

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010

(n° 201, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10031.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre
3ème Section - RG n° 05/16813.

APPELANTE :

Société A & F TRADEMARK INC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Localité 6] - ETATS UNIS d'AMÉRIQUE,

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Maître Stéphane COLOMBET plaidant pour le Cabinet VIVIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 210.

INTIMÉE :

Maître [K] [F]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire judiciaire de la société BSD 265,

demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de l'Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour.

INTIMÉE :

S.A.R.L. BSD 265

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège [Adresse 2],

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Violaine BAILLY DESMAREST plaidant pour Maître Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235.

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. FHB

prise en la personne de Maître [V] [Z], Administrateur judiciaire de la société BSD265,

ayant son siège [Adresse 3],

Non représentée.

(Assignation délivrée le 23 novembre 2009 à personne habilitée à recevoir l'acte).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2010, en audience publique, devant Madame DARBOIS, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame SAINT-SCHROEDER, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Réputé 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 Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société américaine A & F TRADEMARK Inc., qui a pour activité la création et la commercialisation de vêtements dans le monde entier, a déposé les marques suivantes :

- le 31 janvier 1989, la marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852 en classes 8, 16, 18, 21, 25 et 28,

- le 13 août 1996, la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 en classes 3, 25 et 42,

- le 4 janvier 1999, la marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270 en classes 3, 18 et 25,

- le 18 février 2000, la marque française «ABERCROMBIE» n° 3008578 en classes 3 et 25,

- le 18 février 2000, la marque française «A & F» n° 3008576 en classes 3 et 25,

- le 13 juillet 2001, la marque communautaire «ABERCROMBIE» n° 2315083 en classes 3, 25 et 42.

Ayant été informée que la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH, exerçant sous l'enseigne Direct Sentier, organisait des ventes privées au cours desquelles étaient proposés des vêtements reproduisant selon elle ses marques, la société A & F TRADEMARK Inc., après y avoir été autorisée, a fait pratiquer, le 2 novembre 2005, des saisies-contrefaçons à Paris dans le magasin situé [Adresse 4] et au siège social sis [Adresse 1] puis a assigné cette société, par acte du 15 novembre 2005, en contrefaçon des marques précitées devant le tribunal de grande instance de Paris.

Ayant constaté qu'une troisième vente privée était organisée, la société A & F TRADEMARK Inc. a été autorisée à faire pratiquer de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 26 janvier 2006.

La société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH, devenue la société BSD 265, a, par acte du 21 septembre 2006, appelé en intervention forcée et en garantie son fournisseur, la société belge VIP FASHION BSD. Les instances ont été jointes.

Par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BSD 265 et désigné Me [K] [F] en qualité de représentant des créanciers et la SELARL FHB, prise en la personne de Me [Z], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, troisième chambre, troisième section, a :

- constaté que la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258, déposée le 13 août 1996 en classes 3, 25, 42, n'a pas été renouvelée, qu'elle n'existe plus et que les demandes sur son fondement sont sans objet,

- constaté que la société A & F TRADEMARK Inc. ne démontre pas avoir fait un usage sérieux des marques françaises «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852, «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270, «ABERCROMBIE» n° 3008578, «A & F» n° 3008576, pas plus que des marques communautaires «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 et «ABERCROMBIE» n° 2315083,

- prononcé la déchéance des marques françaises :

' «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852, à compter du 28 décembre 1996 en classes 8, 16, 18, 21, 25, 28,

' «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270, à compter du 4 janvier 2005 en classes 3, 18, 25,

' «ABERCROMBIE» n° 3008578, à compter du 18 février 2005 en classes 3 et 25,

' «A & F» n° 3008576, à compter du 18 février 2005 en classes 3 et 25,

et la déchéance de la marque communautaire :

' «ABERCROMBIE» n° 2315083, à compter du 13 juillet 2006 en classes 3, 25, 42,

- dit que le jugement sera porté aux registres des marques en cause,

- dit qu'en commercialisant de novembre 2005 à janvier 2006 des vêtements reproduisant la marque communautaire «ABERCROMBIE» n° 2315083, sans l'autorisation de la société A & F TRADEMARK Inc., la société BSD 265 a commis des actes de contrefaçon,

- fixé la créance de la société A & F TRADEMARK Inc. au passif de la société BSD 265 à 12 000 euros,

- débouté la société BSD 265 de son appel en garantie,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société BSD 265 en la personne de ses mandataires judiciaires, à verser à la société A & F TRADEMARK Inc. une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BSD 265 en la personne de son mandataire, Me [Z], aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de sa transcription au registre national et au registre communautaire des marques qui ne pourra intervenir à la diligence du greffe ou de la partie la plus diligente qu'une fois la décision devenue définitive.

La société A & F TRADEMARK Inc. a relevé appel de cette décision le 27 avril 2009 à l'encontre de la société BSD 265, anciennement dénommée OLYMPIQUE SPORT SHEFAH, de Me [K] [F] et la SELARL FHB, prise en la personne de Me [Z], ès qualité respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de ladite société, et de la société VIP

FASHION BSD.

Par ordonnance rendue le 21 janvier 2010, un conseiller de la mise en état de cette chambre de la cour a ordonné la disjonction entre la demande afférente aux actes de contrefaçon reprochés par la société A & F TRADEMARK Inc. à la société BSD 265, se poursuivant sous le n° 09/10031, et la demande relative à l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la société VIP FASHION BSD, qui se poursuivra sous le n° 10/177.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2010, la société A & F TRADEMARK Inc., appelante, demande à la cour de :

à titre principal,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2009 par la cour d'appel de Paris,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 comme non renouvelée et prononcé la déchéance des marques précitées,

- reconnaître la notoriété de l'ensemble des marques au sens de l'article 6 bis de la Convention de l'Union de [Localité 10],

- constater que les marchandises saisies les 2 novembre 2005 et 26 janvier 2006 contrefont les six marques précitées et prononcer les mesures d'interdiction d'usage à l'encontre de la société BSD 265,

à titre plus subsidiaire, si la déchéance des marques devait être confirmée,

- constater le défaut de qualité à agir de la société BSD 265 en déchéance des marques précitées pour des produits autres que ceux de la classe 25 et l'irrecevabilité d'une telle demande,

- constater que le point de départ de la déchéance retenu par le tribunal est inexact,

- infirmer, par conséquent, le jugement et constater que les marques communautaires «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 et «ABERCROMBIE» n° 2315083 ne peuvent encourir la déchéance qu'à compter respectivement des 28 novembre 2006 et 2 octobre 2008,

- constater que les faits litigieux, antérieurs à ces deux dates, portent donc atteinte aux marques communautaires précitées, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la contrefaçon de la marque «ABERCROMBIE» n° 2315083 et constater la contrefaçon de la marque «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258,

en toute hypothèse,

- ordonner des mesures de destruction et de publication,

- fixer à la somme de 38 154 euros sa créance indemnitaire au passif de la société BSD 265,

- condamner Me [Z] ès qualités au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BSD 265, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2010, de :

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- écarter des débats comme étant irrecevables les pièces adverses n° 64, 65, 92 à 94, rédigées en langue anglaise et non traduites,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des marques en litige, à tout le moins en classe 25,

- constater qu'il est justifié du renouvellement de la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 et en prononcer la déchéance,

- fixer le prononcé des dates de la déchéance conformément aux règles édictées par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 février 2010, à savoir :

' à compter du 13 juillet 1994 pour la marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852,

' à compter du 18 juin 1994 (sic) pour la marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270,

' à compter du 21 juillet 2005 pour la marque française «ABERCROMBIE» n° 3008578,

' à compter du 28 novembre 2006 pour la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258,

' à compter du 2 octobre 2008 pour la marque communautaire «ABERCROMBIE» n° 2315083,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de publication, de destruction et d'interdiction,

- rejeter la demande de la société A & F TRADEMARK Inc. tendant à voir reconnaître le caractère de marque notoire aux marques invoquées,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- constater que la défaillance de la société VIP FASHION BSD ne lui permet pas d'apporter la preuve d'une première mise en circulation des produits litigieux par la société A & F TRADEMARK Inc. ou avec son consentement, constater sa bonne foi et l'absence de preuve du préjudice réellement subi par celle-ci, juger que le montant des dommages et intérêts ne saurait être supérieur au bénéfice qu'elle a réalisé sur la vente des produits,

- en conséquence, rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société A & F TRADEMARK Inc., subsidiairement, limiter les dommages et intérêts à la somme de 1 445 euros,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante,

- dire que toute somme allouée à l'appelante fera l'objet d'une inscription au passif du redressement judiciaire et du plan de continuation en lieu et place des condamnations de première instance,

- condamner la société A & F TRADEMARK Inc. aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2010, Me [K] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire judiciaire de la société BSD 265 désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 février 2009, a déclaré s'en rapporter à justice sur le mérite des demandes formées par la société A & F TRADEMARK Inc. et a sollicité la condamnation de cette dernière aux dépens de première instance et d'appel.

La SELARL FHB, prise en la personne de Me [V] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BSD 265, qui a été assignée selon acte délivré le 23 novembre 2009 à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Sur la procédure :

Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, la demande afférente aux actes de contrefaçon reprochés par la société A & F TRADEMARK Inc. à la société BSD 265 et la demande relative à l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la société VIP FASHION BSD ont été disjointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2010, en sorte que, depuis cette date, il n'y avait plus lieu de conclure à l'égard de cette société, laquelle, au demeurant, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, n'a pas été assignée dans la présente instance qui s'est poursuivie sous le n° 09/10031, et que c'est, en outre, par erreur que l'ordonnance de clôture mentionne encore ladite société, étant rappelé que l'instance relative à l'appel en garantie se poursuit sous le n° 10/177.

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la cour d'appel de Paris a, aux termes des arrêts rendus les 14 novembre 2008 et 13 février 2009, prononcé la déchéance des droits de la société A & F TRADEMARK Inc. sur les marques qu'elle invoque dans la présente instance ; que cette société, qui a formé un pourvoi en cassation contre chacun de ces arrêts, demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du pourvoi formé contre celui du 13 février 2009 et, dans le corps de ses écritures, également dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de renvoi au motif que l'issue de ces affaires a une influence incontestable sur la présente instance ;

Que la société BSD 265 oppose qu'aux termes de son arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce qu'il contestait le prononcé de la déchéance des marques en son principe mais l'a accueilli en ce que la cour d'appel,

dans son arrêt du 14 novembre 2008, avait fait une mauvaise appréciation des dates à compter desquelles la déchéance était encourue et que, par application des dispositions des articles 624 et suivants du code de procédure civile, les déchéances doivent être considérées comme définitivement acquises et prononcées aux dates rappelées par la Cour de cassation.

Considérant que l'article 624 du code de procédure civile dispose que 'la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaires.' ; que l'article 625 précise, dans son alinéa premier, que 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.'

Considérant que la Cour de cassation, dans le pourvoi n° C 08-21.079 formé par la société A & F TRADEMARK Inc. contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2008 dans le litige l'opposant à la société HELLO PARIS, après avoir rejeté plusieurs moyens critiquant les dispositions de cet arrêt prononçant la déchéance des droits de la société A & F TRADEMARK Inc. sur les six marques dont elle est titulaire, a, accueillant les sixième et septième moyens, joints, et le huitième moyen, relevé que la cour d'appel avait violé, outre l'article 12 du code de procédure civile, l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, d'une part, et les articles L. 714-5, R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, aux termes desquels le délai à l'issue duquel la déchéance des droits attachés respectivement à une marque communautaire et à une marque française est encourue court, non pas à compter du dépôt de la marque mais de son enregistrement (marque communautaire) et de la publication de son enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle (marque française) ;

Qu'ainsi, aux termes de cet arrêt du 16 février 2010, elle 'casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés aux marques françaises «Abercrombie & Fitch» n° 1511852 à compter du 21 janvier 1994, «Abercrombie & Fitch» n° 99-767270 à compter du 4 janvier 2004, «Abercrombie» n° 3008578 à compter du 18 février 2005, et «A & F» n° 3008576 à compter du 18 février 2005, et en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque communautaire «Abercrombie & Fitch» n° 325258 à compter du 13 août 2001 et de la marque communautaire «Abercrombie» n° 2315083 à compter du 13 juillet 2006, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, 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 ; (...)'.

Considérant que la portée de cet arrêt n'est pas limitée à la fixation des dates de la déchéance encourue, comme le prétend la société BSD 265, dans la mesure où l'erreur afférente au point de départ du délai implique un nouvel examen des preuves de l'usage sérieux des marques en question au cours de chaque période de référence telle que prévue soit par l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 pour les marques communautaires, soit par l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle pour les marques françaises ; qu'il ne peut donc pas être tenu pour acquis que la déchéance des droits de l'appelante sur les six marques qu'elle invoque en l'espèce a été prononcée de façon définitive et qu'il suffit d'en préciser les dates d'effet conformément aux textes applicables ;

Que, pour autant, rien ne justifie d'attendre la décision qui sera rendue par la cour de renvoi et l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé dans un autre litige, dès lors que, tant qu'aucune décision définitive de déchéance n'a été rendue, il n'existe aucun obstacle à ce que chaque juridiction apprécie de façon autonome les preuves de l'usage

sérieux des marques qui lui sont soumises, au terme d'un débat contradictoire ; que le moyen tiré du nécessaire respect des droits de la défense, 'notamment celui d'un recours effectif', comme le moyen tiré d'une bonne administration de la justice sont donc dénués de pertinence.

Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la demande de rejet de pièces :

Considérant que les pièces communiquées sous les numéros 65, 92, 93, 94 et 96 - cette dernière, non reprise dans le dispositif, étant visée dans le corps des écritures de la société BSD 265 - du bordereau de pièces de l'appelante ayant été communiquées dans leur rédaction en langue anglaise sans être accompagnées de leur traduction, seront écartées des débats comme le demande à juste titre l'intimée ;

Qu'il en sera de même de la pièce communiquée sous le numéro 64, s'agissant d'un article de journal en langue anglaise annoté d'une traduction succincte et très partielle du texte.

Sur le renouvellement des marques :

Considérant que la société A & F TRADEMARK Inc. a justifié devant les premiers juges avoir procédé au renouvellement, le 15 février 1999, de la marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852 déposée le 31 janvier 1989 ;

Qu'elle justifie en outre devant la cour avoir réitéré le renouvellement de cette marque et régulièrement procédé au renouvellement des marques françaises «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270, «ABERCROMBIE» n° 3008578 et «A & F» n° 3008576 ;

Qu'enfin, elle justifie devant la cour avoir régulièrement procédé au renouvellement de la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé que cette marque n'existait plus et que les demandes formées sur son fondement étaient sans objet.

Sur la déchéance des droits de la société A & F TRADEMARK Inc. :

Considérant que, la demande en déchéance constituant un moyen de défense dans l'action en contrefaçon, la société

BSD 265 qui est poursuivie pour avoir offert à la vente des vêtements reproduisant les marques françaises «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852, «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270, «ABERCROMBIE» n° 3008578, «A & F» n° 3008576 et les marques communautaires «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 et «ABERCROMBIE» n° 2315083, ne justifie d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société A & F TRADEMARK Inc. que pour les vêtements de la classe 25 qui lui sont opposés.

Considérant que l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle sanctionnent par la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services désignés durant une période ininterrompue de cinq ans ;

Que pour faire obstacle à une mesure de déchéance, l'exploitation de la marque doit être réelle ce qui implique que le signe déposé exerce sa fonction qui est de distinguer les produits offerts à la vente en étant apposé sur eux ou bien en accompagnant leur mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur cette fonction.

Considérant que le délai de cinq ans court, s'agissant des marques communautaires, à compter de leur enregistrement et, s'agissant des marques françaises, à compter de la publication de leur enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ; que si les certificats relatifs aux marques communautaires mentionnent la date de leur enregistrement, en revanche, les certificats de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnent le numéro du BOPI dans lequel était publié l'enregistrement mais non sa date de publication et l'appelante n'a pas plus que devant les premiers juges fourni à la cour les éléments précis à ce titre ; que, cependant, les dates de publication visées dans les écritures de l'appelante sont tenues pour exactes par la société BSD 265 (cf page 7 de ses conclusions), étant à cet égard observé que cette dernière a omis d'évoquer dans ses conclusions la date d'effet de la déchéance concernant la marque française «A & F» n° 3008576 mais que cette omission est sans conséquence dès lors qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a 'prononcé la déchéance des marques en litige', soit des six marques sus mentionnées ;

Qu'en l'espèce, le délai précité court :

- à compter du 13 juillet 1989 pour la marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852,

- à compter du 18 juin 1999 pour la marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270,

- à compter du 21 juillet 2000 pour la marque française «ABERCROMBIE» n° 3008578,

- à compter du 21 juillet 2000 pour la marque française «A & F» n° 3008576,

- à compter du 28 novembre 2001 pour la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258,

- à compter du 2 octobre 2003 pour la marque communautaire «ABERCROMBIE» n° 2315083.

Considérant qu'en déposant et opposant les marques françaises et communautaires précitées dont la partie dénominateur et la présentation graphique sont très proches, la société A & F TRADEMARK Inc. a entendu les distinguer, en sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres ; qu'il lui incombe dès lors de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles.

Considérant que toute référence aux décisions rendues par le tribunal de grande instance de Bobigny ayant estimé, à l'occasion d'autres litiges, que la preuve d'un usage sérieux des marques était rapportée est indifférente pour l'appréciation de la déchéance sollicitée à titre reconventionnel par la société BSD 265 qui, comme il a été dit ci-dessus, doit être faite en l'espèce, de façon autonome et au vu des pièces produites.

Considérant que sont dénués de pertinence les pièces non datées, y compris les pièces intitulées 'exemples de produits de la classe 25 (...) revêtus des marques (..)'.', les articles de presse qui ne font état que de l'activité de la société A & F TRADEMARK Inc. aux Etats-Unis, à [Localité 8], à [Localité 9] ou encore annonçant l'ouverture d'un magasin à [Localité 10], et les publicités comportant sa dénomination sociale mais sans que soient distinguées voire même mentionnées les marques en cause (Journal du Textile paru le 5 décembre 2005, le 12 juin 2006, le 11 mars 2008, le 9 décembre 2008, le 20 janvier 2009, le 3 novembre 2009, le 19 janvier 2010, diverses pièces relatives à l'avancement du projet d'implantation de cette société à [Localité 10], magazines Vogue paru en novembre 2007, Elle paru le 11 septembre 2009, Le Figaro Magazine paru le 27 mars 2010 extraits de blogs -pièces n° 97, 129, 130), les pièces relatives aux noms de domaine comportant la dénomination abercrombie, la photographie d'une personnalité dont le vêtement porte un signe différent des marques (magazine Elle paru le 3 septembre 2007) ainsi que les pièces n° 126, 127, 128 qui sont des impressions datées du 8 juin 2010 d'articles rédigés en langue anglaise, sans traduction et ne comportant aucune photographie donnant à voir l'une quelconque des marques et la pièce n° 131 intitulé 'extrait des réponses du moteur de recherches Google relatif à la recherche «abercrombie» sur la période du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2006' qui ne témoignent pas de la réalité de l'exploitation de chacune des marques.

Considérant qu'il est constant que l'appelante n'a pas de boutique en France - l'ouverture d'un magasin sur les [Adresse 7] étant prévue pour l'année 2011 - et que seul son site Internet accessible à l'adresse abercrombie.com permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition ;

Qu'elle ne prétend pas avoir mené en France de campagnes publicitaires ; que les communiqués dans le magazine Vogue paru en août 2005 et en septembre 2006 font état de la commercialisation de vêtements par l'appelante via le site Internet précité mais ne permettent pas - même au vu des photographies les illustrant - d'identifier précisément et en les distinguant les marques invoquées ;

Qu'il n'est pas justifié de la diffusion, en France, des catalogues 'Back to school' des années 2001, 2003, 2004 et du catalogue 'Christmas 2006', entièrement rédigés en langue anglaise ; que les factures d'impression n'apprennent rien à ce sujet ;

Que la photographie d'une personnalité du monde du spectacle vêtue d'un tee-shirt comportant l'une des marques (magazine Voici paru le 21 août 2006) ne suffit pas à caractériser l'usage sérieux de ladite marque ;

Qu'il en est de même du courriel de Mme [P] [Y] qui indique avoir commandé et reçu en France des 'produits Abercrombie & Fitch' sur le site internet, sans la moindre précision sur les marques dont s'agit et sur la ou les date(s) des faits ;

Que les pièces n° 66, 68, 69, 82, 83, 86, 100, 117, 122 sont postérieures à la demande de déchéance formée par la société BSD 265 devant les premiers juges qu'il convient de fixer, à défaut de toute précision dans le jugement et dans les écritures, au 18 septembre 2008, date de ses dernières conclusions de première instance.

Considérant, par ailleurs, que si la société A & F TRADEMARK Inc. verse un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France à compter de l'année 2002, il convient toutefois de relever que ces documents ne comportent aucune référence aux marques invoquées ; que pas davantage n'est-il justifié que les références numériques qui y figurent renvoient à des articles précis permettant de vérifier qu'ils sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause ; que rien ne démontre que les photographies des articles, jointes aux sept factures des années 2005 à 2007 citées en exemple, correspondent effectivement à ceux qui furent commandés et livrés, étant au surplus observé que cette pièce communiquée sous le numéro 95 ne peut suffire à établir le sérieux de l'usage de chacune des six marques, et ce, de façon distincte ;

Que les tableaux certifiés par notaire des ventes en France des produits via le site Internet abercrombie.com et du chiffre d'affaires ainsi généré, respectivement, au 27 octobre 2006 et jusqu'à l'année 2009 ne renseignent pas plus sur les marques exploitées ;

Qu'enfin, l'ensemble de ces pièces ne permet pas davantage d'établir un usage sérieux dans l'un quelconque des pays de l'Union européenne s'agissant des deux marques communautaires invoquées.

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de prononcer la déchéance des droits de la société sur les marques françaises «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852 à compter du 13 juillet 1994, «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270 à compter du 18 juin 2004, «ABERCROMBIE» n° 3008578 à compter du 21 juillet 2005, «A & F» n° 3008576 à compter du 21 juillet 2005 et sur les marques communautaires «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 à compter du 28 novembre 2006 et «ABERCROMBIE» n° 2315083 à compter du 2 octobre 2008 ;

Que la décision entreprise sera donc confirmée sauf sur les dates d'effet et sauf à y ajouter la déchéance des droits sur la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258.

Sur la notoriété des marques :

Considérant que la société A & F TRADEMARK Inc. prétend que les marques dont elle est titulaire et qu'elle 'exploite depuis 1892' constituent des marques notoires au sens de l'article 6 bis de la Convention de l'Union de [Localité 10].

Considérant que le fait que le tribunal de grande instance de Bobigny ait, dans différentes décisions versées aux débats, repris comme faits constants les seules assertions de ladite société à ce sujet est sans portée au regard de l'appréciation de la notoriété qu'il convient d'effectuer en l'espèce au vu des pièces produites et qui n'a d'intérêt que pour les marques communautaires dans la mesure où la déchéance des droits sur les marques françaises a pris effet avant la date des agissements incriminés.

Considérant que l'appelante ne donne aucun élément sur la part de marché occupée par les marques «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 et «ABERCROMBIE» n° 2315083 ni sur l'intensité de leur exploitation aux dates des 2 novembre 2005 et 26 janvier 2006 ; qu'ainsi qu'il vient d'être relevé, les deux communiqués dans le magazine Vogue et le volume des ventes réalisées à ces dates portent indistinctement sur toutes les marques et les articles de presse relatifs à l'activité de l'appelante aux Etats-Unis, à [Localité 8] et à [Localité 10], où il est annoncé l'ouverture d'un magasin, sont tous postérieurs au 2 novembre 2005 ;

Que la société A & F TRADEMARK Inc. ne démontre donc pas que les deux marques précitées avaient acquis une notoriété auprès du public en France et sur le territoire de l'Union européenne.

Sur les actes de contrefaçon :

Considérant que la société A & F TRADEMARK Inc. conclut exclusivement à la contrefaçon par reproduction au sens de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle des marques françaises et communautaires invoquées en l'espèce.

Considérant que les effets de la déchéance de ses droits sur les marques françaises étant antérieurs aux actes incriminés, l'appelante doit être déclarée irrecevable en ses demandes formées à ce titre.

Considérant que l'article 9 § 1 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 dispose que 'la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée'.

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 2 novembre 2005 (deux procès-verbaux) et du 26 janvier 2006 que la société OLYMPIQUE SPORT SHEFAH, aujourd'hui dénommée BSD 265, commercialisait des vêtements portant, pour certains, une mention reproduisant soit la marque «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258, soit la marque «ABERCROMBIE» n° 2315083, observation faite que la contrefaçon n'étant pas poursuivie sur le fondement de l'imitation, les autres articles revêtus de signes comportant des différences par rapport à ces marques n'ont pas à être pris en compte.

Considérant que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile et, comme l'ont relevé justement les premiers juges, il appartient à la société BSD 265 qui se prévaut de l'épuisement des droits de la société A & F TRADEMARK Inc., à supposer l'authenticité des marchandises litigieuses avérée -ce que l'appelante conteste-, d'établir que cette société avait autorisé leur mise sur le marché dans la Communauté, ce qu'elle ne fait pas ainsi qu'elle en convient, son fournisseur, la société VIP FASHION BSD, ayant été défaillante devant le tribunal ; que l'article 13 du règlement précité ne peut donc pas s'appliquer.

Considérant, dans ces conditions, que la contrefaçon par reproduction des marques n° 325258 et n° 2315083 est caractérisée, le jugement étant infirmé pour la première et confirmé pour la seconde.

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que c'est à bon droit que, tenant compte de la déchéance des droits de l'appelante sur les marques communautaires au jour où ils statuaient, peu important sur ce point l'erreur commise sur les dates d'effet, les premiers juges ont relevé que les demandes d'interdiction de commercialiser les marchandises et de destruction étaient sans objet ; que la décision sera confirmée.

Considérant que seule une partie des vêtements saisis comportait l'un ou l'autre des signes contrefaisants ; qu'il s'agit des tee-shirts de couleur verte (modèle 3), de couleur bleu marine (modèle 4) et de couleur bleu jaune (modèle 5) décrits dans le procès-verbal dressé le 2 novembre 2005 au siège social [Adresse 11], des tee-shirts de couleur blanche et de couleur grise décrits dans le procès-verbal dressé le même jour dans le magasin de la rue [Localité 12], des tee-shirts de couleur blanche et de couleur verte décrits dans le procès-verbal dressé le 26 janvier 2006 ;

Que la facture établie par la société VIP FASHION remise à l'huissier instrumentaire les jours suivants porte sur 425

pièces dont 250 tee-shirts et il ressort des opérations de saisie-contrefaçon qu'étaient offerts à la vente, au prix de 20 euros, onze modèles différents de tee-shirts ; que le nombre de vêtements contrefaisants peut donc être estimé à 140 ;

Que l'appelante ne justifie pas de son manque à gagner mais il est constant qu'en dépit des saisies-contrefaçons pratiquées le 2 novembre 2005, la société intimée a procédé à une nouvelle vente privée qui a conduit à autoriser la saisie-contrefaçon du 26 janvier 2006 ;

Qu'il y a donc lieu, en infirmant la décision de ce chef, d'évaluer le préjudice subi par la société A & F TRADEMARK Inc. du fait de l'atteinte portée à ses deux marques communautaires à la somme de 7 000 euros et de fixer à ce montant la créance de cette société au passif du plan de redressement de la société BSD 265.

Considérant qu'il y a lieu, en outre, à titre de dommages et intérêts complémentaires, d'ordonner la publication du présent arrêt selon les modalités fixées au dispositif ci-après, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande comme faisant partie des 'autres demandes plus amples ou contraires' sans en énoncer les motifs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que le sens de cet arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance et, en équité, à limiter l'indemnité de procédure allouée à la somme de 3 000 euros en fixant les créances à ce titre au passif du plan de redressement de la société BSD265 et, d'autre part, à condamner cette société, qui succombe pour partie, et Me [F] ès qualités aux dépens d'appel ;

Que toutefois l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au profit de l'appelante pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Ecarte des débats les pièces communiquées par la société A & F TRADEMARK Inc. sous les numéros 64, 65, 92, 93, 94 et 96 de son bordereau ;

Confirme le jugement entrepris sauf sur la date d'effet et la portée des déchéances prononcées, le montant des dommages et intérêts et de l'indemnité de procédure alloués, en ce qu'il a jugé que la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 n'existait plus, déclaré sans objet les demandes formées sur le fondement de cette marque, rejeté la demande de publication, et sauf à fixer la créance de la société A & F TRADEMARK Inc. au titre des dépens de première instance au passif du plan de redressement de la société BSD 265 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Constate qu'il est justifié du renouvellement régulier par la société A & F TRADEMARK Inc. des marques françaises «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852, «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270, «ABERCROMBIE» n° 3008578, «A & F» n° 3008576 et de la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 ;

Déclare la société BSD 265 irrecevable en sa demande tendant à la déchéance des droits de la société A & F TRADEMARK Inc. sur les marques françaises «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852, «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270, «ABERCROMBIE» n° 3008578, «A & F» n° 3008576 et sur les marques communautaires «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 et «ABERCROMBIE» n° 2315083 pour les produits et services désignés à leur enregistrement autres que les vêtements de la classe 25 ;

Prononce la déchéance des droits de la société A & F TRADEMARK Inc. sur les marques suivantes, en ce qu'elles désignent les vêtements en classe 25 :

- marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 1511852, à compter du 13 juillet 1994,

- marque française «ABERCROMBIE & FITCH» n° 99-767270, à compter du 18 juin 2004,

- marque française «ABERCROMBIE» n° 3008578, à compter du 21 juillet 2005,

- marque française «A & F» n° 3008576, à compter du 21 juillet 2005,

- marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258, à compter du 28 novembre 2006,

- marque communautaire «ABERCROMBIE» n° 2315083, à compter du 2 octobre 2008 ;

Dit que la présente décision sera, sur simple réquisition du greffier, transmise à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et à l'Institut national de la propriété industrielle pour publication aux registres correspondants ;

Dit qu'en commercialisant de novembre 2005 à janvier 2006 des vêtements reproduisant la marque communautaire «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258, sans l'autorisation de la société A & F TRADEMARK Inc., la société BSD 265, anciennement dénommée OLYMPIQUE SPORT SHEFAH, a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article 9 § 1 a) du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 2003 au préjudice de cette société ;

Fixe à 7 000 euros la créance de la société A & F TRADEMARK Inc. au passif du plan de redressement de la société BSD 265 au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par reproduction des marques communautaires «ABERCROMBIE & FITCH» n° 325258 et «ABERCROMBIE» n° 2315083 de novembre 2005 à janvier 2006 ;

Autorise la publication du dispositif de cet arrêt dans deux journaux, au choix de la société A & F TRADEMARK Inc. et aux frais avancés de la société BSD 265, sans que le coût, à la charge de celle-ci, ne puisse excéder 4 000 euros hors taxes par insertion ;

Fixe au passif du plan de redressement de la société BSD 265 la créance de la société A & F TRADEMARK Inc. au titre des frais de publication ci-dessus définis ;

Fixe à 3 000 euros le montant de la créance de la société A & F TRADEMARK Inc. au passif du plan de redressement de la société BSD 265 au titre de l'indemnité de procédure de première instance ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

Condamne la société BSD 265 et Me [K] [F], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT