

1 décembre 2015

Cour d'appel de Versailles

RG n° 12/01425

Texte de la décision

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 3CB

12e chambre section 2

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 1 DECEMBRE 2015

R.G. No 14/05712

AFFAIRE :

SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

C/
SARL CONDITIONNEMENT PARFUMS PRODUCTION- C.P.P.

Décision déferée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
No Chambre : 01
No Section :
No RG : 12/01425

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me Sabine LAMIRAND,
Me Emmanuel JULLIEN

LE UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
No SIRET : B 3 794 459 84
28, Avenue Victor Hogo
75116 PARIS

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 - Représentant : Me Philippe BESSIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0804

APPELANTE

SARL CONDITIONNEMENT PARFUMS PRODUCTION- C.P.P.
No SIRET : 449 055 540 00016
Zone de multiactivités
28150 VOVES

Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 455 - No du dossier L14031
Représentant : Me Carlo RICCI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
000049

Société SWISSINCENSE AG
Se disant domiciliée : Auslieferungslager Eisenstrasse 51
65428 RUSSELSHEIM
ALLEMAGNE
Domiciliée selon conclusions de l'appelant : Seidenhofstrasse 2
6003 LUZERN
SUISSE

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - No du dossier 20140662

Représentant : Me André BERTRAND de la SARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES - SOCIETE D AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0207

INTIMEES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

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

Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHEFAITS :

La société Beauté prestige international ('société BPI') est licenciée exclusive dans le monde de la société Jean-Paul Gaultier SA pour la fabrication et la commercialisation d'articles de parfumerie et cosmétiques sous la marque 'Jean-Paul Gaultier'. Elle est titulaire des droits sur un modèle de flacon enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle ('INPI') le 25 avril 1994, sous le numéro 942417, en forme d'un tronc masculin, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal commercialisé depuis le 23 septembre 1995. Elle est en outre titulaire de la marque figurative de flacon enregistrée à l'INPI le 7 septembre 1995, sous le numéro 95587225, renouvelée le 3 août 2005 en classes 3, 18 et 25, et représentant le même flacon que le modèle numéro 942417, mais dont la partie supérieure du tronc est rayée de bandes blanches, et qui est exploité pour la commercialisation d'une eau de toilette pour homme Jean Paul Gaultier dénommée LE MÂLE. Enfin, la société BPI a fait enregistrer le 25 mars 1995 à l'INPI la marque tridimensionnelle figurative d'un flacon enregistrée sous le numéro 95564538.

Le 23 février 2009, la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières de Bordeaux a interrogé la société BPI sur le caractère contrefaisant de 11 344 flacons pleins, de 770 flacons vides et de divers emballages du parfum dénommé 'MATCHO' de 100 ml trouvés dans les locaux de la société Conditionnement parfums production ('société CPP') - dont le siège social est à Voves (28) - et dont le fournisseur était désigné en la personne de la société Swissincense A.G. située à Eisenstrobe (Allemagne) ayant son siège social à Lucerne (SUISSE).

Le 3 mars 2009, la société BPI a fait assigner la société CPP devant le tribunal de grande instance de Chartres pour la voir déclarée coupable de contrefaçon des droits précités sur le flacon 'LE MÂLE', d'actes de concurrence déloyale, lui faire interdiction sous astreinte de détenir ou vendre des produits contrefaisants, ordonner la confiscation des produits saisis,

la condamner à verser 400 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et ordonner la publication du jugement. Par acte du 4 septembre 2009, la société CPP a fait appeler en garantie la société Swissincense A.G..

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du 2 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :

- rejeté les exceptions de nullité des opérations de retenue et de saisie des flacons 'MATCHO' ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société Swissincense à fin de déchéance des droits sur la marque no 95564538 et d'annulation du modèle no 942417 ;
- débouté la société Beauté Prestige International de l'ensemble de ses prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Beauté Prestige International aux dépens, qui seront recouvrés par la société Fidal conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

* *

Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2014 par la société Beauté prestige international ;

* *

Vu les conclusions remises le 27 juillet 2015 par la société Beauté prestige international en vue de voir, au visa des articles L. 713-3, L. 716-1, L. 711-10, L 511-1, L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 909 du code de procédure civile,

- préciser dans son futur arrêt que le siège de la société Swissincense est en SUISSE, sis Seidenhofstrasse 2, 6003 LUCERNE.

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les exceptions de nullité des opérations de retenue et de saisie des flacons MATCHO,
- déclaré irrecevable les demandes de la société Swissincense à fin de déchéance des droits sur la marque 95564538 et sur le modèle 942417

L'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,

- dire et juger que les sociétés Conditionnement parfums production et Swissincense se sont rendues coupables de contrefaçon des droits dont la société BPI est titulaire sur le flacon 'LE MALE', et ce, par infraction aux articles L.713-3, L. 716-1, L. 5111, L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle et suivants ,

- dire que les sociétés Conditionnement parfums production et Swissincense ont commis des actes distincts de concurrence déloyale par application de l'article 1382 du code civil,

- En conséquence,

- faire interdiction aux intimées sous astreinte définitive de 2 000 euros par infraction constatée de fabriquer et/ou faire fabriquer, détenir, d'offrir en vente et/ou de vendre des produits contrefaisants la marque et les droits de dessins et modèles de la société BPI,

- ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisant les droits de la société BPI de même que ceux portant atteinte aux droits de BPI par application de l'article 1382 du code Civil et leur remise à la société BPI aux fins de destruction aux frais des intimées condamnées solidairement,

- condamner in solidum la société Conditionnement parfums production et la société Swissincense aux sommes suivantes :

- 400 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de droits des marque, de dessin et modèle appartenant à la Société BPI,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale distincts par application de l'article 1382 du Code Civil au bénéfice de la société BPI ;

- ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou magazines au choix de la société BPI et aux frais des intimées condamnées in solidum et ce dans une limite de 5 000 euros H.T. maximum par insertion, soit un total de 25 000 Euros H.T.

- débouter les sociétés Conditionnement parfums production et Swissincense de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner également les intimées in solidum à la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Antoine de la Ferté.

* *

Vu les conclusions remises par RPVA le 21 août 2015 par la société Swissincense en vue de voir, aux visa des articles 112 et 771 et suivants du code de procédure civile et du, L. 513-4, L. 521-14, L. 713-2, L. 713-8, L. 713-9, L. 716-10 a), L. 716-9, b) du code de la Propriété Intellectuelle, 5, 1o de la Directive 89/104 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988 :

Réformer la décision entreprise d'appel et :

- constater que pour exercer leur mesure de retenue de marchandises, les services des Douanes ne justifient pas d'une

demande écrite et préalable de la société BPI propriétaire des marques et modèle concernés.

- constater que les services des Douanes n'ont pas davantage respecté les dispositions des articles L.521-14 et L.716-8 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles prévoient que la retenue ne peut être effectuée sur des marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un état membre de la Communauté européenne, et destinées à être mises sur le marché d'un autre état membre de la Communauté Européenne, pour y être commercialisés ou pour être commercialisés vers un état non membre de la Communauté européenne ;

En conséquence,

- juger que la retenue de marchandises effectuée par les Douanes a été faite en violation des articles L.521-14 et L.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 64 du Code des Douanes.
- juger que la retenue douanière effectuée est nulle et de nul effet,
- prononcer la nullité du modèle no 942417 en date du 25 Avril 1994,
- confirmer la déchéance des droits sur la marque No 955645 38 en date du 24 mars 1995.

Confirmer la décision entreprise d'appel et :

- débouter la société B.P.I. de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon de marque et de dessin et modèle et en concurrence déloyale.
- débouter la société C.P.P de l'ensemble de ses demandes et de sa demande en garantie.
- condamner la société B.P.I et la société C.P.P à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Jullien, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* *

Vu les conclusions remises par RPVA le 5 décembre 2014 par la société Conditionnement parfums production en vue de voir, au visa des L. 511 -1, L. 521 -1, L. 713-3, L. 714-5 et L. 716-10 du code de la Propriété Intellectuelle, et 1382 et suivants du code civil :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres,
- débouter par conséquent la société Beauté Prestige International de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Conditionnement parfums production,

Et y ajoutant :

- condamner la société Beauté Prestige International à payer la somme de 5 000 euros à la société Conditionnement parfums production sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- condamner la société Beauté Prestige International aux entiers dépens, dont distractions au profit de Maître Lamiran, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire et au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,

- recevoir et dire la société Conditionnement parfums production bien fondée en son appel incident en garantie.
 - condamner la société Swissincense à garantir la société Conditionnement parfums production de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Beauté Prestige International.
 - condamner la société Swissincense à payer la somme de 5 000 euros à la société Conditionnement parfums production sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Swissincense aux entiers dépens, dont distractions au profit de Maître Lamirand, avocat postulant, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 juin 2015.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déferé et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

1. Sur la nullité de la procédure de retenue douanière des marchandises

Considérant que la société Swissence conclut à la nullité de la retenue douanière des marchandises alléguées de contrefaçon en ce qu'elle a été décidée sans que la société BPI ait préalablement saisi l'administration de la demande écrite assortie des justifications de ses droits dans les conditions prescrites à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle soutient que la société BPI n'a pu suppléer la preuve de cette demande par la production d'une demande de renouvellement ;

Mais considérant que d'après les pièces qu'elle verse aux débats, la société BPI justifie de ce que l'administration générale des douanes a d'une part, agréé le 17 septembre 1996 sa demande d'intervention concernant les contrefaçons pour les marques JEAN PAUL GAULTIER et d'autre part, accusé la réception le 4 août 2008 de sa demande de renouvellement en intervention assortie des annexes sur les références des marques et modèles, en sorte que le moyen manque en fait ;

Que la décision doit être confirmée de ce chef.

2. Sur la protection du flacon enregistré sous le modèle numéro 95 564538

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, la société Swissence invoque l'inopposabilité et la déchéance des droits de société BPI sur la marque enregistrée le 25 mars 1995 sous le no95 564538 ;

Que cependant, il résulte des termes des dernières conclusions que la société BPI a remises en première instance qu'elle ne se prévalait plus de ces droits, et tandis qu'elle ne s'en prévaut pas non plus devant la cour, il n'y a pas lieu de les discuter.

3. Sur la protection du flacon LE MALE enregistré modèle numéro o94 2417

3.1. d'après les motifs d'irrecevabilité retenus par le jugement

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande en nullité du modèle no 94 2417 soutenue par les sociétés Swissence et CPP, le jugement déféré a retenu que la cour d'appel de Lyon était régulièrement saisie de cette prétention à la suite du renvoi décidé par arrêt de la cour de cassation du 10 septembre 2013, sans cependant constater que cette cour avait été régulièrement saisie dans les conditions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

Que pour écarter aussi l'examen des actes de contrefaçon de ce modèle, les premiers juges ont affirmé que la société BPI ne se prévalait pas de cette demande, alors qu'aux pages 11 à 16 des conclusions no5 qu'elle avait déposées, elle revendiquait la titularité de ces droits, et que page 41 du dispositif de ses écritures, elle réclamait le prononcé de la culpabilité des sociétés Swissence et CPP au titre des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L. 511-1, L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle applicables à la protection des modèles ;

Que par ces motifs, il convient d'infirmier le jugement ;

3.2. d'après la nullité de l'enregistrement au visa de la loi du 14 juillet 1909

Considérant que pour conclure à la nullité du modèle no 94 2417, la société Swissence se prévaut en premier lieu du défaut de prorogation de sa protection au visa de l'article 7 alinéa 3 de la loi de 1909 suivant lequel le déposant ne peut s'affranchir de la formalité de requérir le maintien du dépôt avant l'expiration des cinq premières années en sollicitant une première prorogation dès le jour du dépôt, pour relever ainsi que la société BPI n'a pas fait enregistrer, après le 25 avril 1994, et avant le 25 mars 2000, une demande de maintien de son dépôt ;

Mais considérant ainsi que le conclut la société BPI que, ayant déposé le modèle no94 2417 le 25 avril 1994, sa durée de protection était régie par la loi no90-1052 du 26 novembre 1990 transposée par la loi no92-597 du 1er juillet 1992 à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle, et suivant lequel la durée de la protection était de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt, en sorte que le moyen manque en droit et doit être écarté ;

3.3. d'après l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour de cassation no12-19.873, 784 du 10 septembre 2013

Considérant en deuxième lieu, que les sociétés Swisssence et CCP prétendent que la nullité de l'enregistrement du modèle no 94 2417 est acquise depuis un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 10 septembre 2013, rendu sur pourvoi d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2012 saisie d'une demande d'annulation du modèle, et en ce qu'il a confirmé le motif selon lequel le flacon en forme de tronc masculin ne présente aucune particularité propre à le différencier des formes antérieures de bustes ;

Mais considérant qu'aux termes de son arrêt, la cour de cassation a cassé avec renvoi la décision de la cour d'appel de Lyon d'annuler le modèle, non seulement sur le fondement du droit d'auteur, mais encore sur le droit des modèles au premier motif, que la société BPI était recevable à se prévaloir de décisions antérieurement rendues relativement à ce modèle, et de faire valoir que ce modèle était nouveau et présentait un caractère propre et protégeable, tandis que les statues produites à titre d'antériorités démontraient au contraire la totale originalité et la nouveauté des flacons JP Gaultier ; que par un second motif, la cour a censuré la cour d'appel de Lyon pour n'avoir pas justifié en quoi le choix de combiner la forme d'un buste masculin à la musculature très marquée et la couleur bleutée ne serait pas de nature à conférer à ce modèle de flacon de parfum une physionomie propre ;

Qu'en suite de la cassation du chef de l'annulation du modèle, la cour d'appel de Versailles n'est liée, ni par les motifs censurés, ni non plus par l'appréciation souveraine que la cour de cassation a laissée à la cour d'appel de Lyon ;

3.4. d'après la physionomie nouvelle et propres du modèle au sens de l'article L. 511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle

Considérant en troisième lieu, que les sociétés Swisssence et CCP prétendent, au visa des articles L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle issus de l'ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001, qu'en présentant la combinaison des caractéristiques d'un flacon en forme de tronc masculin, à la musculature marquée, sans bras, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal et de couleur foncée bleutée, le modèle no 94 2417 est dépourvu de caractère propre tandis que l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti ne diffère pas de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ;

Mais considérant en droit, que la validité du modèle enregistré en 1994 doit être appréciée d'après les termes du premier alinéa de l'article L. 511-3 du code de la propriété créé par la loi 92-597 du 1er juillet 1992 suivant lequel la protection est due à toute forme plastique nouvelle qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ;

Considérant en fait, que les sociétés Swisssence et CPP se prévalent de l'antériorité, d'une première part, des modèles de l'art statuaire de style gréco-romain du XIXème siècle ;

Que cependant, ces considérations générales sont dépourvues de pertinence dans une discussion sur la protection d'un modèle de flacon de parfum qui ne présente la copie d'aucune forme identifiée, connue et donc rattachable à ces sculptures ;

Qu'elles invoquent de deuxième part, l'antériorité du modèle de flacon représentant 'HEROS' dont elles affirment qu'il a été déposé à l'INPI par la société Uomo parfums le 6 avril 1994, et qui représente un buste masculin d'inspiration gréco-romaine commercialisé depuis 1994 et est désigné comme étant un flacon de parfum sur socle avec bouchon vue de face buste en verre ;

Que toutefois, l'antériorité du modèle de flacon HEROS sur le modèle no 94 2417 est définitivement écartée depuis un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2007 confirmé par la chambre commerciale de la cour de cassation dans l'arrêt no 07-13952 du 1er juillet 2008, les intimées n'établissant par ailleurs pas la preuve d'un litige actuel qui oppose la société BPI au titulaire des droits du modèle HEROS ; que surabondamment, la cour relève que ce flacon reproduit l'archétype statuaire de bustes greco-romains, tandis que le modèle no 94 2417 présente un buste d'homme sous une forme stylisée et épurée, en sorte qu'il s'en distingue par des traits signifiants ;

Et considérant enfin, que d'après le modèle no 94 2417 dont la cour a pris connaissance, celui-ci combine les caractéristiques d'un flacon sous une forme stylisée et allongée d'un tronc masculin, à la musculature marquée, sans bras, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal et de couleur foncée bleutée, en sorte que le modèle présente une forme plastique nouvelle différenciée par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté ;

Que la preuve et acquise que le modèle no 94 2417 présente un caractère propre et nouveau, de sorte que la demande en invalidation doit être rejetée ;

3.5. d'après l'imitation du modèle par le produit 'MATCHO'

Considérant que le produit de flacon de parfum MATCHO, dont la cour a pris connaissance, se présente sous la forme d'un tronc d'homme, sans bras, avec un buste musclé, en verre de couleur sombre bleue surmonté d'un bouchon de forme cylindrique, en métal argenté ; que les différences avec le modèle no 94 2417 tenant aux seules formes légèrement accentuées de la carrure du buste et des abdominaux constituent des différences mineures qui n'affectent pas les caractéristiques essentielles du modèle déposé et l'impression de ressemblance visuelle d'ensemble que ce produit MATCHO est susceptible de susciter chez l'observateur averti, en sorte qu'il convient de dire que le produit MATCHO imite le modèle numéro 94 2417.

4. Sur la protection de la marque figurative numéro 95 587225 'Le MÂLE'

Considérant que pour contester la contrefaçon de la marque par le produit MATCHO tel que décrit au point 3.5 ci-dessus, et qui leur est reprochée sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3 b) du code de la copropriété relatif à l'imitation illicite, les sociétés Swisence et CPP soutiennent que la société BPI recherche la défense d'un monopole sur le genre du buste qui n'est pas protégeable, et qu'elles prétendent déduire d'après l'antériorité d'autres modèles ou produits, d'après les décisions de juridictions décidant d'écarter la protection de la marque, ainsi qu'en contestant la similitude de la marque et du produit qui leur est reprochée, dont la notion doit être mise en relation avec le risque de confusion dans l'esprit du public, et dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre le signe et la marque et entre les produits et les services désignés ;

4.1. d'après l'antériorité de la marque et les précédents juridictionnels

Considérant que les sociétés Swisence et CCP invoquent l'antériorité du flacon parfum 'SHOCKING' créée par la société Schiaparelli en 1937 représentant un buste de mannequin de couturière, du flacon de parfum 'HEROS' de la société Uomo parfums qui représenterait une version minimaliste de la marque, le flacon 'CYRUS FOR MAN' de la société Pagnacoss qui évoquent à la fois un buste sans bras, le flacon de parfum 'KINDLOOKS' de la Noms de Code, ainsi que les flacons ORPHEE de MAXIM'S, RED HEAT, ROCKY MEN et PHYSICAL JOKEY FOR ;

Que toutefois, l'antériorité des modèles 'SHOCKING' - comme le modèle HEROS - sur le modèle no 94 2417 est définitivement écartée depuis un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2007 confirmé par la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt no 07-13952 du 1er juillet 2008 ; que de même, la marque tridimensionnelle no 3467 921 du flacon KINDLOOKS a été enregistrée par la société Noms de Code le 7 décembre 2006 ; Qu'alors par ailleurs, que les autres modèles allégués ne sont pas déterminables par leur date d'enregistrement, la preuve de l'antériorisation du modèle no 94 2417 n'est pas établie ;

Considérant que les intimées versent aux débats les précédentes décisions des juridictions correctionnelles de tribunal de Béziers du 4 mars 2009, des cours d'appel d'Agen du 7 décembre 2012, de Colmar du 7 décembre 2012 pour faits de contrefaçon ainsi que des décisions rendues par le tribunal de Hambourg (Allemagne) d'après lequel cette juridiction aurait rejeté par arrêt du 3 mai 2004 les demandes abusives de la société BPI sur la contrefaçon dirigée contre le flacon de 'CATSUIT FOR MEN', ainsi le tribunal de Padoue (Italie) ;

Que néanmoins, les décisions des juridictions correctionnelles ne sont pas investies du pouvoir d'appréciation de la validité des marques, et tandis que ces juridictions ont relaxé du chef de contrefaçon d'autres produits que celui MATCHO distribué par la société Swisssence, il convient, par l'effet relatif de l'autorité de la chose jugée, de les écarter de la discussion ;

Qu'il en sera de même de la décision du tribunal de Hambourg, qui n'est pas traduite de l'allemand, ainsi que celle de Padoue, qui ne statue pas sur la validité de la marque ;

4.2. d'après les caractéristiques distinctives de la marque

Considérant que la marque figurative numéro 95 587225 'Le MÂLE' est déposée pour un flacon de couleur bleue translucide présentant la forme d'un buste masculin, musclé, sans bras, de forme trapézoïdale comportant un bassin et un fessier surmonté d'un bouchon métallique de forme cylindrique, revêtu pour moitié du buste, de bandes blanches ; que cette marque désigne notamment les produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; que la marque est désignée pour les produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;

Qu'ainsi déposée, la combinaison de ces signes pour les produits assignés n'est, par elle-même, ni générique, ni usuelle ou nécessaire, ni descriptive, ni constituée d'une forme imposée par leur nature, en sorte qu'il peut être déduit la preuve que la marque est le résultat d'une composition arbitraire, précise et déterminée, et qu'elle ne décrit pas les caractéristiques d'un genre alléguées par les intimées ;

Que la preuve et acquise que la marque figurative numéro 95 587225 présente un caractère propre et nouveau, de sorte que la demande en invalidation doit être rejetée ;

4.3. d'après l'imitation de marque par le produit MATCHO

Considérant que pour conclure à l'absence de risque de confusion visuelle entre la marque figurative décrite ci-dessus, et le produit MATCHO, les intimées concluent en premier lieu aux dissemblances entre les deux en se prévalant des motifs des premiers juges selon lesquels le produit MATCHO présente un tronc réduit au thorax et à l'abdomen, dont la silhouette est plus massive, trapézoïdale, avec une musculature, notamment de l'abdomen, nettement plus prononcée, dont la couleur est différente, et enfin, qui ne présente pas les bandes horizontales blanches de la marque faisant allusion à la marinière arborée par Jean-Paul Gaultier ;

Que les intimées se prévalent encore de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013 - censurée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2015 actuellement pendant devant la cour de cassation - et d'après lequel la marque du flacon LE MALE se différencie du produit KINDLOOKS précité en ce qu'il présente, à l'instar du produit MATCHO selon les intimées, un buste de forme moins haute, beaucoup plus massive, trapézoïdale dont la base est dénuée de représentativité, la musculature apparente avec un flacon transparent, tandis que le flacon Le MALE représente un tronc élancé avec des fesses visibles et habillé de la célèbre marinière avec une musculature suggérée renvoyant à l'univers de l'élégance masculine ;

Qu'enfin, les intimées précisent encore que le produit MATCHO se distingue par des différences radicales en ce qu'il présente un buste masculin nu délimité au début de l'abdomen avec des courbures de hanches très marquées, par une musculature des pectoraux et des abdominaux en relief proéminents présentés avec une carrure hypertrophiée de type 'bodybuilding', et avec un flacon gris métallisé noir opaque dépourvu des bandes blanches ;

Mais considérant que les différences du produit MATCHO sont toutes mineures et sont toutes dérivées de chacune des formes de la marque figurative sans en modifier l'impression d'ensemble, étant relevé par ailleurs, que la forme du flacon MATCHO est combinée avec un verre de couleur bleue à l'aspect dépoli, imitant celui de la marque et qui manifeste la couleur de la mer qui entre dans les qualités distinctives de la marque déposée ; que d'autre part, si les bandes blanches ne se retrouvent effectivement pas comme signe particulier du produit MATCHO, elles sont au demeurant rappelées par l'effet plastique et perceptuel du creusement horizontal prononcé des muscles abdominaux et pectoraux du flacon MATCHO, et entretiennent ainsi le risque de confusion pour le client moyen n'ayant pas les deux produits simultanément sous les yeux, et qui n'est sensible qu'à l'impression d'ensemble de similitude donnée par le produit ; qu'enfin, le flacon KINDLOOKS est transparent et de couleur jaune, en sorte que, sans qu'il soit nécessaire de le discuter plus avant, aucune analogie ne peut être opposée avec le litige ;

Considérant que les intimées soutiennent en second lieu que la confusion entre l'origine des flacons de la marque et le produit MATCHO est impossible pour un consommateur d'attention moyenne, alors qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes publics, les premiers étant distribués par les grandes enseignes, les chaînes de distribution spécialisées dans la parfumerie, les petites parfumeries commercialisant des produits de luxe ou semi-luxe, tandis que le second est offert à la vente dans des circuits parfaitement différents et incompatibles ; que les clientèles diffèrent encore par la finalité de l'achat, les premiers étant vendus comme produits de luxe au prix de 80 euros et sont recherchés pour leur fragrance, tandis que le second est un produit de petite consommation acheté comme un produit 'gadget' ; qu'enfin, la nature du produit conditionne l'attention du consommateur et qu'en matière d'eau de toilette, le consommateur ne substituera pas son achat par inattention tant les produits de la marque et le produit MATCHO sont différents entre eux ;

Mais considérant que ces moyens sont inopérants, alors que la protection conférée par la marque est d'autant plus étendue que la notoriété est reconnue et qu'elle constitue ainsi, le déclencheur des actes d'achats des produits contrefaisants ainsi que l'appropriation et le détournement de la valeur intrinsèque de la marque ;

Et considérant qu'aux termes de leurs conclusions, les intimées ne contestent pas le principe de spécialité assigné par la marque déposée, en sorte qu'il convient de dire que le produit MATCHO imite la marque figurative numéro 95 587225.

5. Sur la preuve d'une mise sur le marché et la détention légitime des produits MATCHO

Considérant que la société CPP conclut s'être limitée à mettre en bouteille le jus de parfum dans les flacons MATCHO avant de les réexpédier à la société Swissincense en Allemagne, et estime ainsi avoir détenu pour un motif légitime les produits dans les conditions prescrites à l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ;

Que la société Swissincense soutient quant à elle, réserver la vente des produits MATCHO à des pays tiers à la communauté européenne, principalement en Asie, et prétend à un usage du produit MATCHO soustrait à l'usage de la vie des affaires et autorisé pour les opérations de transit dans les conditions de l'article 5 1o de la première directive no 89/104 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Considérant que la société BPI soutient en réplique, et en droit, d'une part que ces dispositions communautaires sont limitées au transit des marchandises dont la situation ne correspond pas à celle des produits MATCHO retenus dans les locaux de la société CPP, et conclut d'autre part, que l'article L. 716-9 b) du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007 prohibe sur le territoire national l'acte de production industrielle d'une marque contrefaisante tandis que les a) et d) et l'article L. 716-10 du même code prohibent la détention sans motif légitime ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ainsi que la livraison d'un produit ou la fourniture d'un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée ;

Mais considérant qu'il est constant que les produits MATCHO n'ont pas été retenus à l'occasion d'une opération de transit ;

Considérant en droit, que la protection issue de l'article L. 716-9 précitée subordonne en son alinéa premier l'interdiction de la production industrielle d'une marque contrefaisante à la preuve de l'intention de vendre, de fournir, offrir à la vente ou de louer les marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

Qu'enfin, d'après l'objet spécifique du droit de la marque d'assurer à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser pour sa mise en circulation sur le marché, et de le protéger ainsi des concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque, la détention légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante au sens de l'article L. 716-10 précité comprend tous les actes qui ne concourent pas à l'offre ou à la mise sur le marché de la marchandise contrefaisante ;

Et considérant que le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve des circonstances permettant l'exercice du droit d'interdiction prévu aux articles L. 716-9 et L. 716-10 précités, en établissant, soit une mise en libre pratique des marchandises non communautaires revêtues de sa marque, soit une offre ou une vente de celles-ci qui implique nécessairement leur mise dans le commerce en France ou dans la Communauté ;

Considérant que pour établir, en fait, que les intimées ont détourné la marque et le modèle dont elle est titulaire, la société BPI se prévaut d'une première part, d'une retenue douanière de produits MATCHO détenus par la société MTZ Trading Maroon à Pointe-a-Pitre en provenance de métropole ; que cependant, l'avis de la direction régionale des douanes de Guadeloupe du 10 septembre 2008 n'apporte aucune précision sur le statut des marchandises, et ne permet par conséquent pas de déduire la preuve qu'elles étaient destinées à être commercialisées sur le territoire national ;

Que la société BPI communique de deuxième part, une page d'écran reproduisant une consultation du site Internet 'alibaba.com' offrant la promotion de la marque 'Max Gordon and Blue.Up', et dont la société BPI soutient que cette marque serait distribuée par la société Swissincense ; que cependant, cette offre ne mentionne ni ne figure les images de la marque ou du modèle dont la société est propriétaire, ni même le nom de la marque, en sorte qu'il ne peut être déduit la preuve d'une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible et destinée aux consommateurs en France ;

Que la société BPI ne peut prétendre déduire la preuve de la commercialisation du produit MATCHO en Allemagne, où elle a fait enregistrer sa marque, à partir de la simple mention, page 28 des conclusions de la société Swissincense selon laquelle "l'arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2007 (...) pose le principe selon lequel la détention de produits supposément contrefaisants dans le but d'exporter la marchandise vers des pays dans lesquels leur vente n'est pas contrefaisante est légitime" ;

Qu'ainsi, et en l'absence de preuve d'une mise sur le marché du produit MATCHO en France, il se déduit que les sociétés Swissincense et CPP détenaient légitimement les marchandises retenues, de sorte que pour ce motif substitué à ceux des premiers juges, il convient de confirmer la décision de rejet des demandes de la société BPI fondées sur la contrefaçon.

6 Sur la concurrence déloyale

Considérant qu'au soutien de son action en concurrence déloyale, la société BPI invoque le risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre l'emballage cartonné du parfum MATCHO et celui du flacon LE MALE alors que le nom du premier est écrit en biais et en lettres majuscules, tout comme le mot GAULTIER, et que le mot MATCHO est encadré des mots 'BLUE UP' et 'Men' tout comme la marque GAULTIER est encadrée des mots 'JEAN-PAUL' et 'LE MALE' ;

Mais considérant que la société BPI n'établit pas la preuve que l'emballage du produit MATCHO a été mis sur le marché ou a fait l'objet d'un acte des sociétés CPP ou Swissincense susceptible de le mettre en concurrence avec ceux offerts par la société BPI de sorte qu'il convient de débouter la société BPI ;

7. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il est équitable de condamner la société BPI à verser à la société Swissincense et la société CPP, chacune, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité de la retenue douanière des marchandises,
- déclaré valide la marque figurative enregistrée sous le numéro 95 587225 ;

Infirmes le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'examen du modèle numéro 94 2417 ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'invalidité du modèle enregistrée sous le numéro 94 2417 ;

Dit que le produit MATCHO imite le modèle numéro 94 2417 et la marque figurative numéro 95 587225 licenciés par la société Beauté prestige international ;

Déclare légitime la propriété et la détention par les sociétés Swissincense AG Conditionnement parfums des produits MATCHO saisis le 23 février 2009 ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Beauté prestige international de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;

Y ajoutant,

Condamne la société Beauté prestige international à verser à la société Swissincense AG et à la société Conditionnement parfums production, chacune, la somme de 4 000 ₣ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Beauté prestige international aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

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 Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,