

# Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2008

(no 23,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 12157

Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 55105

APPELANTS

Monsieur Amal X...

...

Los Angeles CA 90048-2361-  
LOS ANGELES COUNTY  
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

SARL FIVE BIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux  
91 rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 PARIS

représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour  
assistés de Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, A 96

LA SOCIÉTÉ CHROME HEARTS LLC (société de droit de l'état du Delaware), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux  
915 North Mansfield Avenue  
HOLLYWOOD  
CALIFORNIE 900038  
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour  
assistée de Me Asim SINGH, avocat au barreau de PARIS, P 221

\*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT :-CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile -signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

\*

Vu l'appel formé par M. Amal X... et la S. A. R. L. FIVE BIS de l'ordonnance rendue le 28 juin 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en la forme des référés qui a :

-reçu M. Amal X... en son intervention volontaire principale,

-placé la société Les Antiquaires de la mode hors de cause,

-fait interdiction à la société FIVE BIS et M. Amal X..., in solidum, d'user de signes identiques ou similaires aux marques communautaires « CHROME HEARTS » no 1358415,0775767,1359371, en ce qui concerne la marque " Blason "

no1359371 par l'emploi du signe litigieux d'un diamètre inférieur à 8cm, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux couverts par leur enregistrement, identifier la boutique, en faire la publicité ou la promotion, sous

astreinte de 5 000 € par jour de retard dans les 8 jours suivants la signification de l'ordonnance en ce qui concerne l'identification de la boutique et le matériel promotionnel, dans les 15 jours en ce qui concerne l'étiquetage ou les motifs

des articles présentés à la vente,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société FIVE BIS et M. Amal X... aux dépens et à payer à la société CHROME HEARTS LCC la somme de 5 000

€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamné la société CHROME HEARTS LCC à payer à la société Les Antiquaires de la mode la somme de 1 000 € au même titre ;

Vu les conclusions en date du 30 octobre 2007 par lesquelles les appelants demandent à la cour, au visa des articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, d'infirmier l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

- décharger M. Amal X... de toute condamnation en l'absence de demande d'interdiction dirigée contre lui,
- dire n'y avoir lieu ni à l'encontre de la société FIVE BIS, ni à l'encontre de M. Amal X..., à quelque mesure d'interdiction que ce soit ni à quelque condamnation que ce soit,
- donner acte à la société FIVE BIS de ses réserves quant à l'indemnisation qu'elle entend poursuivre devant le tribunal pour le préjudice résultant de la violation par la société CHROME HEARTS de l'engagement pris aux termes du protocole d'accord transactionnel du 14 août 1999,
- condamner la société CHROME HEARTS à payer à la société FIVE BIS et à M. Amal X... la somme de 2 500 € chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 15 novembre 2007 par lesquelles l'intimée demande à la cour, au visa des articles 9 et 99 du règlement 40 / 94 du 20 décembre 1993, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-6 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle et sous divers constats, de :

- infirmier l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a limité l'interdiction de l'usage de la seconde version du signe imitant la marque communautaire « CHROME HEARTS » no 1359371 aux signes d'un diamètre inférieur à 8 centimètres,
- confirmer l'ordonnance sur tous les autres points, en conséquence,
- interdire à titre provisoire à la société FIVE BIS et à M. Amal X... tout usage des marques communautaires « CHROME HEARTS » no 1358415,0775767 et 1359371, et plus généralement de signes identiques ou similaires à ces marques, notamment pour désigner, y compris par voie publicitaire et promotionnelle, des articles de joaillerie, bijouterie, accessoires, prêt-à-porter, et tout autre article couvert par les enregistrements desdites marques, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard dans les dix jours à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir,
- condamner in solidum la société FIVE BIS et M. Amal X... à verser à la société CHROME HEARTS LLC la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société de droit de l'Etat du Delaware CHROME HEARTS LLC, qui conçoit, fabrique et commercialise des produits de bijouterie, accessoires et articles de prêt-à-porter procédant d'une réinterprétation de la tendance " gothique / rock n'roll " (croix, poignards, fleurs de lys, etc...), est titulaire des marques communautaires suivantes :

- la marque semi-figurative « CHROME HEARTS » dite " bannière " no0775767, déposée à l'OHMI le 18 mars 1998 pour désigner les produits de cosmétiques, fragrances, parfums, savons, huiles essentielles, lotions capillaires, produits de toilette à usage non médical ; lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures pour lunettes et lunettes de soleil, appareils et instruments optiques, lunetterie, étuis à lunettes et lunettes de soleil, pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; meubles, divisions de meubles, miroirs, cadres (encadrements) en classes 3,9 et 20 ;

-la marque semi-figurative « CHROME HEARTS » dite " bannière " (signe identique) no 1358415, déposée à l'OHMI le 25 octobre 1999 pour désigner en outre les produits de joaillerie, bijouterie, bagues, boucles d'oreille, colliers, bracelets, porte-clés, pendentifs, boutons de manchette et boucles de ceintures, produits en métaux précieux ou en plaqué, horloges et montres, instruments chronométriques ; sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, portefeuilles, sacs à dos et bagages, étuis, produits en cuir et en imitations du cuir ; vêtements pour hommes et dames, t-shirts, chemises, jeans, pantalons, shorts, pantalons en cuir, jambières, chandails, vestes, gilets, jupes, robes et chaussures, articles d'habillement de dessus en classes 14,18 et 25 ;

-la marque semi-figurative « CHROME HEARTS » dite " blason " no 1359371, déposée à l'OHMI le 25 octobre 1999 pour désigner les produits de cosmétiques, fragrances, parfums, savons, huiles essentielles, lotions capillaires, produits de toilette non médicinaux ; appareils et instruments optiques, articles pour la vue, lunettes, lunettes de soleil, lentilles, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; joaillerie, bijouterie, bagues, boucles d'oreille, colliers, bracelets, porte-clés, pendentifs, boutons de manchette et boucles de ceintures, produits en métaux précieux ou en plaqué, horloges et montres, instruments chronométriques en classes 3,9 et 14 ;

Que la société CHROME HEARTS, à l'occasion d'une campagne d'affichage, a constaté l'ouverture, au mois d'avril 2007, d'une boutique à l'enseigne " AMAL X... " ..., soit à cent mètres de son propre établissement parisien, offrant une gamme complète de produits dans le style " gothique-chic " ;

Qu'estimant que, par la publicité accompagnant cette ouverture, l'identification du magasin, les cartes de visite, les étiquettes des articles proposés à la vente, la société FIVE BIS qui exploite ce magasin, contrefait les marques précitées en substituant aux mots « CHROME HEARTS » le nom « AMAL X... », la société CHROME HEARTS, après avoir engagé l'action au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS, a saisi le président de ce tribunal statuant en la forme des référés afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, des mesures d'interdiction provisoire ; que M. Amal X... est intervenu volontairement à cette procédure en qualité d'auteur déclaré des signes incriminés ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise, la société Les Antiquaires de la mode, atraite par erreur, ayant été mise hors de cause ;

Considérant qu'il ne ressort pas des prétentions telles qu'exposées dans la décision du 28 juin 2007 ("... elle demande qu'il soit fait interdiction à la société Five-bis d'utiliser des signes identiques ou similaires à ses marques... ") que la société CHROME HEARTS avait étendu sa demande à l'encontre de M. X... intervenu volontairement ;

Qu'il s'ensuit, qu'en prononçant des mesures d'interdiction à l'encontre de ce dernier, le premier juge a statué ultra petita ; qu'il y a donc lieu, en infirmant l'ordonnance en toutes ses condamnations prononcées contre M. X..., de mettre celui-ci hors de cause ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société FIVE BIS soulève en premier lieu le fait qu'aux termes d'un protocole d'accord intervenu entre la société CHROME HEARTS et M. X..., la société CHROME HEARTS a pris l'engagement de ne pas poursuivre celui-ci pour contrefaçon de marque ou concurrence déloyale et que cette renonciation qui vaut aussi bien pour M. X... que pour la société FIVE BIS, concerne toutes les actions et instances auxquelles peut donner lieu la contrefaçon de marque alléguée par la société CHROME HEARTS, y compris l'action en interdiction temporaire sur la base de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que selon la traduction libre admise par l'intimée, ce protocole signé le 14 août 1999 entre la société

CHROME HEARTS et M. X..., soumis au droit californien et dont il n'est pas contesté qu'il est applicable en France, dispose

18 janvier 2008

" 3. Engagement de ne pas poursuivre pour contrefaçon de marque ou concurrence déloyale.

Chrome hearts convient et accepte de ne pas poursuivre Guessous pour contrefaçon de marque, atteinte de l'habillement commercial (trade dress), concurrence déloyale ou pour des réclamations similaires ou connexes dont la substance est fondée sur la confusion prétendue ou potentielle du consommateur ou de l'acheteur, comprenant toute réclamation au motif de la prétendue ressemblance, du point de vue de l'apparence générale (« look and feel ») des produits de Chrome Hearts, avec les produits conçus, fabriqués ou vendus par Guessous.

Le présent engagement s'applique dans le monde entier, à compter de la date du présent accord transactionnel et jusqu'à la fin des temps, non seulement aux gammes actuelles de vêtements et de bijoux fabriquées et vendues par Guessous et Chrome Hearts, mais également aux futurs produits non encore conçus, fabriqués, et / ou vendus. A condition toutefois, que cet engagement ne s'applique pas aux demandes faites par Chrome Hearts contre Guessous portant sur l'utilisation de la marque « CHROME HEARTS » par Guessous.

(...) " ;

Qu'il ressort, à l'évidence et sans qu'il y ait lieu à interprétation, des termes même de cet article que l'engagement pris par la société CHROME HEARTS de ne pas poursuivre M. X... pour contrefaçon de marque est limité aux seules marques constituées par un produit et qu'en excluant expressément de son application les demandes " portant sur l'utilisation de la marque « CHROME HEARTS » par Guessous ", cet engagement ne s'étend pas aux marques dénominatives ou semi-figuratives dont cette société est titulaire ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société CHROME HEARTS était en droit d'agir en contrefaçon des marques communautaires « CHROME HEARTS » ;

Considérant que l'appelante soutient en second lieu que la demande d'interdiction ne pouvait être admise puisque l'action au fond n'apparaissait plus suffisamment sérieuse et qu'elle n'avait pas été engagée à bref délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, la demande d'interdiction n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ;

Considérant qu'en l'espèce, la condition de bref délai est remplie, dès lors que la société CHROME HEARTS, qui a eu connaissance de la campagne de presse et de l'ouverture du magasin à l'enseigne " AMAL X... " à Paris au cours du mois d'avril 2007, a engagé l'action au fond le 29 mai suivant ; qu'en effet, le fait que l'intimée connaisse l'usage par M. Amal X... de tels signes depuis de nombreuses années est sans incidence, s'agissant des faits argués de contrefaçon commis pour la première fois en France par la société FIVE BIS, immatriculée le 5 avril 2007 au registre du commerce et des sociétés de Paris ;

Considérant que la société CHROME HEARTS poursuivant, sur le fondement des articles 9 du règlement CE no 40 / 94 du 20 décembre 1993 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon par imitation des trois marques précitées-seule action possible en présence de signes semi-figuratifs, les moyens développés par l'appelante tirés du défaut de sérieux de l'action au fond en l'absence de reproduction desdites marques et d'une prétendue hésitation sur le choix de l'action sont inopérants ;

Qu'il suffit, pour le président du tribunal saisi d'une demande formée en application de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, de rechercher s'il existe des éléments suffisants permettant de penser que l'action a quelque chance de prospérer devant le juge du fond et, par conséquent en l'espèce, l'apparence qu'il résulte des faits incriminés "

un risque de confusion dans l'esprit du public " ;

Considérant que les produits dont l'origine est reconnaissable par les signes en cause sont identiques ou similaires ;

Que c'est en outre au terme d'une analyse pertinente que la cour fait sienne que le premier juge a relevé l'existence d'une similitude d'ensemble des signes en présence, susceptible d'engendrer la confusion dans l'esprit du public, que n'altèrent ni la différence entre les dénominations ni les quelques différences de forme relevées, lesquelles ne sont pas immédiatement perceptibles et ne modifient pas l'impression d'ensemble, aussi bien en ce qui concerne la marque dite " bannière " que celle dite " blason " ;

Que c'est, en revanche, à tort qu'il a considéré que la suppression des enroulements du parchemin du signe " blason ", dans le dernier état réalisé par M. X..., emportait une distinction significative dès lors que le signe présente un diamètre égal ou supérieur à 8 centimètres ;

Qu'en effet, la modification apportée à ce signe n'est pas de nature à remettre en cause de façon déterminante l'impression d'ensemble qui s'en dégage, quelle qu'en soit sa taille, et qui risque de conduire le consommateur moyennement attentif n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux, à se méprendre sur l'origine des produits qu'il désigne ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient, en faisant droit à l'appel incident, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions concernant la société FIVE BIS sauf en ce que la mesure d'interdiction concernant le signe litigieux dit " blason " a été limitée aux signes d'un diamètre inférieur à 8cm et, statuant à nouveau, de dire qu'elle portera sur l'ensemble des signes quelle qu'en soit la taille ;

Considérant que la société FIVE BIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une indemnité de procédure pour les frais qu'elle l'a contrainte à exposer en cause d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ;

Qu'en revanche, dès lors qu'il est intervenu volontairement en première instance, l'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X... dans ses rapports avec la société CHROME HEARTS ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses condamnations prononcées contre M. Amal X... et en ce que la mesure d'interdiction provisoire a été limitée aux signes litigieux dits " blason " d'un diamètre inférieur à 8cm ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la mesure d'interdiction prononcée par le premier juge portera sur l'emploi de tous les signes litigieux dits " blason " quel qu'en soit le diamètre ;

Condamne la S. A. R. L. FIVE BIS à payer à la société CHROME HEARTS LLC la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de ce même article au profit de M. Amal X... ;

Condamne la S. A. R. L. FIVE BIS aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT