

8 février 2013

Cour d'appel de Paris

RG n° 10/05855

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Entête

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 08 FEVRIER 2013

(n° 009, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05855.

Décision déferée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 1ère Chambre - RG n° 05/12487.

APPELANTES :

- Société de droit allemand PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2] (ALLEMAGNE),

- S.A.S. PUMA FRANCE

prise en la personne de son Président du conseil d'administration,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentées par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Maître Caroline HATET, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0046,

assistées de Maître Lilyane ANSTETT GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG.

INTIMÉE :

S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR

prise en la personne de son Président directeur général,

ayant son siège social [Adresse 9],

représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS en la personne de Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS,

toque : B1055,

assistée de Maître Jacques ZAZZO de la SELARL JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0222.

INTIMÉE :

Société de droit néerlandais LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 14] (PAYS BAS),

représentée par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064,

assistée de Maître Joëlle HOFFMAN du Cabinet FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206.

INTIMÉ :

Monsieur [P] [G]

demeurant [Adresse 3],

représenté par Maître William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143,

assisté de Maître Apolline CAGNAT plaidant pour l'Association BOURDON VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R143.

INTIMÉE :

Société de droit taiwanais SILVER LAND INTERNATIONAL TRADING LTD

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 13]

Non représentée ni assignée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement 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 Madame Sylvie NEROT, en l'empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit allemand Puma AG Rudolf Dassler Sport (qui a concédé à la société Puma France une licence d'exploitation de la marque n° 426 712 suivant acte sous seing privé du 02 mai 1994 inscrite au Registre des marques le 11 août 1994, n° 175 539) est titulaire de trois marques figuratives (qu'elles dénomment Form Strip Puma) représentant une bande courbe ascendante constituée d'une partie évasée à la base et rétrécie en son sommet, lesquelles ont fait l'objet d'un enregistrement international visant la France, ont été dûment renouvelées et désignent notamment en classe 25, les chaussures de sport et de loisirs, à savoir :

- la marque internationale n° 426 712, enregistrée le 19 novembre 1976,

- la marque internationale n° 439 162, enregistrée le 11 juillet 1978,

- la marque internationale n° 484 788, enregistrée le 27 mars 1984.

La société Puma AG précise qu'elle a, en particulier, conçu, fabriqué puis commercialisé à l'échelle internationale et avec la société Puma France, en France, deux modèles de chaussures sur la face latérale desquelles sont apposées lesdites marques : les chaussures référencées 180 729 également dénommées 'Klim' puis 'Chalk' (de couleurs sauge bleue/noir et Form Strip blanc, selon le coloris 09) et les chaussures référencées 180 525 également dénommées 'Fass' (Couleur: Chocolat Brown, selon le coloris 07).

Informées qu'étaient commercialisés en France deux modèles de chaussures constituant, selon elles, la copie servile de ces deux modèles (plus précisément : un modèle 'Colour Sky Blue / White et un modèle 'Couleur : Chocolate Brown' dénommées 'derbies [P] [G]') et qu'ils l'étaient par la société Sporazur Morris Sportswear à la société Auchan France, en vertu d'un contrat de sous-licence exclusive conclu avec la société Le Coq Sportif International BV et portant sur la marque '[P] [G]' et ayant appris, de plus, qu'ils étaient fabriqués par la société Silverland International Trading Ltd, elles ont d'abord mis en demeure, en octobre et novembre 2005, Monsieur [P] [G] et la société Le Coq Sportif France de retirer ou de faire retirer du marché les deux modèles incriminés.

Déclarant se conformer à cette demande, sans toutefois qu'il s'agisse d'une reconnaissance, la société Sporazur s'est vue réclamer par les sociétés Puma, tout comme la société Le Coq Sportif et Monsieur [P] [G], une somme de plus de 700.000 euros en novembre 2005, sans qu'il n'y soit donné suite.

Par acte du 11 janvier 2006, la société Puma AG Rudolph Dassler Sport et la société Puma France (ci-après : les sociétés Puma) ont assigné au fond les sociétés Sporazur, Le Coq Sportif, Auchan ainsi que Monsieur [P] [G]. en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale. Cette affaire a fait l'objet d'une jonction avec une autre procédure introduite par la société Sporazur Morris Sportswear à l'encontre de Monsieur [T] [N] (son attaché commercial salarié) et la société Silver Land International Trading Ltd (auprès de laquelle il avait passé la commande des modèles litigieux) ainsi que des deux sociétés Puma précitées.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 09 février 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a, en substance, et avec exécution provisoire :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Le Coq Sportif International BV,
 - dit que la société Puma France est recevable à agir,
 - constaté que les sociétés Puma se désistent de l'instance à l'encontre de la société Le Coq Sportif Holding LCSH,
 - dit que les sociétés Sporazur et Auchan, en commercialisant le modèle 'Colour Sky Blue/White' ont commis :
 - * au préjudice de la société Puma AG des actes de contrefaçon des marques enregistrées n° 439 162 et n° 426 712 et les a, en conséquence, condamnées in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
 - * au préjudice des sociétés Puma AG et Puma France des actes de concurrence déloyale des mêmes marques et les a condamnées à verser à chacune la somme indemnitaire de 5.000 euros,
- lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme,
- prononcé les mesures d'interdiction d'usage, ceci sous astreinte,
 - débouté les sociétés Puma de leurs demandes relatives au modèle 'Couleur : Chocolate Brown' et condamné, en conséquence, les sociétés Puma à verser à la société Sporazur la somme indemnitaire de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de la commercialisation dudit modèle,
 - écarté des débats la pièce n° 5 de Monsieur [P] [G],
 - débouté les sociétés Puma de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [P] [G] et de la société Le Coq Sportif International BV,
 - rejeté le surplus des demandes,
 - condamné in solidum les sociétés Puma à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 - condamné in solidum les sociétés Puma AG, Puma France et Sportazur à verser aux deux sociétés Le Coq Sportif la somme de 3.000 euros sur le même fondement et rejeté le surplus de demandes à ce titre,
 - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les deux sociétés Puma, d'une part, la société Sporazur et la société Auchan, d'autre part.

Vu l'appel interjeté par la société par actions simplifiée Puma France et par la société de droit allemand Puma AG Rudolf

Dassler Sport à l'encontre de Monsieur [P] [G], de la société Auchan France, de la société Sporazur Morris Sportswear, de la société de droit néerlandais Le Coq Sportif International BV et de la société de droit taiwanais Silver Land International Trading Ltd,

Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2011 par le conseiller de la mise en état constatant le désistement d'instance des appelantes à l'égard de la société Auchan, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour relativement à cette dernière société ;

Moyens

Vu les conclusions de désistement d'appel partiel signifiées le 08 septembre 2011 par les sociétés Puma à l'égard, uniquement, de la société de droit taiwanais Silver Land International Trading Ltd, la procédure se poursuivant à l'encontre de Monsieur [P] [G] et des sociétés Sporazur Morris Sportswear et Le Coq Sportif International BV,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juin 2012 par la société par actions simplifiée Puma France et la société de droit allemand Puma AG Rudolf Dassler Sport,

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2012 par la société Sporazur Morris Sportswear SA,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011 par la société Le Coq Sportif International BV,

Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur [P] [G] le 26 novembre 2010,

Motivation

SUR CE,

Sur le désistement partiel :

Considérant que, par conclusions du 08 septembre 2011, les sociétés Puma appelantes se sont désistées de leur appel notamment formé à l'encontre de la société Silver Land International Trading LTD, laquelle n'a pas constitué ;

Qu'il convient de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de ladite société uniquement ;

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que la société Le Coq Sportif porte une appréciation critique sur le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en cette exception, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, alors qu'elle avait saisi en temps utile le juge de la mise en état et que ce dernier a omis de statuer ;

Que force est, toutefois, de relever qu'elle indique, dans le corps de ses écritures, qu'elle n'entend pas argumenter sur ce point et, surtout, que le dispositif de ses dernières écritures ne contient aucune demande à ce titre, étant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette exception ;

Sur la qualité à agir de la société Puma France :

Considérant que le tribunal, visant les articles L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Le Coq Sportif sur ce point en considérant que la société Puma France était titulaire d'une licence d'exploitation sur la marque n° 426 712, qu'elle distribue l'ensemble des produits de la société Puma AG en France et qu'elle recevable à agir dès lors que tout licencié peut obtenir réparation d'actes de contrefaçon qui s'analysent, pour lui, en actes de concurrence déloyale ;

Considérant que, formant appel incident, les sociétés Sporazur et Le Coq Sportif présentent à nouveau cette fin de non-recevoir en faisant valoir que la licence consentie ne porte que sur l'une des trois marques revendiquées et qu'en outre l'action en concurrence déloyale n'est recevable qu'en présence de faits distincts ;

Mais considérant que la société Le Coq Sportif ajoute au texte précité, selon lequel ' toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon (...)', une restriction qu'il ne contient pas ; que le périmètre ou la nature de la licence importent peu dès lors qu'il est constant que la société Puma France bénéficie d'une licence sur l'une des marques revendiquées et que cette licence, dûment publiée, est opposable aux tiers ;

Que l'appréciation des faits de concurrence déloyale et du quantum de l'indemnisation susceptible de lui être allouée relève, quant à elle, du fond du litige ;

Que le jugement qui a rejeté cette fin de non-recevoir doit, par conséquent, être confirmé sur ce point ;

Sur la déchéance des trois marques figuratives de la société Puma AG :

Considérant que, pour la première fois en cause d'appel, la société Sporazur poursuit la déchéance des trois marques revendiquées sur le fondement de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et soutient que la société Puma AG ne démontre pas l'usage sérieux de ces trois marques durant la période s'étendant du 1er juin 2007 au 1er juin 2012 ;

Que la société Puma AG ne débat pas de ce moyen mais produit des documents comptables afférents aux deux modèles qu'elle estime contrefaits ;

Considérant, ceci rappelé, que la demande en déchéance, en ce qu'elle constitue un moyen de défense dans une procédure en contrefaçon, doit être considérée comme recevable pour la première fois en cause d'appel dans la mesure où elle tend au rejet des prétentions de l'adversaire, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la société Le Coq Sportif est recevable en sa demande ;

Que, toutefois, par delà le fait que la cour peut s'interroger sur l'intérêt à agir d'un opérateur économique qui ne revendique pas l'exploitation ou l'intention d'exploiter un signe identique ou similaire aux marques revendiquées mais qui estime, en argumentant sur les faits de contrefaçon, qu'il s'agit de banales bandes décoratives suggérant le mouvement, il y a lieu de considérer que les documents comptables certifiés, attestations ou factures qui sont produits par la société Puma AG (pièces 44, 91, 100 et suivants) démontrent qu'apposés sur les modèles 'Fass' et 'Klim' qui ont été commercialisés de manière significative, ces signes ont fait l'objet d'une exploitation réelle et sérieuse ;

Qu'il suit que la société Sporazur sera déclarée recevable mais mal fondée en son moyen ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que les appelantes critiquent le tribunal qui a rejeté leur action en contrefaçon des marques figuratives de la société Puma AG au motif qu'il ne serait pas démontré que la chaussure dénommée 'Fass', coloris 07, aurait été commercialisée par les sociétés Puma alors que la contrefaçon de marque porte sur l'analyse des signes et non des produits ;

Qu'elles arguent principalement d'une contrefaçon par imitation, qu'il s'agisse de comparer la famille de marques ou chacune des trois marques prises individuellement avec le signe apposé sur la chaussure 'Couleur : Chocolate Brown' ; subsidiairement, elles se prévalent d'une contrefaçon par imitation, qui comprend le risque d'association, de chacune de ses trois marques ;

Qu'elles sollicitent, par ailleurs, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu, s'agissant du signe apposé sur le produit 'Colour Sky Blue/ White', que les marques 439 162 et 426 712 étaient contrefaites mais soutiennent cependant que le tribunal a payé tribut à l'erreur en comparant non point les seuls signes opposés mais aussi les modèles ; qu'elles estiment qu'aurait dû être retenue la contrefaçon par reproduction mais sollicitent, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu des faits de contrefaçon par imitation et l'existence d'un risque de confusion ;

Que, très subsidiairement, elles revendiquent la protection spécifique accordée aux marques renommées ou notoires par l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en réplique, les sociétés Sporazur et Le Coq Sportif ainsi que Monsieur [P] [G] (qui, subsidiairement, s'associe à leur argumentation) concluent à l'absence de contrefaçon et à l'infirmité partielle du jugement ;

Sur les signes opposés :

Considérant, s'agissant des marques figuratives n°(s) 426 712, 439 162 et 484 788 respectivement enregistrées les 19 novembre 1976, 11 juillet 1978 et 27 mars 1984, que les appelantes elles-mêmes les présentent comme suit :

ζ (n° 426 712) : une bande courbe incluant deux lignes qui soulignent les bords extérieurs du signe et deux traits placés à équidistance des deux bords; cette bande est positionnée comme le signe de la marque précédente, à savoir sur le profil d'une chaussure, de l'avant vers l'arrière du profil,

ζ (n° 439 162) : la même bande courbe positionnée sur une face latérale de la chaussure ayant une partie évasée située sur la moitié avant de la face latérale de la chaussure, dont la base plane débute au niveau de la semelle, la partie étroite et droite s'étirant vers le haut du talon

ζ (n° 484 788) : la même bande courbe que les deux marques précédentes, exception faite qu'elle n'est pas positionnée sur une face de chaussure et plus précisément qu'elle peut donc être placée à tout endroit de la chaussure et, notamment, s'arrêter avant le haut du talon de profil ; elle peut être constituée d'un signe transparent dont seules les lignes équidistantes révèlent la forme du signe ;

Considérant qu'il convient de relever que les appelantes ne peuvent valablement affirmer (pages 11 ou 25/50 de leurs conclusions) que ces trois marques figurant le Form Strip constituent une famille de marques et forment un ensemble, qu'il s'agit du même signe constituée d'une bande évasée et prolongée par une bande étroite et que l'imitation de l'une d'entre elles suffit à constituer la contrefaçon des autres ;

Qu'en effet, si la société Puma AG a cru devoir, à huit années de distance, faire enregistrer trois marques c'est qu'elle ne les considérait pas comme assimilables les unes aux autres mais dotées, chacune, d'un pouvoir distinctif propre et devant faire l'objet, chacune, d'une protection spécifique ; que, procédant à ces trois dépôts distincts, la société Puma AG a montré qu'elle ne considérait pas que la forme de la bande, identique dans les trois signes, avait un tel caractère dominant que les autres composantes de ses marques pouvaient être tenus pour négligeables ;

Que la comparaison des signes opposés devra donc être menée signe par signe ;

Considérant, s'agissant des signes contestés qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement, qu'ils se présentent ainsi :

ζ (signe apposé sur les chaussures référencées 'Colour Sky Blue/White') : une bande courbe oblique, composée d'une partie évasée dont la base est plane, suivie d'une courbe ascendante allant en se rétrécissant pour former, en sa partie finale, une boucle dirigée vers le laçage s'achevant sur une forme pointue, tel un bec d'oiseau (pièce n° 20 des appelantes) ;

ζ (signe apposé sur les chaussures référencées 'Couleur : Chocolate Brown') : une bande courbe oblique, composée d'une partie évasée à sa base qui présente une ondulation due au rehaussement de la semelle ; cette courbe ascendante se poursuit en s'effilant et en se divisant, telle la lettre majuscule 'Y' dont le sommet serait écrasé ; ses deux pointes s'étendent d'un côté vers la cheville, de l'autre vers le laçage ; un trait unique court au centre de ce 'Y' et est interrompu, à l'amorce du jambage, par l'élément verbal 'Y. [G]' (pièce 17 des appelantes) ;

Sur le fondement juridique de l'action :

Considérant que les appelantes, opposant alternativement leur 'famille' de marques ou chacune des trois marques prises isolément, invoquent principalement les dispositions de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, subsidiairement celles de l'article L 713-3 du même code et, plus subsidiairement les dispositions de l'article L 713-5 de ce code ;

Considérant que la contrefaçon par reproduction suppose l'emploi d'un signe identique à une marque enregistrée ; qu'à cet égard la Cour de justice de l'Union Européenne (CJCE, 20 mars 2002, LTJ Diffusion, points 50 et 51) a dit pour droit que 'le critère d'identité du signe et de la marque doit faire l'objet d'une interprétation restrictive', la protection absolue instituée ne pouvant être étendue au delà des situations pour lesquelles elle a été prévue, et 'qu'il existe une identité

entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde' ;

Que l'existence de modifications et d'ajouts ressortant de la présentation des signes opposés qui est faite ci-avant conduit à considérer que les appelantes ne peuvent fonder leur action en contrefaçon sur les dispositions de l'article L 713-2 du code précité ;

Considérant, s'agissant de la protection particulière accordée par l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle à la marque jouissant d'une renommée, qu'il est constant que, selon l'article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des connaissances personnelles ou le résultat de ses propres investigations ; que, pour apprécier la renommée d'une marque, il doit notamment prendre en considération la part de marché occupée par la marque, l'intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage ou encore l'importance des investissements que lui consacre son titulaire ;

Qu'en l'espèce, les sociétés Puma ne peuvent se dispenser d'une telle démonstration, se contenter de citer, comme elles le font en quelques lignes de leurs écritures, l'article 5 § 2 de la directive 89/104/CEE, et renvoyer la cour à se reporter à la jurisprudence des juridictions communautaire et nationale ainsi qu'à des chroniques de la doctrine en précisant les références des décisions rendues et publications concernées ;

Qu'elles ne le peuvent d'autant moins qu'en omettant d'explicitier les éléments factuels susceptibles de caractériser la renommée des marques revendiquées, elles privent les intimés de la faculté d'y répliquer utilement ;

Qu'il en résulte qu'elles ne peuvent fonder la présente action sur les dispositions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que les signes figuratifs contestés ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques premières qui lui sont opposées, seul l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle peut fonder l'action des sociétés appelantes ;

Qu'il convient, dès lors, de rechercher s'il n'existe pas entre les signes opposés un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Sur la comparaison des produits :

Considérant qu'aucune contestation n'est élevée par les parties au litige concernant la similitude des produits concernés, les marques enregistrées désignant en classe 25 les chaussures de sport et de loisirs et les signes contestés étant apposés sur ces mêmes produits ;

Sur la comparaison des signes :

1 - sur le signe apposé sur la chaussure 'couleur : chocolate brown' et la marque figurative n° 426 712 :

Considérant que, visuellement, les signes figuratifs opposés se distinguent d'emblée par des contours qui ne permettent pas de les associer, le signe Puma se caractérisant par son aspect compact tandis que les contours du signe contesté comportent des sinuosités qui l'apparentent à un 'Y' dont la partie sommitale est largement échancrée ; que la ligne plate des bords inférieurs et supérieurs de la marque enregistrée ne se retrouve pas dans le signe contesté qui présente une sinuosité à sa base et des arrêtes en son sommet ; qu'en outre, la partie centrale du signe contesté comporte une ligne interrompue par l'élément verbal '[P] [G]' alors que la marque figurative revendiquée comporte deux lignes se développant à équidistance des bords ;

Que la marque figurative revendiquée n'est pas appelée à être prononcée, sauf à ce que le consommateur moyen de ces produits de grande consommation couverts par ce signe parle du Form Strip de Puma, ce qu'aucune étude ne vient démontrer ; que le signe contesté comprend, en revanche, un élément verbal qui ne peut être négligé ;

Que conceptuellement, si les deux signes opposés ont en commun une forme courbe remontante allant en s'affinant qui peut être susceptible de suggérer le mouvement, comme le soutient la société Sporazur, ils seront perçus différemment par le consommateur qui ne pourra associer à la marque figurative de la société Puma aucune lettre de l'alphabet ou représentation connue alors que le signe contesté le renverra à un 'Y' faisant écho à l'initiale du prénom [P] qui est présent et en position centrale dans ce signe, ceci en sa forme abrégée réduite à l'initiale ;

Qu'il suit qu'en dépit de la similarité des produits couverts ou auxquels renvoient les signes opposés, le consommateur ne les confondra pas ni même ne les associera en pensant qu'ils ont même origine ou proviennent d'entreprises liées économiquement ;

2 - sur le signe apposé sur la chaussure 'couleur : chocolate brown' et la marque figurative n° 439 162 :

Considérant que, visuellement, outre les différences graphiques caractérisant les contours et les bords de chacun des

signes opposés, lesquelles sont les mêmes que celles explicités ci-dessus, il convient de relever que la marque revendiquée ne présente aucune ligne centrale, à la différence du signe incriminé ;

Que, phonétiquement et conceptuellement, les mêmes motifs doivent être repris de sorte qu'une même conclusion, excluant le risque de confusion, s'impose ;

3 - sur le signe apposé sur la chaussure 'couleur : chocolate brown' et la marque figurative n° 484 788 :

Considérant que, sur le plan visuel, les différences quant au contours et aux bords des deux signes opposés relevées ci-avant se retrouvent dans la comparaison de la marque n° 484 788 et le signe argué de contrefaçon ; que s'y ajoute une dissemblance quant aux lignes, figurées de manière discontinue et sur un fond dont les sociétés Puma exposent qu'il se veut transparent alors que tel n'est pas le cas dans le signe contesté ;

Que, sur les plans phonétique et conceptuel, les mêmes motifs que précédemment peuvent être repris, de sorte qu'aucun risque de confusion, ou d'association, ne saurait être retenu ;

4 - sur le signe apposé sur la chaussure 'colour sky blue/white' et la marque figurative n° 426 712 :

Considérant que, visuellement, les deux signes opposés forment l'un et l'autre une masse compacte sinueuse, de forme ascendante et aux bords droits tant en leur base qu'en leur sommet; que ni l'un ni l'autre ne comporte d'élément graphique ;

Que force est toutefois de considérer que seule la base plate du signe contesté épouse la direction ascendante que lui confère une semelle qui s'épaissit jusqu'à la pointe de l'empeigne et dans laquelle elle se fonde ; que, d'autre part, l'accentuation de la boucle composant le signe contesté la rend bien visible puisqu'elle se prolonge sur le haut de la partie laçage du soulier ; qu'il s'agit là de différences non négligeables ; que s'y ajoute le fait que le signe contesté est uniformément lisse alors que la marque revendiquée comporte deux lignes montantes situées à équidistance des bords extérieurs ;

Que, comme il a été énoncé ci-dessus, la marque figurative revendiquée n'est pas appelée à être prononcée, sauf à ce que le consommateur moyen de ces produits de grande consommation couverts par ce signe parle du Form Strip de Puma, ce qu'aucune étude ne vient démontrer ; que le signe contesté ne l'est pas davantage ;

Que, conceptuellement, aucun des signes ne permettra au consommateur de l'associer à une forme qu'il connaît, telle une lettre de l'alphabet, sauf éventuellement à voir dans le signe contesté une boucle ou la silhouette de certains

volatiles ; qu'en égard aux différences visuelles relevées plus haut, qui résultent de l'épaisseur de la semelle et portent sur la forme de boucle adoptée au sommet du signe contesté, rien ne permet d'affirmer que le consommateur d'attention moyenne de ce produit de grande consommation les confondra ou bien les associera en venant à penser que les produits revêtus de ces signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

5 - sur le signe apposé sur la chaussure 'colour sky blue/white' et la marque figurative n° 439 162 :

Considérant qu'hormis la différence tenant à la présence de lignes au sein de la marque revendiquée qui conduit à dire que les deux signes ont le même aspect lisse, les mêmes éléments de comparaison explicités dans l'approche visuelle de la marque n° 426 712 doivent être repris ;

Qu'il en va de même de l'approche phonétique et conceptuelle si bien qu'aucun risque de confusion, ou d'association, ne peut être retenu ;

6 - sur le signe apposé sur la chaussure 'colour sky blue/white' et la marque figurative n° 484 788 :

Considérant que, visuellement, les différences quant aux contours et aux bords des deux signes opposés relevées ci-avant se retrouvent dans la comparaison de la marque n° 484 788 et du signe argué de contrefaçon ; que s'y ajoute une dissemblance quant aux lignes, figurées de manière discontinue et sur un fond dont, comme il a été dit précédemment, les sociétés Puma exposent qu'il suggère la transparence alors que tel n'est pas le cas dans le signe contesté ;

Que la comparaison phonétique et conceptuelle de ces deux signes ne diffère pas de la comparaison de la marque n° 426 712 et du signe précisément contesté ; qu'aucun risque de confusion, ou d'association, ne peut, non plus, être retenu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de la comparaison globale ainsi menée dans chacune de ces six occurrences qu'en dépit de la similarité des produits que ces signes désignent ou sur lesquels ils sont apposés, ils présentent de telles différences que le consommateur ne pourra les confondre ou les associer ;

Que les sociétés Puma ne sont donc pas fondées en leur action en contrefaçon, quel que soit le fondement juridique invoqué, de sorte que le jugement qui a partiellement fait droit à leur demande à ce titre doit être infirmé ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

Considérant que le tribunal a retenu des faits de concurrence déloyale résultant de la commercialisation de la chaussure

' Colour Sky Blue/White' uniquement ;

Qu'aux termes du jugement, les faits distincts de la contrefaçon sont constitués par l'imitation servile des marques 426 712 et 439 162, par leur banalisation, par le parasitage des investissements, par la perte de chance des sociétés Puma de réaliser des gains, par la désorganisation de la distribution de la société Puma puisqu'il est constant, selon le tribunal, que la société Auchan n'est pas un distributeur de la société Puma et par l'atteinte à leur image de marque ; que le tribunal a, toutefois, relevé que le parasitisme devait être relativisé compte tenu de la notoriété de Monsieur [P] [G] et de la société Le Coq Sportif ;

Considérant que la société Sporazur poursuit l'infirmité du jugement, faisant valoir qu'il n'est nullement justifié de l'existence d'un réseau de distribution, pas plus que de la commercialisation du modèle 'Fass' en dépit de nouvelles pièces produites en cause d'appel ;

Qu'en outre, poursuit-elle, les chaussures présentées comme des copies ne peuvent être confondues avec les chaussures Puma dénommées 'Fass' et 'Klim' compte tenu de leurs différences (nuances de couleurs, trous d'aération, forme de la languette, rainures apparentes de la semelle ou forme et graphisme de la semelle, présence d'un élément verbal ou empiècement à l'intérieur de la chaussure, forme et positionnement des bandes) ; qu'en toute hypothèse, les appelantes ne disposent pas d'un droit privatif ; qu'enfin, bénéficiant elle-même d'une notoriété en commercialisant, notamment, les produits marqués '[P] [G]', elle n'avait nul besoin de profiter des investissements publicitaires des sociétés Puma ;

Que la société Le Coq Sportif, reprenant partie de ces moyens, soutient, quant à elle, qu'elle n'est personnellement jamais intervenue dans la création et la commercialisation de ces modèles, tandis que Monsieur [P] [G] qui s'associe à cette argumentation poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Puma de leurs demandes à son encontre, sollicitant subsidiairement la garantie de la société Le Coq Sportif ;

Qu'enfin, les appelantes sollicitent l'infirmité du jugement, estimant qu'à tort les premiers juges n'ont pas retenu 'des faits de concurrence déloyale par imitation pour ses deux modèles' alors qu'ils ont, l'un et l'autre, fait l'objet d'une reproduction servile, ainsi qu'elles le démontrent ; qu'elles mettent en particulier en relief le fait qu'il s'agit des mêmes chaussures de loisirs, avec mêmes laçages, mêmes rainurages et configuration des semelles, mêmes boucles sur le talon permettant de saisir la chaussure ou mêmes déclinaison de couleurs ; qu'elles ajoutent que la présence de l'élément graphique 'Y. [G]' ne vient pas conjurer le risque de confusion et qu'il importe peu qu'elles disposent d'un droit privatif puisqu'elles agissent sur le terrain de la responsabilité délictuelle ;

Que les reprises explicitées procèdent, selon elles, de la volonté de se placer dans son sillage pour profiter indûment de ses investissements de recherche et développement ainsi que de promotion ;

Qu'elles font enfin valoir, que les chaussures incriminées sont vendues à vil prix et selon une présentation négligée qui ne répond pas aux critères habituels de commercialisation des produits Puma ;

Considérant, ceci exposé, que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif même si les faits incriminés sont les mêmes que ceux qui étaient invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon ;

Que, toutefois, les sociétés Puma n'établissent ni même n'affirment que les produits incriminés aient été vendus à perte et ne peuvent, par conséquent, tirer argument d'une vente à des prix inférieurs qui procède du principe de la liberté du commerce ; qu'elles ne peuvent, davantage, se prévaloir des conditions de vente de ces produits sans rapporter la preuve de leurs assertions ;

Que ce même principe de la liberté du commerce autorise l'offre et la vente de produits concurrents, sauf à démontrer une infraction à ses usages loyaux et honnêtes traduisant la volonté de créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion sur l'origine des produits et à établir que, par l'identité propre de ses produits, le requérant (en l'espèce : les sociétés Puma) avait fidélisé une clientèle et qu'elle s'en est détournée du fait des agissements incriminés ;

Qu'il a été dit, plus avant, que les signes apposés sur les produits opposés ne pouvaient être source de confusion pour la clientèle ; que rien ne permet, par ailleurs, de considérer que des laçages, des rainurages dans les semelles, la présence d'un embout sur le talon ou encore la circonstance qu'il s'agit de chaussures de sport et de loisirs participent à l'identité propre des chaussures commercialisées par les sociétés Puma et qu'ils lui ont permis de fidéliser une clientèle ; que les différences observées à l'examen comparatif de ces produits exclut, de plus, que le consommateur moyen puisse se méprendre sur leur origine respective ;

Qu'enfin, il n'est pas rapporté la preuve des investissements humains et financiers précisément consacrés aux souliers commercialisés sous les noms de 'Fass' et de 'Klim' ;

Qu'il suit que ne sont pas démontrés des actes de concurrence déloyale et de parasitisme imputables aux intimés et que le jugement qui a accueilli la demande doit être infirmé ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les demandes de la société Le Coq Sportif et de Monsieur [P] [G] tendant à se voir garantis deviennent sans objet ;

Considérant, s'agissant de la demande indemnitaire formée par la société Le Coq Sportif (à hauteur de 20.000 euros) que

les sociétés Puma, titulaire et licenciée de marques, ont pu, sans abus, user des voies de droit que leur offrait le code de la propriété intellectuelle pour obtenir la protection conférée par ce titre ; que de la même façon, elles ont pu, sans faute, vouloir faire sanctionner des comportements qu'elles considéraient comme fautifs ;

Que cette demande sera, par conséquent, rejetée ;

Considérant, s'agissant de la demande indemnitaire formée par la société Sporazur (à hauteur de 218.403 euros) en réparation du préjudice commercial subi, que le tribunal lui a alloué une somme de 5.000 euros à ce titre du fait de la cessation de la commercialisation, en 2005, de la chaussure 'Couleur : Chocolate Brown' ;

Qu'elle invoque, en cause d'appel, le préjudice causé par le déréférencement de l'ensemble des produits marqués '[P] [G]', et non point seulement des deux modèles litigieux, par la société Auchan, consécutivement à l'introduction de la présente procédure, ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires ; qu'elle argue, aussi, de la perte de gain causée par la cessation de la commercialisation desdits modèles, le bénéfice réalisé pour le modèle 'Couleur : Chocolate Brown' et pour l'année 2005 étant de 16.663,50 euros et le bénéfice réalisé pour le modèle 'Color Sky Blue/ White' pour cette même année étant de 19.737 euros, lesdites sommes devant être multipliées par six années ;

Que si les sociétés Puma appelantes sollicitent le débouté des intimés en l'ensemble de leurs prétentions, elles n'étaient leur demande, sur ce point précis, par aucune argumentation ;

Qu'il convient de considérer que l'introduction de la présente procédure a eu des conséquences économiques négatives pour la société Sporazur qu'il échet de réparer ; qu'eu égard aux justificatifs produits, au fait qu'il ne s'agit d'indemniser qu'une perte de chance concernant un produit soumis aux aléas de la mode et aux évolutions technologiques, il sera fait droit à sa demande de réévaluation du montant du préjudice fixé par le tribunal, lequel sera porté à la somme de 40.000 euros ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que l'équité conduit à réformer les dispositions du jugement relatives aux sommes allouées au titre de l'article 700 et des dépens ;

Que, s'agissant des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, l'équité commande de condamner les sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France à verser à la société Sporazur Morris Sportwear, à la société Le Coq Sportif International BV et à Monsieur [P] [G] une somme de 7.000 euros au profit de chacun ;

Que les sociétés Puma qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare parfait le désistement d'appel des sociétés Puma AG et Puma France en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Silver Land International Trading LTD et constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de ladite société uniquement ;

Déclare la société Sporazur Morris Sportwear SA recevable mais mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des marques n° 426 712, n° 439 162 et n° 484 788 enregistrées par la société Puma AG Rudolf Dassler Sport ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré la société Puma France recevable à agir, constaté le désistement d'instance à l'égard de la société Le Coq Sportif Holding France et admis un principe de condamnation des sociétés Puma venant indemniser le préjudice commercial subi par la société Sporazur Morris Sportwear, et, statuant à nouveau en y ajoutant ;

Déboute les sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France SAS de leurs entières prétentions, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes en garantie ;

Condamne in solidum les sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France SAS à verser à la société Sporazur Morris Sportwear SA la somme indemnitaire de 40.000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;

Condamne in solidum les sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France SAS à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Sporazur Morris Sportwear, à la société Le Coq Sportif International BV et à Monsieur [P] [G] la somme de 7.000 euros au profit de chacun représentant les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;

Condamne in solidum les sociétés Puma AG Rudolf Dassler Sport et Puma France SAS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

Décision de la Cour de cassation

Cour de cassation Autre 8 juillet 2014

VOIR LA DÉCISION 

Les dates clés

- Cour de cassation Autre 08-07-2014
- Cour d'appel de Paris I2 08-02-2013