

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° 080/2022, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16999 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWJY

Décision déferée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris 3ème chambre - 3ème section -
RG n° 18/06672

APPELANTE

S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT

Société au capital de 50 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 750 568 586

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305

Assistée de Me Thibault LACHACINSKI de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305

INTIMEE

S.A.S. 31 STREET

Société au capital de 1 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 820 614 998

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2157

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

La société 231 DÉVELOPPEMENT a pour activité depuis le 20 décembre 2011 la conception, réalisation, acquisition et gestion de restaurants. Elle est titulaire, pour l'avoir acquise de la société C. MOUWI le 15 juin 2012 (cette cession ayant été inscrite au registre national des marques le 18 octobre 2016), de la marque semi-figurative n° 3837795 enregistrée le 9 juin 2011 pour les produits des classes 16, 25, 28, 29, 30, 32, 35 et 43 qu'elle exploite dans le cadre d'une franchise portant sur un type de restaurant dédié à la vente de burgers:

Elle est également titulaire de la marque semi-figurative n° 4450122 enregistrée le 2 mai 2018 pour les produits des classes 29, 30, 35, 39 et 43 :

La société 231 DÉVELOPPEMENT expose avoir appris courant juillet 2017 qu'un restaurant, également spécialisé dans la vente de burgers, avait récemment débuté son activité au [Adresse 1] sous l'enseigne 31 STREET, exploité par la société 31 STREET, immatriculée au RCS en mai 2016 et ayant pour objet social la restauration rapide, snack, sandwicherie et pizzeria à emporter, en livraison et dégustation sur place.

Par courrier adressé le 13 juillet 2017 à la société 31 STREET, la société 231 DÉVELOPPEMENT lui a demandé de cesser l'emploi des éléments jugés contrefaisants et de modifier l'enseigne ainsi que tous supports, y compris numériques, sur lesquels apparaît le signe litigieux. La société 31 STREET n'ayant pas fait droit à cette demande, la société 231 DÉVELOPPEMENT a fait délivrer une sommation interpellative par huissier de justice le 6 septembre 2017 au

représentant légal de la société 31 STREET, lequel a refusé de modifier son enseigne et ses supports en l'absence de contrepartie financière.

Par acte du 30 mai 2018, la société 231 DÉVELOPPEMENT a fait assigner la société 31 STREET devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 11 septembre 2020 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la société 31 STREET de ses demandes de rejet des conclusions n°3 ainsi que des pièces 64 à 68 de la société 231 DÉVELOPPEMENT,
- déclaré valides les marques n°3837795 et 4450122 dont est titulaire la société 231 DÉVELOPPEMENT,
- déclaré irrecevable la société 31 STREET en sa demande de déchéance des droits de la société 231 DEVELOPPEMENT sur la marque n°3837795 pour les classes de produits et services 16, 25, 28, 29, 30, 32 et 35,
- débouté la société 31 STREET de sa demande de déchéance des droits de la société 231 DEVELOPPEMENT sur la marque n°3837795 pour les produits et services de la classe 43,
- débouté la société 231 DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques,
- déclaré la société 231 DEVELOPPEMENT recevable en son action en concurrence déloyale uniquement en ce qui concerne l'usage du slogan « Less is more »,
- débouté la société 231 DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
- déclaré la société 31 STREET recevable en sa demande reconventionnelle en pratiques commerciales déloyales,
- débouté la société 31 STREET de sa demande reconventionnelle en pratiques commerciales déloyales,
- débouté la société 31 STREET de sa demande reconventionnelle en procédure abusive,
- condamné la société 231 DEVELOPPEMENT aux dépens, dont distraction au profit de Maître Aude VIVES-ALBERTINI en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société 231 DÉVELOPPEMENT à payer à la société 31 STREET la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 231 DEVELOPPEMENT a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2020.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2021 par la société 231 DEVELOPPEMENT, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de:

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2020, en ce que ce jugement a débouté la société 231 DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque protégée "231 EAST ST ", au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2020, en ce qu'il a débouté la société 31 STREET de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

STATUANT A NOUVEAU :

- Dire et juger la société la société 231 DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en son action et en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Débouter la société 31 STREET de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire tant irrecevables que mal fondées ;

En conséquence,

- Dire et juger que les demandes de nullité et de déchéance de la société 31 STREET à l'encontre de la marque française "231 EAST ST " n°4450122 sont irrecevables et mal fondées ;
- Dire et juger que les demandes de déchéance de la société 31 STREET à l'encontre de la marque française n°3837795 sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre les produits et services des classes 16, 25 , 28, 29, 30, 32 et 35 ;
- Débouter la société 31 STREET de sa demande de déchéance des droits de la société 231 DEVELOPPEMENT sur la marque française n°3837795 pour les services de la classe 43 ;
- Débouter la société 31 STREET de sa demande de nullité portant sur la marque française n°3837795 ;
- Débouter la société 31 STREET de ses demandes au titre de prétendue pratiques commerciales trompeuses et de la procédure abusive alléguée ;
- Dire et juger que l'exploitation par la société 31 STREET de la dénomination "31 STREET", à titre de logo, de nom commercial, de dénomination sociale et d'enseignes ainsi que la réservation l'exploitation des noms de domaine www.31street.fr et www.31streetburgers.com constituent la contrefaçon par imitation de la marque "231 EAST ST " de la société 231 DEVELOPPEMENT ;
- Dire et juger que la société 31 STREET a commis, au préjudice de la société 231 DEVELOPPEMENT, des actes de concurrence déloyale et parasitaire de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

En conséquence,

- Interdire à la société 31 STREET d'utiliser et d'exploiter, à quelque titre que ce soit (nom commercial, dénomination sociale, enseigne, nom de domaine, logo etc.), sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit (dont site Internet et réseaux sociaux), tout logo, enseigne ou signe distinctif reproduisant ou imitant les signes "231 EAST STREET" / "231 EAST ST " et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée sous huit jours à compter

de la signification de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur la liquidation de l'astreinte définitive ;

- Ordonner à la société 31 STREET de procéder à la radiation des noms de domaine www.31street.fr et www.31streetburgers.com et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur la liquidation de l'astreinte définitive ;

- Interdire à la société 31 STREET d'exploiter sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit les slogans "less is more" et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur la liquidation de l'astreinte définitive ;

- Ordonner à la société 31 STREET de modifier la devanture de son restaurant sis au [Adresse 1] de manière à supprimer la dénomination "31 st " et ce, sous astreinte de 500 (cinq-cents) euros par jour de retard sous 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour restant saisie pour statuer sur la liquidation de l'astreinte définitive ;

- Condamner la société 31 STREET à verser à la société 231 DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon outre la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre de son préjudice moral ;

- Condamner la société 31 STREET à verser à la société 231 DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice ;

En tout état de cause,

- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 (trois) journaux périodiques ou magazines au choix de la société 231 DEVELOPPEMENT, mais aux frais avancés de la société 31 STREET, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 30.000 (trente mille) euros hors taxes ;

- Condamner la société 31 STREET à verser à la société 231 DEVELOPPEMENT la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des de sommation interpellative ;

- Condamner la société 31 STREET aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouverts directement par la SCP NFALAW conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2021 par la société 31 STREET, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 11 septembre 2020, en ce qu'il a :

' DEBOUT[É] la S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques

' DECLAR[É] la S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT irrecevable en son action en concurrence déloyale, la déclarant recevable uniquement en ce qui concerne l'usage du slogan « Less is more »,

' DEBOUT[É] la S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

' CONDAMN[É] la S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT aux dépens, dont distraction au profit de Maître VIVÈS-ALBERTINI en application de l'article 699 du code de procédure civile,

' CONDAMN[É] la S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT à payer à la Société 31 STREET la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Compléter le jugement attaqué en statuant ainsi:

IN LIMINE LITIS

-REJETER les pièces n°64 à 68 communiquées par la société 231 DEVELOPPEMENT ;

A TITRE PRINCIPAL

- JUGER recevable et bien fondée la société 31 STREET dans son appel incident ;

- PRONONCER la nullité de la marque française n°3837795 et la marque française n°4450122;

- PRONONCER la déchéance des droits de la société 231 DEVELOPPEMENT sur la marque française n°3837795 pour l'ensemble des produits et services désignés dans l'enregistrement ;

- ORDONNER l'inscription de la nullité et de la déchéance prononcée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ;

RECONVENTIONNELLEMENT

- JUGER que la société 231 DEVELOPPEMENT a commis des pratiques commerciales trompeuses;

- JUGER que la société 231 DEVELOPPEMENT a abusé de son droit d'agir en justice ;

EN CONSÉQUENCE :

- INTERDIRE à la société 231 DEVELOPPEMENT, sous astreinte de 500,00 (CINQ CENTS) euros par jour de retard et par

infraction constatée, à compter de la date du jugement à intervenir, de faire usage, exploiter et/ou communiquer, directement ou indirectement, au public, sur tous supports et par tous moyens, les mentions suivantes:

- o « authentiquement US »,
- o « authentiquement new-yorkais »,
- o « le vrai burger new-yorkais »
- o « le vrai, le seul, le succulent burger new-yorkais »,
- o « tout droit sorti de la Big Apple ».

- ORDONNER la publication d'un extrait reprenant les termes de la décision sur le site de la société 231 DEVELOPPEMENT ainsi que dans 5 (CINQ) journaux ou magazines au choix de la société 31 STREET et aux entiers frais de la société 231 DEVELOPPEMENT pour un montant maximum de 2.000,00 (DEUX MILLE) euros maximum par insertion ;

- CONDAMNER la société 231 DEVELOPPEMENT à payer à la société 31 STREET la somme de 1 (UN) euro au titre de son préjudice moral ;

- CONDAMNER la société 231 DEVELOPPEMENT à payer à la société 31 STREET la somme de 100.000,00 (CENT MILLE) euros au titre de dommages-intérêts pour les préjudices financiers, moral et de temps perdu subis du fait de la procédure abusive engagée à son encontre ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la société 231 DEVELOPPEMENT à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la société 31 STREET la somme de 12.000,00 (DOUZE MILLE) euros, sauf à parfaire ;

- CONDAMNER la société 231 DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil de la société 31 STREET, Maître Aude VIVES-ALBERTINI ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs du jugement non contestés et la demande de rejet des pièces 64 à 68 de la société 231 DEVELOPPEMENT

La cour relève que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société 31 STREET de ses demandes de rejet des conclusions n°3 signifiées par la société 231 DEVELOPPEMENT et en ce qu'il a déclaré la société 31 STREET recevable en sa demande reconventionnelle en pratiques commerciales déloyales.

En outre, si à hauteur d'appel, la société 31 STREET demande à nouveau à la cour de rejeter les pièces 64 à 68 communiquées par son adversaire, il doit être fait le constat que, dans le bordereau de pièces communiquées, aucune pièce ne comporte ce numéro.

En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé de ces chefs.

Sur la nullité des marques n° 3837795 et 4450122

Pour défaut de caractère distinctif

La société 31 STREET soutient que les marques n° 3837795 et 4450122 ne permettent pas au public pertinent de rattacher les produits et services à une entreprise en ce qu'elles renvoient à une adresse précise et notoire à New-York, soit celle de l'atelier d'Andy WARHOL, qui suggère la provenance géographique des produits et services, laquelle ne peut être appropriée par un seul acteur sans porter atteinte au principe de distinctivité des marques.

La société 231 DÉVELOPPEMENT réplique que sa marque est parfaitement apte à remplir sa fonction, comme l'a retenu le tribunal et estime que l'argumentation soulevée sur ce point par l'intimée est artificielle.

En vertu de l'article L.711-2- 2° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 applicable au litige, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle, une marque dépourvue de caractère distinctif.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de nullité fondée sur le défaut de distinctivité des marques n° 3837795 et n° 4450122, la société 31 STREET n'invoquant à hauteur d'appel aucun moyen ou argument nouveau de nature à remettre en cause la juste analyse effectuée par les premiers juges.

Ainsi, si les deux marques '231 EAST ST » sont, certes, évocatrices d'un type d'adresse utilisé aux Etats Unis et, comme telles, renvoient à la culture américaine, elles ne constituent nullement l'appropriation d'une adresse, en l'absence de précision de la ville en cause notamment, et ne permettent nullement de suggérer la provenance géographique des produits et services en cause de la classe 43, seule visée par la société 31 STREET, soit les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteur ; restauration rapide, restauration traditionnelle, snack-bar, friterie, restaurant libre-service, restaurant services au volant, services rendus par des salons de thé ; Services visant à procurer des boissons et des aliments pour la consommation à savoir vente au détail de hamburger, cheeseburger, bacon burger, cookies, muffins, brownies, coca-cola 33 cl, coca-cola zero 33 cl, coca-cola light 33 cl, orangina 33 cl, minute maid orange 33 cl, minute maid pomme 33 cl, sprite 33 cl, eaux minérales plates et gazeuse 50 cl, bière Heineken 33 cl et bière budweiser 33 cl».

Enfin, comme l'a souligné le tribunal, s'agissant des autres classes de produits et services, l'intimée ne démontre pas le défaut de caractère distinctif, n'évoquant dans ses écritures que les produits et services de la classe 43. Dès lors, les éléments composant les marques invoquées par la S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT sont arbitraires pour désigner des services de restauration, mais aussi pour désigner des produits de l'imprimerie (classe 16), des vêtements et chaussures (classe 25), des jeux et jouets (classe 28), différents produits alimentaires (classes 29, 30, 32 et 35), des services de publicité (classe 35) et des services de livraison à domicile de plats préparés (classe 39).

En conséquence, il convient de retenir, comme le tribunal, que les deux marques en cause, s'agissant de signes arbitraires pour désigner les services et produits visés, sont bien distinctives pour exercer leur fonction, qui est celle de distinguer les produits et services visés et de garantir leur origine.

Le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef.

Pour déceptivité

La société 31 STREET fait valoir que la société 231 DÉVELOPPEMENT a choisi des signes faisant référence à l'adresse célèbre de l'atelier d'Andy WARHOL, établissant ainsi un lien direct entre la ville de New-York et les produits et services désignés par les marques, vantant au demeurant, sur son site internet, l'origine américaine et plus particulièrement new-yorkaise de ses produits et services, ce qui constitue, selon elle, une tromperie pour le consommateur moyen, puisque l'ensemble de ses restaurants se situe sur le territoire français et que les matières premières utilisées ne proviennent pas des États-Unis.

La société 231 DÉVELOPPEMENT conteste cette analyse soulignant que ces marques ne peuvent tromper le public sur la

provenance géographique des produits et services en cause, ces marques renvoyant uniquement à la culture américaine, associée traditionnellement, en matière alimentaire, au hamburger.

En application de l'article L. 711-2, 8° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2019 applicable au litige, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Le caractère déceptif s'apprécie au regard du seul signe déposé, sans tenir compte du contexte dans lequel il est utilisé, ainsi que des caractéristiques des produits et services désignés dans le dépôt, sans prendre en considération les conditions de son exploitation.

Comme l'a justement retenu le tribunal, les deux marques opposées, qui évoquent un type d'adresse en vigueur dans les villes américaines, ne font que renvoyer à la culture des Etats Unis, dont sont issues les spécialités servies dans le cadre du concept de restauration exploité par la société 231 DEVELOPPEMENT. En conséquence, le public pertinent, très large au regard des services de restauration visés par la classe 43, ne peut se méprendre sur l'origine des produits commercialisés sous ces deux marques, ceux-ci étant fabriqués à la demande et en fonction de la commande, à base de matières premières périssables, ce qui exclut sans ambiguïté que le consommateur puisse penser qu'ils seraient produits ou proviendraient directement de ce pays. Il ne peut, de même, être conduit à penser que ces restaurants se situeraient sur le territoire américain.

S'agissant des autres classes de produits et services, comme l'a souligné le tribunal, la société 31 STREET ne démontre pas le caractère déceptif des marques, n'évoquant dans ses écritures que les produits et services de la classe 43. Dès lors, les éléments composant les marques invoquées par la S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT ne sont pas déceptifs pour désigner des services de restauration, et pas davantage pour désigner des produits de l'imprimerie (classe 16), des vêtements et chaussures (classe 25), des jeux et jouets (classe 28), différents produits alimentaires (classes 29, 30, 32 et 35), des services de publicité (classe 35) et des services de livraison à domicile de plats préparés (classe 39).

Ainsi, les deux marques en cause n'encourent pas la nullité pour déceptivité et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande de déchéance pour défaut d'usage de la marque n°3837795

Sur la recevabilité de la demande en déchéance des droits sur la marque n°3837795

La société 231 DÉVELOPPEMENT soutient que la société 31 STREET est dépourvue d'intérêt à agir pour les classes de produits et services qu'elle n'exploite pas, comme l'a retenu le tribunal.

La société 31 STREET ne répond pas sur ce point.

Comme l'a retenu le tribunal en rappelant les dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, par des motifs exacts et pertinent que la cour adopte, non contestés au demeurant par la société 31 STREET dans ses écritures, cette dernière doit démontrer avoir un intérêt à agir en déchéance à l'encontre des marques détenues par la société 231 DÉVELOPPEMENT, ce qui suppose qu'elle exploite ou envisage d'exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services similaires, voire complémentaires à ceux pour lesquels la marque est déposée. Or, la société 31 STREET, qui exploite une activité de restauration de type «street food», n'allègue ni ne justifie qu'elle exploite ou envisage d'exploiter une activité économique pour les produits et services enregistrés en classes 16, 25, 28, 29, 30, 32 et 35.

La société 31 STREET est ainsi dépourvue d'intérêt à agir, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal l'a déclarée irrecevable en son action en déchéance des droits de la société 231 DÉVELOPPEMENT sur la marque n°3837795 pour les classes de produits et services n° 16, 25, 28, 29, 30, 32 et 35 dans lesquelles elle a été enregistrée, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé de la demande en déchéance

La société 31 STREET soutient que la société 231 DÉVELOPPEMENT n'use pas directement de sa marque, ne démontre pas avoir donné licence à quelque partenaire que ce soit pour la période considérée, à savoir du 7 mai 2014 au 7 mai 2019 (date à laquelle a été formée la demande reconventionnelle) et n'apport pas de preuves datées de cette exploitation. Elle ajoute que la marque n° 3837795 est utilisée à titre d'enseigne, de décoration sur la devanture des établissements des franchisés et non pour désigner les produits et services des classes dans lesquelles elle a été enregistrée. Elle indique par ailleurs que la majorité des restaurants franchisés de la société 231 DÉVELOPPEMENT exploite la marque n° 4450122 et non la marque n°3837795. Enfin, elle soutient que la demanderesse ne fait pas usage de cette marque sous sa forme déposée mais sous des formes modifiées qui altèrent son caractère distinctif sur son site internet, ses comptes Facebook, Instagram et Twitter, qu'elle n'est d'ailleurs connue que sous la dénomination «231 East» qu'elle utilise à titre de nom de domaine pour désigner son site internet mais aussi son compte Twitter, ainsi qu'au sein des restaurants franchisés.

Elle en conclut que la marque semi-figurative en cause n'est jamais utilisée par la société 231 DÉVELOPPEMENT pour désigner les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

La société 231 DÉVELOPPEMENT indique verser aux débats de nombreuses pièces justifiant, selon elle, de l'usage sérieux de la marque n°3837795 ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, pour les services de la

classe 43 notamment sur des sacs, cornets, protections de plateaux, emballages, tacts, affiches, casquettes, tee-shirts, mugs, factures, commande de fournitures, mobiliers, sur la période concernée du 7 mai 2014 au 7 mai 2019, pas seulement à titre d'enseigne mais sur l'ensemble des supports nécessaires au fonctionnement de son réseau de franchise et d'un restaurant.

Sur ce, la cour approuve les premiers juges qui, après avoir analysé l'ensemble des preuves d'usage versées par la société 231 DÉVELOPPEMENT s'agissant notamment des présentations des devantures de ses restaurants, des extraits de son site internet présentant ses menus, son concept et son réseau de restaurants, des tracts publicitaires, des photographies des vêtements portés par le personnel salarié de ses franchisés, qui exploitent sa marque avec son autorisation, des extraits de sa page Facebook ou de ses comptes Instagram ou Twitter, de bons de réductions valables dans ses restaurants ou de jeux qui y sont proposés, de factures établies à son nom pour l'achat de matériels publicitaires, ont retenu que si la marque est exploitée à titre d'enseigne ou de décoration sur la devanture des magasins de ses franchisés, elle l'est également et plus largement sur des supports nécessaires à l'exploitation des services visés en classe 43, soit les menus, affiches, publicité, sur les vêtements portés par les salariés, ainsi que sur les réseaux sociaux et le site de la société 231 DÉVELOPPEMENT pour présenter le concept qu'elle exploite, son réseau de franchisés, ainsi que le cadre contractuel de ce partenariat. Le tribunal doit également être suivi lorsqu'il a relevé que si la marque n'est le plus souvent pas exploitée sous la forme telle que déposée mais sous une forme modifiée, (avec l'adjonction des termes «GOURMET BURGER RESTAURANT» en demi cercle dans la partie supérieure du cercle vert et «Delicious» et «SINCE 2011» dans sa partie inférieure, exploitation uniquement en noir et blanc, ou de la seule mention centrale «231 EAST»), ces modifications apportées ne sont pas de nature à lui faire perdre son caractère distinctif, ni à altérer la perception que le public concerné peut en avoir, les éléments dominants, soit les termes 231 EAST de par leur position centrale et la taille de police utilisée, étant conservés et demeurant prépondérants dans la marque telle qu'exploitée.

Il y a seulement lieu pour la cour d'ajouter que l'ensemble de ces preuves d'usage de la marque dans la vie des affaires ont trait à la période de référence, comprise entre le 7 mai 2014 et le 7 mai 2019, non contestée par les parties, soit les cinq années précédemment la demande reconventionnelle en déchéance formulée par la société 31 STREET.

En conséquence, la société 231 DÉVELOPPEMENT démontrant faire un usage sérieux du signe en cause à titre de marque depuis 2014 pour les produits et services de la classe 43, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société 31 STREET de sa demande en déchéance de ses droits sur la marque n°3837795 pour défaut d'usage, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur la contrefaçon de la marque n°3837795

La société 213 DÉVELOPPEMENT estime que le logo de la défenderesse constitue une contrefaçon par imitation de sa marque n° 3837795, celui-ci reprenant les termes «31 STREET» en caractères gras et les éléments le composant figurant dans un cercle aux bords crénelés de noir, outre que les produits et services concernés sont identiques. Elle invoque l'existence de similitudes tant visuelles (reprise de deux des trois chiffres et référence au mot anglais « street », du cercle noir crénelé, et, en ce qui concerne l'enseigne de la défenderesse, de la typographie), que phonétique et conceptuelle (même référence au numéro d'une rue d'une ville américaine). Elle affirme qu'il existe un risque de confusion dans

l'esprit du public, composé de consommateurs amateurs de burgers souhaitant se rendre dans un restaurant pour y manger ou passer une commande à emporter, l'incitant à penser que les titulaires des deux enseignes sont associés, ou que l'une est la déclinaison de l'autre ou encore qu'elles appartiennent à une suite de marques, les différences opposées n'étant que de détail et la confusion étant au demeurant avérée selon plusieurs gérants de restaurants franchisés.

La société 31 STREET conteste les faits de contrefaçon, au motif que, outre que la marque invoquée par la demanderesse ne comporte pas le terme « STREET » mais seulement l'abréviation « ST » qui est comprise par le public français comme étant celle du mot « saint » et non du mot anglais « street », son propre logo est dépourvu de ressemblances visuelles avec la marque invoquée en l'absence de reprise des éléments dominants ainsi que des éléments figuratifs (cercle crénelé et flèches inversées), phonétiques (nombre de mots et de syllabes différents, termes présents dans son logo mais inexistant dans la marque antérieure : «HOMEMADE», «BURGERS & CO» «[Localité 5] ») et intellectuelles (« 31 » faisant écho à la localisation de l'enseigne au [Adresse 1] tandis que la marque antérieure est une référence à New-York ou aux États-Unis, à l'Est; le terme anglais « street » faisant référence à la « Street-food » et non à une rue en tant que telle). Elle en déduit qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque antérieure invoquée par la demanderesse et les signes qu'elle utilise, ce d'autant plus qu'elle propose des burgers exclusivement halal destinés à une clientèle composée de musulmans, spécificité qui apparaît dans l'ensemble de sa communication, retenant ainsi selon elle que tant les clientèles en cause que les lieux d'implantation sont totalement différents.

Elle demande enfin de rejeter les trois attestations de gérants de restaurant communiquées par la demanderesse pour non conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

A titre liminaire, outre que les trois attestations visées ne correspondent pas aux numéros de pièces visées, la cour constate que la société 31 STREET ne formule aucune demande relative au rejet de ces communications dans son dispositif qui seul, saisi la cour, de sorte que cette demande n'a pas lieu d'être examinée.

S'agissant de la comparaison des produits et services:

Il n'est pas contesté que les produits et services exploités par la société 31 STREET sont identiques à ceux de la classe 43 dans laquelle est enregistrée la marque opposée soit: « « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteur ; restauration rapide, restauration traditionnelle, snack-bar, friterie, restaurant libre-service, restaurant services au volant, services rendus par des salons de thé ; Services visant à procurer des boissons et des aliments pour la consommation à savoir vente au détail de hamburger, cheeseburger, bacon burger, cookies, muffins, brownies, coca-cola 33 cl, coca-cola zero 33 cl, coca-cola light 33 cl, orangina 33 cl, minute maid orange 33 cl, minute maid pomme 33 cl, sprite 33 cl, eaux minérales plates et gazeuse 50 cl, bière Heineken 33 cl et bière budweiser 33 cl».

S'agissant de la comparaison des signes:

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d'apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la notoriété de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l'existence d'un lien entre eux dans l'esprit du public.

Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l'appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.

Au regard du logo de la société 31 STREET

Marque déposée
Logo de la société 31 STREET

La marque n°3837795 et le logo en cause ont en commun de constituer des signes semi-figuratifs constitué d'une pastille ronde entourée d'un cercle noir crénelé avec des inscriptions en leur centre reprenant une association d'un élément verbal avec les chiffres 3 et 1.

Cependant, visuellement, les signes se différencient par leur apparence et leur structure, soit pour la marque antérieure, un disque coloré vert d'eau entouré d'un liseré blanc puis d'un cercle fin crénelé noir à la manière d'un timbre poste dans lequel sont inscrits une suite de trois chiffres associés à deux éléments verbaux soit, «231 EAST ST» dans une police de caractère cursive, associés à deux flèches positionnées sur le dessus, offrant un aspect assez épuré; alors que le signe contesté est composé d'un disque blanc, entouré de deux cercles, l'un lisse et fin et l'autre plus épais et dentelé à la manière d'un écusson dans lequel sont retranscrits, en noir, une série de deux chiffres associés à un élément verbal, «31 STREET» calligraphiés en caractère gras et majuscules, entourés de deux étoiles, puis au centre, le dessin d'un burger, l'élément verbal «HOMEMADE» en petit caractère d'imprimerie, et dans le bas, le terme «Burgers» en caractère gras et cursif, les mentions «&CO» et «[Localité 5]» le soulignant en petit caractères d'imprimerie, logo présentant un aspect beaucoup plus explicite et chargé au regard du nombre d'éléments verbaux et figuratifs qui sont associés. Les différences ainsi objectivement constatées ne peuvent en conséquence être qualifiées de détail par l'appelante.

Sur le plan phonétique, si les nombres 231 et 31 ont une prononciations relativement proche par leur finale commune, les termes «EAST» d'une part, l'abréviation «ST» n'ayant pas vocation à être prononcée au regard de son caractère secondaire, et «STREET» et «Burgers» d'autre part, n'ont aucune consonance commune, comme l'a justement souligné le tribunal.

Sur le plan conceptuel, la cour approuve les premiers juges qui ont retenu que la marque opposée, qui fait selon la société 231 DÉVELOPPEMENT référence à la première adresse new-yorkaise de la Factory d'Andy WARHOL, correspond plus généralement à un type d'adresse utilisé aux Etats Unis, tandis que le logo critiqué renvoie certes à un numéro de rue sans autres précisions exprimé en anglais où l'on peut trouver des burgers, mais, également, à celle de l'établissement exploité par l'intimée au [Adresse 1].

Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu'ils ne présentent pas la même impression d'ensemble, analyse qui est renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, étant rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient donc pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

À cet égard, il doit être fait le constat que dans le signe complexe contesté, les éléments dominants sont constitués par l'association des termes «31 STREET» et «Burgers», avec le dessin de ce type de sandwich figurant au centre du logo, le consommateur ayant en outre son attention immédiatement attirée par le dessin du burger associé au terme éponyme figurant immédiatement dessous en gros caractères, le terme dominant «31 STREET», seul, apparaissant cependant arbitraire pour désigner un service de restauration à base de burgers.

La marque complexe antérieure est constituée, quant à elle, d'une pastille entourée d'un cercle dentelé comme il a été

vu, et du terme «231 EAST» dominant, en ce qu'il constitue la seule séquence verbale placée au milieu du disque, et distinctif au regard des produits et services en cause. Ainsi, les éléments distinctifs et dominants des deux signes diffèrent notablement.

En outre, le risque de confusion allégué ne peut résulter d'un message d'un internaute et des attestations de trois gérants relatant les interrogations de clients concernant les liens entre les deux enseignes et la confusion entre leur deux sites lors de commandes internet, ces attestations ne faisant état que de propos rapportés et ce d'autant que la société 31 STREET démontre que la recherche par mot clé à partir des noms «231 EAST ST» et «31 STREET» sur les sites de livraison n'aboutit pas aux mêmes résultats.

Enfin, l'existence d'une vingtaine d'enseignes comportant le nom de la marque sur le territoire français ou les commentaires positifs de consommateurs sont insuffisants à caractériser la forte connaissance par le public visé de la marque «231 EAST ST» en France.

Ainsi, malgré l'identité des produits et services en cause, comme l'a retenu le tribunal, il n'existe pas de risque de confusion, ni d'association ou de croyance en un partenariat entre les deux signes dans l'esprit du consommateur concerné, soit le grand public s'agissant de services de restauration, chacun d'entre eux identifiant précisément et sans confusion des opérateurs distincts.

Au regard de l'enseigne utilisée par la société 31 STREET

La société 231 DÉVELOPPEMENT soutient que l'enseigne utilisée par la société 31 STREET, soit les termes «31 st» écrits en blanc sur fond noir en lettres cursives, comme sa marque, constitue également une contrefaçon.

Sur ce, la cour approuve les premiers juges, qui ont rappelé que l'enseigne de la société 31 STREET ne doit être comparée qu'avec la marque telle qu'enregistrée et non telle qu'exploitée, ont constaté qu'elle ne reprend ni la forme circulaire, ni les couleurs, ni la composition de la marque dont est titulaire la société 231 DÉVELOPPEMENT, dont elle se distingue de manière certaine, et que la seule reprise du type de police utilisé dans la marque déposée ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, l'appelante ne pouvant s'approprier un type de calligraphie, pas plus que la reprise du terme «ST» dont il a déjà été précisé qu'il était secondaire dans la marque invoquée, ni celle de deux des trois chiffres composant celle-ci.

Au regard des noms de domaine et dénomination sociale de la société 31 STREET

La société 231 DÉVELOPPEMENT soutient enfin que la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine exploités par la société 31 STREET, www.31street.fr et www.31streetburgers.com constituent également des contrefaçons de sa marque 795.

Sur ce, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu qu'aucun des éléments dominants de la marque invoquée, n'est repris dans les noms de domaine dans lesquels le mot «street» apparaît en intégralité, la seule reprise dans la dénomination sociale ou le nom commercial de deux des trois chiffres composant la marque antérieure ne pouvant suffire à établir un risque de confusion.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société 231 DÉVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

Sur les actes de concurrence déloyale

Sur la recevabilité de l'action en concurrence déloyale

La société 31 STREET soutient qu'en vertu de l'adage «nul ne plaide par procureur», la société 231 DÉVELOPPEMENT, qui n'exploite aucun restaurant en direct, n'a pas qualité à agir pour se substituer à ses franchisés, à qui elle a accordé une licence, pour obtenir réparation de leur préjudice éventuel. Elle ajoute qu'elle n'invoque pas davantage de fait distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon.

La société 231 DEVELOPPEMENT estime être en situation de concurrence frontale avec la société 31 STREET puisque leur clientèle est identique, qu'elles interviennent sur le même secteur des hamburgers premium, qu'elles ont créé chacune une franchise de restauration et que leurs restaurants se situent dans un même secteur resserré à [Localité 5], la circonstance que l'intimée se positionne sur le créneau du halal étant indifférente puisque non mise en avant dans sa communication. Elle ajoute ne réclamer que l'indemnisation du préjudice qui lui est propre et non celui de ses franchisés et conteste la décision du tribunal qui a limité l'examen de ses demandes à la seule reprise d'un slogan.

Dans la mesure où la société 231 DÉVELOPPEMENT justifie s'être engagée auprès de ses franchisés, dans le cadre de contrats de partenariat, à les défendre contre toute attaque des marques données en licence, qu'elle dénonce l'existence d'un réseau de franchise concurrent et l'imitation des signes exploités dans le cadre de sa propre franchise «231 EAST STREET» dont la société 31 STREET en reproduit selon elle déloyalement les caractéristiques et participe à une dévalorisation de son réseau, elle doit être déclarée recevable à agir, arguant d'un préjudice propre et distinct de celui éventuellement subi par ses franchisés.

Il convient en conséquence d'infirmier le jugement dont appel qui a limité la recevabilité de l'action de la société 231 DÉVELOPPEMENT au seul slogan «less is more» exploité.

Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire

La société 231 DÉVELOPPEMENT soutient que le comportement de l'intimée est déloyal et fautif relevant qu'elle a débuté son activité de restauration sans aucun concept particulier, ni moyen financier pour in fine imiter son identité, son concept, son style de décoration intérieure et l'ensemble de ses éléments de communication (logo, slogan, calligraphie des devantures) qui ont fait le succès de l'enseigne, contribuant à créer une confusion dans l'esprit du public, dénonçant en outre le fait que le site de la société 31 STREET ne comprend pas les mentions légales obligatoires. Elle met en avant également des faits de concurrence parasitaire, l'intimée ayant selon elle profité des investissements conséquents consacrés à sa communication ayant contribué à son succès, pour s'inscrire, sans risque commercial, dans son sillage.

La société 31 STREET, qui souligne que l'appelante ne s'identifie pas commercialement sous le signe 231 EAST STREET, contrairement à ce qu'elle soutient, lui oppose qu'elle ne caractérise aucun fait distinct des actes de contrefaçon précédemment invoqués à son détriment, le slogan « Less is more » ne lui étant d'ailleurs pas attribuable puisque cette maxime est la formule emblématique d'un des représentants du modernisme et fait référence à une philosophie, un art de vivre qu'elle met en avant, comme d'autres sociétés, et qui ne peut être monopolisé par la société 231 DÉVELOPPEMENT, laquelle ne démontre d'ailleurs nullement une exploitation antérieure à la sienne. Elle ajoute qu'elle ne peut revendiquer un monopole sur l'exploitation de lieux destinés à vendre des burgers dans une ambiance new-yorkaise.

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit ou un service qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.

La charge de la preuve incombe au cas présent à l'appelante.

Il convient d'abord de constater que, contrairement à ce que soutient la société 31 STREET, la société 231 DÉVELOPPEMENT invoque des actes distincts de ceux argués au titre de la contrefaçon s'agissant de la reprise notamment d'un certain nombre de codes de communication identifiant son concept de franchise et que même si, comme le souligne la société 31 STREET, l'appelante n'exploite pas elle-même les restaurants, elle reste bien fondée à invoquer la commission à son encontre d'actes de concurrence déloyale qui lui causent préjudice à titre personnel.

La société 231 DÉVELOPPEMENT reproche essentiellement à la société 31 STREET d'avoir choisi d'exploiter un type de restaurant mettant en avant le burger de qualité autour de codes de communication développés autour de la culture américaine s'agissant du choix du nom de l'enseigne, de la décoration, de la référence à des slogans et d'avoir développé ce concept dans deux restaurants, soit un réseau de franchise, avec la possibilité de livraison dans une zone de chalandise proche.

Cependant, il doit être fait le constat que l'origine du burger et de la street food se rattache d'évidence aux Etats Unis et plus particulièrement à la ville de New-York, et que le concept de «gourmet burger» s'est fortement répandu depuis plus d'une dizaine d'années, de sorte que la société 231 DÉVELOPPEMENT ne peut revendiquer un monopole quant à ces éléments et empêcher d'autres concurrents de s'y référer, et de développer leur exploitation commerciale, le seul fait qu'il existe deux restaurants à l'enseigne «31 STREET», ne permettant pas de caractériser un réseau de franchise, comme le soutient l'appelante, et la possibilité de faire livrer ce genre de repas étant une pratique répandue pour ce type d'activité depuis plusieurs années.

Concernant la reprise du slogan «less is more», s'il figure sur une plaquette de présentation de la société 231 DÉVELOPPEMENT éditée en 2017, la seule reprise de ce slogan par la société 31 STREET, ne peut être constitutif d'une faute contraire aux usages, s'agissant, comme l'a justement relevé le tribunal, d'une maxime largement employée qui dépasse le cadre du mouvement artistique propre au minimalisme apparu au début des années 60 aux Etats Unis, qui ne peut en conséquence être appropriée par la société 231 DÉVELOPPEMENT. Au demeurant, la société 31 STREET explique l'usage de ce slogan, par le fait qu'elle n'utilise ni salade, ni tomate pour confectionner ses burgers, comme il ressort de l'interview de son gérant versée en pièce 27-1 par la société 231 DÉVELOPPEMENT elle-même.

De même, le fait que la société 31 STREET revendique commercialiser «le meilleur burger de la ville», comme la société 231 DÉVELOPPEMENT avant elle, ne saurait davantage caractériser un comportement fautif, s'agissant de la seule pratique, habituelle en matière de restauration, de slogan pour se mettre en avant aux yeux du consommateur.

La cour constate par ailleurs qu'il n'est nullement apporté la preuve par la société 231 DÉVELOPPEMENT que le site internet de l'intimée ne comprend pas les mentions légales obligatoires, susceptible de constituer un comportement déloyal.

Enfin, si la société 231 DÉVELOPPEMENT peut parfois identifier son concept de franchise sous la dénomination «231 EAST STREET», il n'en demeure pas moins que l'ensemble de sa communication et de sa publicité est orienté autour du terme «231 EAST ST» tel que figurant au centre de sa marque déposée, ce qui écarte tout risque de confusion, la seule reprise par l'intimée d'une devanture mentionnant les termes «31 ST» associés aux termes «Gourmet Street food» dans une calligraphie proche de celle utilisée par la société 231 DÉVELOPPEMENT, étant insuffisante à caractériser un comportement fautif, s'agissant, d'une part, d'une calligraphie banale que la société 231 DÉVELOPPEMENT ne peut s'approprier et, d'autre part, de l'adresse de l'établissement situé au [Adresse 1].

Au surplus, les attestations des gérants de trois établissements exploités dans le cadre de la franchise «231 EAST ST» et le commentaire d'un seul internaute ne peuvent suffire à caractériser le risque de confusion allégué, pour le consommateur des produits et services concernés, soit un très large public

S'agissant des agissements parasites également dénoncés par la société 231 DÉVELOPPEMENT, si la cour constate que celle-ci justifie avoir consacré des investissements conséquents notamment en terme de communication pour promouvoir son concept de franchise et la qualité des services et produits qui sont proposés sous cette marque, elle ne peut soutenir être à l'origine d'un nouveau concept de restauration autour du «gourmet burger» dans des espaces de vente dédiés et dans un cadre reproduisant une ambiance typiquement new-yorkaise, concept en vogue depuis de nombreuses années.

Elle ne peut donc reprocher à la société 31 STREET de s'être inscrite dans son sillage en exploitant deux restaurants spécialisés dans le burger haut de gamme à [Localité 5] revendiquant une origine américaine, même avec une décoration d'inspiration new-yorkaise ou une devanture reprenant les termes «31 ST», l'intimée déployant sur tous ses autres supports de communication son logo, très nettement différenciable et revendiquant commercialiser sur le créneau particulier du «burger halal».

En conséquence, l'ensemble de ces éléments, même appréciés cumulativement, est insuffisant à caractériser un comportement déloyal ou parasitaire de la société 31 STREET commis au préjudice de la société 231 DÉVELOPPEMENT qui doit par conséquent être déboutée de l'ensemble des demandes formulées à ce titre, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles

Pour pratiques commerciales trompeuses

Sur la recevabilité de la demande

C'est par de justes motifs en fait et en droit, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la demande reconventionnelle présentée par la société 31 STREET s'agissant de pratiques commerciales déloyales reprochées à la société 231 DÉVELOPPEMENT, présente un lien suffisant avec les prétentions originaires et l'a déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la demande

La société 31 STREET impute à la société 231 DÉVELOPPEMENT des pratiques commerciales déloyales consistant à tromper les consommateurs sur l'origine géographique des produits et services qu'elle propose en leur faisant croire qu'ils sont d'origine américaine alors que les ingrédients proviennent d'autres pays, générant un détournement indu de clientèle à son détriment.

La société 231 DÉVELOPPEMENT constate que sa communication ne peut nullement induire en erreur le consommateur s'agissant de l'origine de ses produits mais lui rappelle uniquement l'origine new-yorkaise de la recette.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que, seule une interprétation littérale et peu vraisemblable des slogans de la société 231 DEVELOPPEMENT promouvant ses produits comme d'authentiques burgers new-yorkais pourrait conduire le consommateur à penser que ceux-ci ont été fabriqués aux États-Unis et à influencer le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif à l'égard de ces produits qui sont désormais très largement disponibles en France, indépendamment de leur pays d'origine.

En conséquence, la société 31 STREET doit être déboutée des demandes formulées à ce titre, et le jugement dont appel confirmé sur ce point.

Pour procédure abusive

La société 31 STREET dénonce le comportement de l'appelante qui a engagé cette procédure de manière abusive selon elle dans l'espoir de consolider et d'étendre un monopole indu à son détriment.

La société 231 DÉVELOPPEMENT conteste cette demande relevant au contraire que c'est l'intimée qui a conditionné l'aboutissement d'une solution amiable au paiement d'une contrepartie financière la contraignant dès lors à agir en justice.

Sur ce, la cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société 31 STREET ne démontre pas la faute commise par la société 231 DÉVELOPPEMENT qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Elle ne démontre pas en outre l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

La société 231 DÉVELOPPEMENT, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Aude VIVES-ALBERTINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société 231 DÉVELOPPEMENT à verser à la société 31 STREET, une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la société 231 DEVELOPPEMENT recevable en son action en concurrence déloyale uniquement en ce qui concerne l'usage du slogan « Less is more »,

L'infirmes sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la société 231 DÉVELOPPEMENT en son action en concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne la société 231 DÉVELOPPEMENT aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Aude VIVES-ALBERTINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société 231 DÉVELOPPEMENT à verser à la société 31 STREET une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE