Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 avril 2008) que la société Free, titulaire de la marque figurative "Free" déposée le 13 septembre 1995 et enregistrée sous le n° 95587880 pour désigner des produits en classes 3 et 25, a assigné le 22 juin 2004 la société Sporazur Morris Sportswear (la société Sporazur) en nullité de la marque "Free Girl" déposée par cette dernière le 6 mars 1997 et enregistrée sous le n° 97667250 pour désigner divers produits en classes 18, 24 et 25, en contrefaçon de la marque "Free" et pour actes de concurrence déloyale ; que la société Les Acidulés qui exploite la marque "Free" et qui a été mise en redressement, est intervenue volontairement à la procédure ainsi que M. Y..., administrateur judiciaire, et a sollicité la condamnation de la société Sporazur pour contrefaçon de marque et actes de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu la société Sporazur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les conclusions qu'elle avait déposées le 25 mars 2008 et écarté du débat les pièces 28 et 29 communiquées le 26 mars 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, en annexe de ses conclusions en date du 25 mars 2008, la société SPORAZUR produisait un bordereau de communication de 29 pièces, dont elle prenait soin de rappeler qu'elles avaient toutes été déjà communiquées en première instance ; qu'il résultait ainsi clairement dudit bordereau que la pièce n° 28 notamment (consistant en des factures comportant le tampon de l'avocat de première instance) avait déjà été communiquée en première instance ; que dès lors en retenant, pour l'écarter des débats qu'il s'agissait de « pièces nouvelles » communiquées l'avant-veille de l'audience du 27 mars 2008, quand il s'agissait de la simple réitération de la communication à seules fins d'information de pièces déjà communiquées en première instance, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant en l'espèce, pour écarter des débats les conclusions de la société Sporazur en date du 25 mars 2008, d'affirmer péremptoirement que leur dépôt l'avant-veille de la clôture était contraire à la loyauté des débats en ne permettant pas « d'évidence » aux intimés de disposer d'un temps utile pour y répondre, sans nullement examiner le contenu de ces conclusions par rapport aux conclusions déposées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;

3°/ que de surcroît, il résulte des termes de l'arrêt que la société Les Acidulés avait déposé des conclusions le 14 mars 2008, soit 13 jours avant l'ordonnance de clôture fixée le 27 mars 2008 ; que pour rejeter les conclusions en réponse récapitulatives déposées le 25 mars 2008 par la société Sporazur, la cour d'appel s'est contentée de relever que « les conclusions de la SA Free par lesquelles elle avait fait connaître sa position étaient de beaucoup antérieures à la clôture (le 7 juin 2007) et que l'appelante (la SA Sporazur Morris Sportswear) avait déjà déposé des conclusions (admises au débat) dites récapitulatives, le 28 février 2008, l'affaire paraissant alors en l'état d'être jugée » ; qu'en statuant ainsi sans

nullement rechercher si le dépôt de conclusions par la société Acidulés le 14 mars 2008, après injonction du magistrat de la mise en état, ne justifiait pas le dépôt de conclusions en réponse par la société Sporazur le 25 mars 2008, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le bordereau de communication de pièces du 26 mars 2008 indiquant que les pièces n° 28 et n° 29 étaient nouvelles, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel les a écartées ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les conclusions ont été signifiées par la société Sporazur, l'avant veille de la clôture de l'instruction fixée au même jour que l'audience des plaidoiries, qu'elles ont pour objet de répliquer aux conclusions de la société Free du 7 juin 2007 et de la société Les Acidulés du 5 décembre 2007 ; qu'il en déduit qu'elles n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que la cour d'appel qui a fait la recherche prétendument omise, a, par une décision motivée, souverainement décidé de les écarter des débats ;

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

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sporazur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de la marque "Free" n° 95587880, d'avoir prononcé la nullité de la marque "Free Girl" n° 97667250, de l'avoir condamnée à payer à la société Free diverses sommes et d'avoir prononcé des mesures d'interdiction et de publication de l'arrêt alors, selon le moyen, que si le dépôt de la marque seconde n'a pas en lui-même de caractère public, il en va autrement de la publication ultérieure au bulletin officiel de la propriété industrielle de son enregistrement qui tout à la fois porte son existence à la connaissance du titulaire de la marque première et caractérise un acte d'usage de la marque seconde ; qu'en l'espèce, la société Sporazur invoquait notamment, au titre de la connaissance de l'usage de la marque seconde, la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de son enregistrement ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Sporazur n'apportait aucun élément de preuve de la connaissance par la société Free de l'existence et de l'usage de la marque seconde, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette connaissance ne pouvait résulter de la publication bulletin officiel de la propriété industrielle de l'enregistrement de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-3 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la simple publication de l'enregistrement de la marque seconde au Bulletin officiel de la propriété industrielle ne constitue pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque première de l'usage de la marque seconde ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sporazur fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il y a lieu pour l'examen d'un risque de confusion entre les signes en présence, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, partant, de caractériser en quoi les autres éléments de cette marque complexe sont insignifiants et ne peuvent constituer de tels facteurs ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que la marque première «Free» est une marque complexe en ce qu'elle est accompagnée d'une demi feuille d'érable, tandis que la marque seconde "Free Girl» est exclusivement dénominative ne contenant aucun élément graphique ; qu'en se déterminant au seul vu de l'élément verbal des signes en présence sans expliquer en quoi l'élément figuratif était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent du risque de confusion, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 et 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève par motifs adoptés que la marque "Free", qui bénéficie d'une notoriété certaine dans le domaine de la mode ,est accompagnée d'une demi-feuille d'érable alors que la marque "Free Girl" est exclusivement dénominative ce qui révèle des différences tant au niveau phonétique que visuel mais que ces différences ne sauraient l'emporter sur les points communs ; qu'il relève encore que le terme commun "Free" ressort particulièrement dans la marque seconde, tant en raison de sa position d'attaque qu'en raison de sa prononciation en une seule syllabe et que l'adjonction du terme "girl" ne lui fait pas perdre sa signification propre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Sporazur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Free des dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt alors, selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale ne peut se cumuler avec une action en contrefaçon qu'à la condition de reposer sur un fait distinct ; qu'en l'espèce, après avoir condamné la société Sporazur à réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice résultant de la diffusion des produits prétendument contrefaisants, la cour d'appel l'a en outre condamnée au titre d'une prétendue concurrence déloyale ; qu'en se contentant de la caractériser par le seul fait de s'être inscrit dans le sillage de la société Free et d'avoir créé une confusion dans l'esprit du public en commercialisant des articles sous la marque «Free girl qui est aussi une imitation de la raison sociale de la SA Free - tous faits déjà réparés au titre de la condamnation au titre de la contrefaçon -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sporazur a commercialisé des articles de prêt à porter féminin sous la marque "Free girl" qui est une imitation de la dénomination de la société Free, créant ainsi une confusion dans l'esprit du public entre les deux entreprises se livrant à la même activité ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé l'existence de faits distincts de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la cinquième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sporazur Morris Sportswear aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Acidulés et rejette les autres demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Sporazur Morris Sportswear ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions déposées par la SA SPORAZUR Morris Sportswear le 25 mars 2008 et écarté du débat les pièces 28 et 29 communiquées le 26 mars 2008, et en conséquence d'AVOIR prononcé la nullité de la marque FREE GIRL enregistrée à l'INPI sous le n° 97667250 déposée le 6 mars 1997 par la SA SPORAZUR MORRIS Sportswear, d'Avoir dit que la société SPORAZUR a commis des actes de contrefaçon de la marque FREE n° 95587880 déposée à l'INPI par la SA FREE le septembre 1995, condamné la SA SPORAZUR à payer la somme de 30 000 euros de dommages intérêts à la SA FREE et interdit à la SA SPORAZUR d'utiliser la marque Free citée ci-dessus de quelque façon que ce soit et/ou de la reproduire partiellement ou entièrement sur quelque support que ce soit, ainsi que d'avoir condamné la SA Sporazur Morris Sportswear à porter et payer à la SA FREE la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour les faits de concurrence déloyale et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 25 000 euros à Me Y... à titre de dommages intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que D'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les article 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, 1- les parties doivent mutuellement se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leur prétentions, et les moyens de droit qu'elles invoquent ; 2 - le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et veiller à ce que les parties aient été à même de débattre des moyens et explications qu'il retiendra dans sa décision ; qu'en l'espèce en déposant, le 25 mars 2008 - l'avant-veille de la clôture de l'instruction fixée au même jour que l'audience des plaidoiries (le 27 mars 2008), des conclusions nouvelles (« en réponse et récapitulatives n° 2 ») et en communiquant, le 26 mars 2008, des « nouvelles pièces », les pièces N° 28 et 29, la S.A. Sporazur Morris Sportswear n'a pas mis les sociétés intimées en mesure d'y répondre ; que ce comportement est contraire à la loyauté des débats en ne permettant pas à l'évidence aux intimées de disposer d'un temps utile pour y répondre d'autant plus que les conclusions de la S.A. FREE par lesquelles elle avait fait connaître sa position étaient de beaucoup antérieures à la clôture (le 7 juin 2007) et que l'appelante (la S.A. Sporazur Morris Sportswear) avait déjà déposé des conclusions (admisses au débat) dites récapitulatives, le 28 février 2008, l'affaire paraissant alors en l'état d'être jugée ; qu'aucune cause sérieuse au retard à déposer des conclusions et à produire des nouvelles pièces n'est au surplus alléguée ; qu'il y a lieu de rejeter les dernières conclusions de la S.A SPORAZUR Sportswear et d'écarter du débat les pièces 28 et 29 communiquées tardivement ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, en annexe de ses conclusions en date du 25 mars 2008, la société SPORAZUR produisait un bordereau de communication de 29 pièces, dont elle prenait soin de rappeler qu'elles avaient toutes été déjà communiquées en première instance ; qu'il résultait ainsi clairement dudit bordereau que la pièce n° 28 notamment (consistant en des factures comportant le tampon de l'avocat de première instance) avait déjà été communiquée en première instance ; que dès lors en retenant, pour l'écarter des débats qu'il s'agissait de «pièces nouvelles» communiquées l'avant-veille de l'audience du 27 mars 2008, quand il s'agissait de la simple réitération de la communication à seules fins d'information de pièces déjà communiquées en première instance, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant en l'espèce, pour écarter des débats les conclusions de la société SPORAZUR en date du 25 mars 2008, d'affirmer péremptoirement que leur dépôt l'avant-veille de la clôture était contraire à la loyauté des débats en ne permettant pas « d'évidence » aux

intimées de disposer d'un temps utile pour y répondre, sans nullement examiner le contenu de ces conclusions par rapport aux conclusions déposées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile ;

3. ALORS de surcroît QU' il résulte des termes de l'arrêt que la société Les ACIDULES avait déposé des conclusions le 14 mars 2008, soit 13 jours avant l'ordonnance de clôture fixée le 27 mars 2008 ; que pour rejeter les conclusions en réponse récapitulatives déposées le 25 mars 2008 par la société SPORAZUR, la cour d'appel s'est contentée de relever que « les conclusions de la S.A. FREE par lesquelles elle avait fait connaître sa position étaient de beaucoup antérieures à la clôture (le 7 juin 2007) et que l'appelante (la S.A. Sporazur Morris Sportswear) avait déjà déposé des conclusions (admissibles au débat) dites récapitulatives, le 28 février 2008, l'affaire paraissant alors en l'état d'être jugée » ; qu'en statuant ainsi sans nullement rechercher si le dépôt de conclusions par la société ACIDULES le 14 mars 2008, après injonction du Magistrat de la mise en état, ne justifiait pas le dépôt de conclusions en réponse par la société SPORAZUR le 25 mars 2008, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SPORAZUR a commis des actes de contrefaçon de la marque FREE n° 95587880 déposée à l'INPI par la SA FREE le 13 septembre 1995 et d'avoir prononcé la nullité de la marque FREE GIRL enregistrée à l'INPI sous le n° 97667250 déposée le 6 mars 1997 par la SA SPORAZUR MORRIS Sportswear, et en conséquence d'avoir condamné la SA SPORAZUR à payer la somme de 30 000 euros de dommages intérêts à la SA FREE et interdit à la SA SPORAZUR d'utiliser la marque Free citée ci-dessus de quelque façon que ce soit et/ou de la reproduire partiellement ou entièrement sur quelque support que ce soit, ainsi que d'avoir condamné la SA Sporazur Morris Sportswear à porter et payer à la SA FREE la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour les faits de concurrence déloyale et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 25 000 euros à Me Y... à titre de dommages intérêts ainsi que d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles L 7.14-3 de L 716-5 du code de la propriété le, l'action en nullité d'une marque déposée postérieurement et l'action civile en contrefaçon d'une marque postérieure, intentées par le titulaire d'un droit antérieur ne sont pas recevables si l'usage de la marque seconde a été toléré par le titulaire de la marque première ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de cette forclusion de démontrer que le titulaire de droits antérieurs avaient connaissance de l'usage de la marque seconde et l'a toléré en toute connaissance de cause pendant un délai de cinq années ; qu'en l'espèce, la SA SPORAZUR Morris Sportswear ne démontre pas que la S.A. FREE connaissait et avait toléré l'usage que la SA SPORAZUR avait pu faire de la marque « FREE GIRL » déposée, le 6 mars 1997 ; que la preuve de la tolérance de l'usage de la marque ne peut résulter du courrier du 5 février 2003 dans lequel, la S.A. FREE, informée par la S.A. Sporazur le 3 février 2003, de la prétention de cette dernière quant à l'antériorité de sa marque «FREE GIRL» par rapport à la même marque déposée le 1.4 juin. 2002, se borne à opposer sa marque « FREE » déposée, le 13 septembre 1995, et constater que c'est la S.A. Sporazur Morris Sportswear qui est contrefactrice en ayant déposé postérieurement sa marque FREE GIRL, sans reconnaître aucunement qu'elle avait connaissance de l'usage par la S.A. Sporazur Morris Sportswear de la marque « FREE GIRL» depuis le 6 mars 1997 ; que la S.A. Sporazur Morris Sportswear ne verse au débat aucun élément probant tels des catalogues, des campagnes publicitaires, des brochures, des articles rédactionnels, des documents tarifaires, des factures, des attestations de clients, démontrant l'exploitation « au grand jour » de la marque «FREE GIRL » de 1997 à 2003 ; que la S.A. Sporazur Morris Sportswear se borne à produire quelques commandes datées de 1997/1998 à destination de ses sous-traitants marocain ou turc concernant la mise en fabrication d'articles mentionnés FREE-GIRL Sport ; que les factures émises par la S.A. Sporazur Morris à ses clients (Promodès, Cora, Géant Casino ne mentionnent pas concernant les articles mis en fabrication, qu'il s'agit d'articles portant la marque « FREE GIRL » ; que la S.A. Sporazur Morris Sportswear ne rapporte pas la preuve que la S.A. FREE a pu avoir connaissance de l'usage qu'elle prétend avoir fait de la marque « FREE GIRL » dès son dépôt le 6 mars 1997 ou à partir de la publication du dépôt, le 11 avril 1997 ; que la S.A. Sporazur Morris Sportswear ne peut exciper de l'irrecevabilité de l'action de la S.A. FREE

tenant au fait qu'elle aurait toléré l'usage pendant cinq années de la marque «FREE GIRL» ; que l'éventuelle exploitation par la S.A. Sporazur Morris Sportswear du signe litigieux- n'a été portée à la connaissance de la SA. FREE que par le courrier du 3 février 2003 ; que la S.A. FREE a engagé son action, le 22 juin 2004, avant toute forclusion au sens dudit article ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il est constant que la SA FREE a été informée de la marque FREE GIRL de la SA SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR par un courrier adressé le 5 février 2003 ; que son assignation délivrée le 22 juin 2004 échappe donc à la forclusion peu importe la date et le début d'exploitation de cette marque ;

ALORS QUE si le dépôt de la marque seconde n'a pas en lui-même de caractère public, il en va autrement de la publication ultérieure au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle de son enregistrement qui tout à la fois porte son existence à la connaissance du titulaire de la marque première et caractérise un acte d'usage de la marque seconde ; qu'en l'espèce, la société SPORAZUR invoquait notamment, au titre de la connaissance de l'usage de la marque seconde, la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle de son enregistrement (cf. conclusions p. 8) ; qu'en se contentant d'affirmer que la société SPORAZUR n'apportait aucun élément de preuve de la connaissance par la société FREE de l'existence et de l'usage de la marque seconde, sans nullement rechercher – ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée - si cette connaissance ne pouvait résulter de la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle de l'enregistrement de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 714-3 et L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SPORAZUR a commis des actes de contrefaçon de la marque FREE n° 95587880 déposée à l'INPI par la SA FREE le 13 septembre 1995 et d'AVOIR prononcé la nullité de la marque FREE GIRL enregistrée à l'INPI sous le n° 97667250 déposée le 6 mars 1997 par la SA SPORAZUR MORRIS Sportswear, et en conséquence d'avoir condamné la SA SPORAZUR à payer la somme de 30 000 euros de dommages intérêts à la SA FREE et interdit à la SA SPORAZUR d'utiliser la marque Free citée ci-dessus de quelque façon que ce soit et/ou de la reproduire partiellement ou entièrement sur quelque support que ce soit, ainsi que d'avoir condamné la SA Sporazur Morris Sportswear à porter et payer à la SA FREE la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour les faits de concurrence déloyale et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 25 000 euros à Me Y... à titre de dommages intérêts, ainsi que D'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits désignés dans le dépôt et que les signes ou les dénominations sont dépourvus de caractère distinctif lorsqu'ils sont la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ; que la marque complexe « FREE » déposée la première, le 13 septembre 1995, par la S.A. FREE est distinctive pour désigner des vêtements dès lors que le signe litigieux « free », un terme de langue anglaise évoquant la liberté ou la gratuité, procède d'un choix arbitraire du déposant et n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner des pièces d'habillement de prêt-à-porter féminin que « l'abondance » de marques dans lesquelles figure le signe free pour désigner toutes espèces de produits ou services n'altère pas la caractère distinctif du signe choisi, en 1995, pour désigner des articles de prêt-à-porter féminin ; que l'association du vocable girl, purement descriptif, au vocable free, signe choisi pour constituer la marque déposée, le 13 septembre 1995, ne fait pas .perdre à celui-ci sa signification propre, et l'association de deux vocables ne constitue pas en elle-même un «tout indivisible » pourvu d'un sens spécifique ; que le signe FREE GIRL n'est qu'une déclinaison particulière de la marque «FREE » relativement à la ligne d'articles de prêt-à-porter féminin destinée à un public déterminé de fillettes. et jeunes filles ; qu'un consommateur d'attention moyenne, familier du système de déclinaison des marques, est susceptible de confondre les marque « FREE » et «FREE GIRL» en croyant qu'elles ont une même origine ; que le risque de confusion pour un public ciblé, risque né de l'impression d'ensemble laissée par les marques respectives, est avéré dès lors que le public féminin auquel sont destinés les

produits revêtus de marques s'attache davantage à la partie forte du signe, le vocable free qui évoque à lui seul une marque déterminée et beaucoup moins à la partie descriptive, le vocable girl perçu comme informatif désignant le public auquel est destinée la ligne d'articles de prêt-à-porter féminin ; que le contrat de licence exclusive de marque est révélateur à cet effet en ce qu'il concède la marque uniquement pour une ligne de vêtements destinée « aux enfants de 6 à 16 ans » pour l'exploitation de laquelle il ne pourra être fait usage que de la seule marque « Free girl » entendue comme une déclinaison adaptée au public concerné de la marque principale FREE ; que selon l'article 711-4-a) du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée » ; que selon l'article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque, et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que la S.A. Sporazur Morris Sportwear en déposant, le 6 mars 1997, la marque « FREE GIRL » qui est une déclinaison et donc l'imitation de la marque « FREE » déposée antérieurement, le 13 septembre 1995, par la S.A. FREE a contrevenu aux textes visés ci-dessus ; que la marque «FREE GIRL » déposée par la S.A. Sporazur Morris Sportwear a justement été annulée et jugée contrefaisante par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le risque de confusion évoqué par ces textes doit faire l'objet d'une appréciation globale qui doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques, et qui doit, pour ce faire, prendre en compte différents facteurs ; qu'en l'occurrence, il est constant que la S.A. FREE et la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR exercent dans le même domaine d'activité, à savoir le prêt à porter et vendent des produits similaires, notamment des vêtements féminins. Par ailleurs, sur les signes en cause, le mot "FREE" correspond tout à la fois à la dénomination sociale de la S.A. FREE telle que résultant de l'extrait K BIS, à un nom commercial jouissant d'une notoriété certaine comme cela ressort des dossiers de presse et enfin à une marque déposée. Il est incontestable que ce vocable est utilisé fréquemment lors de dépôts de marques. Ce fait n'enlève cependant pas son caractère distinctif au signe adopté par la S.A. FREE qui reste à lui seul arbitraire pour désigner des vêtements ; le terme "FREE" compris immédiatement dans sa traduction par "libre" ou "liberté" n'étant ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner de tels produits, et ne désignant nullement une caractéristique de ces produits. Ainsi, la marque "FREE" même si elle peut être qualifiée de faiblement distinctive, demeure sous protection légale, la loi n'établissant aucun degré de distinctivité. En tout état de cause, ce caractère faiblement distinctif se trouve compensé par sa renommée certaine ci-dessus retenue dans le domaine de la mode. En outre, la marque "FREE" de la S.A. FREE est accompagnée d'une demie-feuille d'érable. La marque "FREE GIRL" déposée par la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR est quant à elle exclusivement dénominative, ne contenant aucun élément graphique. Cette comparaison révèle indéniablement des différences tant au niveau phonétique que visuel. Néanmoins, ces ressemblances ne sauraient l'emporter sur les points communs. En effet, le terme FREE de la marque antérieure ressort particulièrement dans la marque seconde, tant en raison de sa position d'attaque qu'en raison de sa prononciation en une seule syllabe ; de plus l'adjonction du terme girl au vocable free ne fait pas perdre à celui-ci sa signification propre et ne constitue pas un tout indivisible doté d'un sens spécifique ; qu'au contraire, l'expression Free Girl comprise par le grand public comme fille libre comporte un risque de confusion en ce que, associée à la similitude des produits vendus et à la notoriété de la marque antérieure, le consommateur moyen est susceptible de croire à la déclinaison d'une marque de mode unique, à savoir une gamme de vêtements FREE pour filles ;

ALORS QU' il y a lieu, pour l'examen d'un risque de confusion entre les signes en présence, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, partant, de caractériser en quoi les autres éléments de cette marque complexe sont insignifiants et ne peuvent constituer de tels facteurs ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que la marque première « Free » est une marque complexe en ce qu'elle est accompagnée d'une demi feuille d'érable, tandis que la marque seconde « FREE GIRL » est exclusivement dénominative ne contenant aucun élément graphique ; qu'en se déterminant au seul vu de l'élément verbal des signes en présence sans expliquer en quoi l'élément figuratif était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent du risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 713-3 et 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Sporazur Morris Sportswear à porter et payer à la SA FREE la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour les faits de concurrence déloyale et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la S.A. Sporazur Morris Sportswear en commercialisant des articles de prêt-à-porter féminin sous la marque « FREE GIRL » qui est également une imitation de la raison (dénomination) sociale de la SA. FREE, qui a commencé son activité en 1984, et en créant ainsi une confusion dans l'esprit du public entre les deux 'entreprises se livrant à la même activité de diffusion d'articles de prêt-à-porter féminin, a commis des actes de concurrence déloyale et particulièrement de nature parasitaire en s'inscrivant dans le sillage de la SA FREE ; que ces agissements portant atteinte à un signe distinctif de l'entreprise : la dénomination sociale de la SA FREE, sont distincts des faits de contrefaçon de marque consistant dans l'apposition par la Sporazur Morris Sportswear d'une marque imitée sur les articles qu' elle commercialise ; que la réparation de ce préjudice sera assuré par l'allocation d'une somme de 10.000 € ; que les premiers juges ont exactement apprécié l'étendue du préjudice subi par la SA 'FREE et résultant des faits de contrefaçon ; que la somme allouée en réparation « tous chefs de préjudice confondus » inclut la réparation à l'atteinte portée à la réputation commerciale de la S A. FREE notamment auprès de la société des Magasins Galeries Lafayette et celle des pertes consécutives à la mise en sommeil partielle du contrat de licence exclusive de marque conclu avec la S AR.L. Les Acidulés;

ALORS QUE l'action en concurrence déloyale ne peut se cumuler avec une action en contrefaçon qu'à la condition de reposer sur un fait distinct ; qu'en l'espèce, après avoir condamné la société SPORAZUR à réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice résultant de la diffusion des produits prétendument contrefaisants, la cour d'appel l'a en outre condamnée au titre d'une prétendue concurrence déloyale ; qu'en se contentant de la caractériser par le seul fait de s'être inscrit dans le sillage de la société FREE et d'avoir créé une confusion dans l'esprit du public en commercialisant des articles sous la marque « FREE GIRL qui est aussi une imitation de la raison sociale de la SA FREE - tous faits déjà réparés au titre de la condamnation au titre de la contrefaçon -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Sporazur Morris Sportswear à porter et payer la somme de 25 000 euros à Me Y... à titre de dommages intérêts et 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' en application de l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable à agir en contrefaçon de marque le cessionnaire d'une marque qui n'a "pas fait inscrire la cession au registre national des marques ; que la S ARL Les Acidulés n'a pas fait inscrire au registre national des marques le contrat de licence exclusive de marque en date du 21 janvier 2003 avant d'intervenir volontairement à l'instance principale engagée par la SA FREE et ne justifie pas l'avoir fait ultérieurement ; que cependant la SARL Les Acidulés est fondée à se prévaloir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du préjudice résultant pour elle des agissements fautifs de la société Sporazur Morris Sportswear ; que celle-ci en assignant, le 4 juin 2004, uniquement la société des Magasins Galeries Lafayette en réparation de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale pour l'avoir exposé à la vente des articles de prêt-à-porter féminin argués faussement et abusivement de contrefaçon, et en provoquant par la menace d'une sanction pécuniaire importante (une somme de 150.000 € de dommages et intérêts ayant été réclamée) la rupture des relations commerciales entre la société des Magasins Galeries Lafayette et la S.A.R.L. Les Acidulés, son fournisseur, a causé à la SARL. Les Acidulés un préjudice certain ; qu'une attestation de l'expert-comptable de la SA. FREE indique que la SARL Les Acidulés avait réalisé avec la société des Magasins Galeries Lafayette un chiffre d'affaires de 240.559 € HT pour la période du mois d'octobre- 2002 au mois d'avril 2004 ; que la S.A.R.L.

Les Acidulés a été privée par l'effet du choix procédural de la SA Sporazur Morris Sportwear d'une chance sérieuse de poursuivre une relation commerciale déjà bien structurée ; qu'au vu des éléments de préjudice fournis par la SARL Les Acidulés, observation faite que la prétendue étude de son préjudice n'a pas été faite par son expert Comptable mais émane d'elle-même (cf document non daté, ni même renseigné quant à l'identifié de son auteur) et qu'aucun document comptable n'est fourni au titre de l'exercice 2004 qui a vu la rupture des relations commerciales et au titre des exercices suivants, il convient de fixer à 25.000 € le montant des dommages-et intérêts ; Attendu que la publication de la présente décision est de nature à contribuer à la réparation des préjudices subis par la S A FREE et par la S.A.R.L. Les Acidulés en restaurant leur réputation commerciale aux yeux des tiers ;

Le greffier de chambre