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement et de la rendre plus rémunérateur » ; qu'en bref, l'activité de la Compagnie des Bateaux Mouches est le transport ; que la Compagnie des Bateaux Mouches soutient que la reproduction quasi-identique de l'élément distinctif de sa dénomination sociale dans les marques précitées pour désigner des produits liés au tourisme entraîne un risque de confusion certain pour le consommateur d'attention moyenne, porté à croire que ces produits ont pour origine la Compagnie des Bateaux Mouches, la dénomination « Bateaux Mouches » étant notoire car utilisée exclusivement par elle depuis un demi-siècle pour du transport fluvial touristique sur la Seine ; qu'ainsi que cela ressort des pièces produites : - de 1870 à 1934 le transport des voyageurs sur la Seine s'effectuait sur des bateaux qui étaient désignés comme bateau-mouche ou bateaux-mouches puisque construits à l'origine dans le quartier mouche à Lyon ; - en 1949, cette activité est relancée : que d'ailleurs en 1951, un livre pour enfant publié à cette date « Babar et le Professeur Z... » utilisait le terme bateaumouche dans son sens générique ; - par un arrêt du 27 octobre 2000, la Cour d' Appel de Paris a annulé la marque BATEAUX MOUCHES n° 1 611 129 dont la Compagnie des Bateaux Mouches était titulaire pour défaut de distinctivité en ce qu'elle désigne : « constructions navales et parties constitutives et plus particulièrement bateaux pour la navigation touristique » ; - les dictionnaires (Larousse, de l'Académie etc ...) d'aujourd'hui définissent le bateau-mouche ou les bateaux-mouches comme les bateaux qui assurent un service d'agrément sur la Seine ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal considère que la Compagnie des Bateaux Mouches ne peut se prévaloir d'une quelconque notoriété de la dénomination «Bateaux Mouches » pour désigner son activité de bateaux d'agrément sur la Seine, cette dénomination étant le nom générique de cette dernière ; qu'il importe peu qu'elle ait réussi à faire cesser plusieurs usages de cette dénomination par des tiers en opposant ses droits de marque bien que ceux-ci aient été annulés depuis le 27 octobre 2000 (!) ; que, dès lors que l'activité de la demanderesse est le transport fluvial touristique sur la Seine et que les termes "bateaux mouches" de sa dénomination ne sont pas appropriables, le présent tribunal considère que pour le touriste d'attention moyenne, il n'y a aucun risque de confusion entre les produits proposés sous les marques en cause et l'activité de la demanderesse étant relevé que la demanderesse ne justifie d'aucun commerce de produits dérivés sur les bateaux qu'elle exploite ; que dans ces conditions, les demandes de nullité de marques sont rejetées » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère distinctif peut s'acquérir par l'usage ; qu'en relevant, par motif adopté, que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES ne pourrait se prévaloir de la notoriété de la dénomination « BATEAUX MOUCHES », dans la mesure où celle-ci serait le nom générique d'une activité de bateaux d'agréments sur la Seine, et en refusant ainsi, par principe, de rechercher si la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et ses activités sous cette dénomination n'avaient pas acquis une certaine notoriété, et partant, un caractère distinctif par l'usage, la Cour d'appel a

violé l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever que l'expression «BATEAUX MOUCHES » serait générique pour désigner une activité de transport fluvial d'agrément et qu'il n'existerait aucune similitude entre les activités exercées par cette société et les produits couverts par les marques litigieuses, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'exploitation que la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES a fait de ce signe et des investissements qu'elle a effectués pour le promouvoir, cette dénomination ne pouvait être perçue par le public comme désignant les activités de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, et si, en conséquence, le public n'était pas amené à croire que les produits vendus sous la marque précitée ont la même origine commerciale que les services proposés par la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES ou, à tout le moins, à faire un lien avec cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que la marque BATEAUX MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA n° 03 3 222 806 ne porterait pas atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que cette marque faisait référence au Pont de l'Alma, lieu d'installation de la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, et sans rechercher si, en conséquence, le public n'était pas amené à croire que les produits vendus sous la marque précitée ont la même origine commerciale que les services proposés par la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES ou, à tout le moins, à faire un lien avec cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 38-39), la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES faisait valoir que la marque n° 03 3 222 806 avait été déposée dans le seul but de faire échapper la marque identique n° 93 464 872, déposée le 20 avril 1993, à une déchéance certaine et qu'elle devait, en conséquence, être annulée sur le fondement du principe *fraus omnia corrumpit* ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.