Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MARS 2023

(n°38, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/11289 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBQ

Décision déferée à la Cour : jugement du 29 mai 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°17/17679

APPELANTE

S.A.S. TANIT, agissant en la personne de son président, M. [N] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 104 639 224

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Frédéric SARDAIN plaissant pour l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque T 04, Me Pauline CHOUPOT plaissant pour l'AARPI JEANTET, avocate au barreau de PARIS, toque T 04

INTIMEE

Société FRUIT OF THE LOOM Inc., société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, toque D 320

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

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 Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2020 par la société Tanit.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022 par la société Tanit, appelante.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 par la société Fruit of the Loom Inc, intimée.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société Fruit of the Loom Inc. est une société de droit américain spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- marque française semi-figurative

n°1232596, enregistrée le 21 août 1951 qui désigne, les « vêtements confectionnés en tous genres » en classe 25 ;

- marque française verbale FRUIT OF THE LOOM n°94520679, enregistrée le 18 mai 1994 qui désigne notamment les « vêtements » en classe 25 ;

- marque de l'Union européenne verbale FRUIT OF THE LOOM n°731737, déposée le 27 janvier 1998 et enregistrée le 17 avril 2000 qui désigne notamment les « vêtements » en classe 25.

Elle expose être titulaire, ainsi que les sociétés de son groupe, de nombreux noms de domaine incorporant la marque FRUIT OF THE LOOM, dont fruitoftheloom.com réservé en 1999 et fruitoftheloom.fr réservé en 2004 qui renvoient vers des sites internet présentant les produits «Fruit of the Loom'» et leurs distributeurs.

La société Tanit commercialise des tee-shirts et textiles publicitaires personnalisables qu'elle acquiert auprès de différents grossistes et semi-grossistes.

La société Fruit of the Loom explique avoir découvert en 2015 que la société Tanit avait réservé, depuis le 25 juin 2010, le nom de domaine fruit-of-the-loom.fr et qu'elle l'utilisait pour commercialiser des produits de marques FRUIT OF THE LOOM.

Après plusieurs contacts pour tenter de trouver une solution amiable à leur différend, la société Fruit of the Loom a finalement adressé le 15 février 2016 à la société Tanit une lettre de mise en demeure de lui transférer le nom de domaine précité.

Elle a réitéré cette demande en vain et indique avoir découvert la réservation d'autres noms de domaine comportant les termes «'Fruit of the Loom'» par la société Tanit tels fruit-of-the-loom.boutique, fruit-of-the-loom.design, fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.boutique, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.online et fruitoftheloom.pub, réservés le 31 janvier 2016, fruitoftheloom.shop, fruit-of-the-loom.shop, fruit-of-the-loom.store et fruit-of-the-loom.blog, réservés le 27 février 2017, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, réservés le 22 mai 2015 et fruit-of-the-loom.lu et fruit-of-the-loom.ch, réservés le 10 mars 2015.

C'est dans ces circonstances que la société Fruit of the Loom a, par acte en date du 12 décembre 2017, fait assigner la société Tanit devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a':

- déclaré la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, recevable en son action en contrefaçon de marques,

- débouté la société Tanit de sa demande en déchéance des droits de la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, sur la marque semi-figurative française n°1232596, la marque verbale française n° 94520679 et la marque verbale de l'Union européenne n° 731737 dont elle est titulaire,
- dit que la société Tanit, en réservant et en exploitant les noms de domaine , , , et , a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative française n°1232596, de la marque verbale française n°94520679 et de la marque verbale de l'Union européenne n°731737 dont est titulaire la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York,
- dit que la société Tanit a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts,
- condamné la société Tanit à payer la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- ordonné à la société Tanit de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine , , , et au profit de la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par nom de domaine et par jour de retard, et pendant un délai de six mois,
- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
- condamné la société Tanit aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Frédéric Gaultier,
- condamné la société Tanit à payer à la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tanit a relevé appel de cette décision et dans ses dernières conclusions demande à la cour de':

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch., 3ème sect., du 29 mai 2020 (RG n°17/17679), dans l'ensemble de ses dispositions, sauf (i) en ce qu'il a déclaré recevable sa demande en déchéance de la marque semi-figurative française n°1232596, de la marque verbale française n°94520679 et de la marque verbale de l'union européenne n°731737 et (ii) en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de la société Fruit of the Loom à l'égard des noms de domaine , , , , , et , pour lesquelles la confirmation s'infère,

Et statuant à nouveau':

S'agissant de la demande en contrefaçon :

A titre principal :

- constater et juger le défaut de qualité à agir de la société Fruit of the Loom,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'action en contrefaçon de la société Fruit of the Loom sur le fondement des marques françaises n°1232596 et n°94520679 et de la marque de l'Union européenne n°731737 à défaut pour la société Fruit of the Loom de démontrer sa qualité à agir,
- rejeter les demandes indemnitaires de la société Fruit of the Loom présentées au soutien de cette action,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait la qualité à agir de la société Fruit of the Loom :

- constater et juger, la déchéance des droits de la société Fruit of the Loom sur les marques françaises n°1232596 et n°94520679 et la marque de l'union européenne n°731737 à compter du :

- 6 juillet 1970, pour la marque verbale française n°1232596';

- 5 juillet 1999, pour la marque semi-figurative française n°94520679 ;

- 17 avril 2005, pour la marque de l'Union européenne n°731737';

En conséquence,

- rejeter la demande en contrefaçon des marques françaises n°1232596 et n°94520679 et de la marque de l'Union européenne n°731737 de la société Fruit of the Loom,

- rejeter les demandes indemnitaires de la société Fruit of the Loom présentées au soutien de cette demande,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait les marques précitées non déchues :

- constater et juger que :

- elle n'a pas fait un usage à titre de marque dans la vie des affaires du signe 'Fruit of the Loom' en enregistrant les noms de domaine , , et ,

- elle a un droit d'usage des marques françaises n°1232596 et n°94520679 et de la marque de l'Union européenne n°731737 qui couvre l'enregistrement du nom de domaine .

- le dépôt et l'usage du nom de domaine et du site ne contreviennent nullement aux fonctions d'identité d'origine et d'exclusivité des marques françaises n°1232596 et n°94520679 et de la marque de l'Union européenne n°731737,

En conséquence,

- rejeter la demande en contrefaçon des marques françaises n°1232596 et n°94520679 et de la marque de l'Union européenne n° 731737 de la société Fruit of the Loom à l'égard des noms de domaines , , et ,

- rejeter les demandes indemnitaires de la société Fruit of the Loom présentées au soutien de cette demande,

S'agissant des demandes en concurrence déloyale et parasitisme :

- constater que la société Fruit of the Loom ne démontre l'existence ni des agissements déloyaux de sa part ni du préjudice qu'elle subit,

- constater que la société Fruit of the Loom ne démontre l'existence ni des agissements parasitaires de sa part ni du préjudice qu'elle subit,

En conséquence,

- rejeter les demandes en concurrence déloyale et parasitisme de la société Fruit of the Loom,

- rejeter les demandes indemnitaires de la société Fruit of the Loom présentées au soutien de ces demandes,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Fruit of the Loom, en ce compris ses demandes portant appel incident,

- condamner la société Fruit of the Loom à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fruit of the Loom à lui payer les frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Fruit of the Loom aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société Fruit of the Loom demande à la cour de':

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section (n°RG 17/17679) en ce qu'il a :

- déclaré la demande en déchéance des marques françaises n°1232596 et n°94520679 et de la marque de l'Union européenne n°731737 recevable ;

- rejeté la demande en contrefaçon à l'égard des noms de domaine fruit-of-the-loom.boutique, fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, fruit-of-the-loom.lu, fruit-of-the-loom.ch ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 3ème section (n° RG 17/17679) dans toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau :

- juger irrecevable la demande en déchéance des marques françaises n°1232596 et n°94520679 et de la marque de l'Union européenne n°731737 ;

- juger que les marques françaises n°1232596 et n° 94520679 et la marque de l'Union européenne n°731737 ont été contrefaites par la société Tanit du fait de la réservation et de l'usage des noms de domaine fruit-of-the-loom.boutique, fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, fruit-of-the-loom.lu, fruit-of-the-loom.ch';

En conséquence, de :

- condamner la société Tanit à lui payer la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

- ordonner à la société Tanit de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine fruit-of-the-loom.boutique, fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, fruit-of-the-loom.lu, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.design, fruitoftheloom.boutique et fruitoftheloom.online au profit de la société Fruit of the Loom, dans un délai d'un mois à

compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par nom de domaine et jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois ;

En tout état de cause, de

- condamner la société Tanit à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - condamner la société Tanit aux entiers dépens, lesquels seront recouverts dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
- Sur recevabilité de l'action en contrefaçon de la société Fruit of the Loom Inc.

La société Tanit soutient que la société Fruit of the Loom n'est pas recevable à agir faute de qualité en raison de l'irrégularité des renouvellements des marques opposées, la déclaration de renouvellement comportant une identification erronée du titulaire de la marque: Fruit of the Loom, Inc., société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware au lieu de Fruit of the Loom, Inc., société organisée selon les lois de l'Etat de New York. Elle considère qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle et que la rectification du 15 mars 2019 pour la marque française n° 94520679 est inopérante.

La société Fruit of the Loom réplique que ni l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ni l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) n'ont émis d'objections aux renouvellements des marques en cause, qu'aucun texte ne sanctionne de nullité une demande de renouvellement portant un titulaire de marque erroné, cette erreur purement matérielle pouvant faire l'objet d'une régularisation. Elle ajoute que s'agissant des marques françaises et de l'Union européenne n°1'232'596 et n°731737, la société Tanit n'établit pas que les renouvellements n'ont pas été effectués par le titulaire de la marque.

Pour ce qui concerne le renouvellement de la marque française semi-figurative «Fruit of the Loom» n°1'232'596 du 27 avril 1983, qui était déjà un renouvellement de cette marque déposée le 22 mai 1973, les éléments fournis au débat par l'intimée (pièce F-3) concernant les renouvellements successifs montrent que celle-ci a toujours été renouvelée au nom de son titulaire la société Fruit of the Loom Inc., certains actes précisant «société organisée selon les lois de l'Etat de New York», aucun élément ne venant démontrer qu'un renouvellement a été effectué par une société tiers.

De même, pour la marque de l'Union européenne verbale «Fruit of the Loom» n°731737, il apparaît des éléments fournis par la société Fruit of the Loom (pièce F-5-2) que le titulaire de cette marque est la société Fruit of the Loom Inc. organisée selon les lois de l'Etat de New-York, domiciliée [Adresse 3], inscrite au registre de l'EUIPO sous le n°4448, le renouvellement de cette marque ayant été effectué le 28 janvier 2018 au nom de « Fruit of the Loom, Inc. », identifiée par le n°4448, aucun élément ne venant démontrer qu'un renouvellement a été effectué par une société tiers.

Enfin, concernant la marque française n° 94520679, selon les pièces fournies par l'intimée (pièce F 4.2), cette marque a été déposée le 18 mai 1994 par la société Fruit of the Loom Inc, une société organisée selon les lois de l'Etat de [Adresse 3] et renouvelée le 22 décembre 2003 puis le 18 décembre 2013 par la société Fruit of the Loom, Inc., société organisée selon les lois de l'Etat du [Adresse 3].

Il ressort de ce qui précède que la marque en cause a bien été renouvelée par une société Fruit of the Loom Inc. sise à la même adresse, seule la législation applicable à cette société étant différente, le déposant étant une entité organisée selon l'Etat de New York et la société au nom de laquelle ont été effectués les renouvellements étant organisée selon l'Etat du Delaware. Cette erreur quant au droit applicable a été à juste titre qualifiée par le tribunal comme une erreur matérielle qui a d'ailleurs été régularisée auprès de l'INPI le 26 juin 2019 (pièce F-33).

En conséquence, la société Fruit of the Loom doit être considérée comme ayant qualité à agir en contrefaçon sur le fondement des trois marques susmentionnées qui ont été régulièrement renouvelées et son action recevable.

Le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.

- Sur la déchéance des marques françaises et de l'Union européenne FRUIT OF THE LOOM

La société Fruit of the Loom soutient, comme en première instance, que la société Tanit est irrecevable à agir en déchéance de ses droits sur les marques dont elle est titulaire sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

Il convient de relever que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir dans les motifs du jugement sans toutefois statuer de ce chef dans le dispositif de la décision.

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée, induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de son auteur.

La société Tanit réplique, à titre principal, à l'action en contrefaçon de marques de la société Fruit of the Loom par une demande en déchéance en raison du défaut d'usage sérieux de ces marques pour les produits invoqués puis, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande en déchéance, par une défense au fond tirée d'un droit d'usage de ces marques exclusive de toute contrefaçon.

Ces demandes incidentes et moyens de défense invoqués à titre principal et subsidiaire par la société Tanit, s'ils peuvent apparaître antinomiques, ne sont pas constitutifs d'un changement de position au cours du débat judiciaire et il n'y a pas lieu de considérer que la société Tanit s'est contredite au détriment de la société Fruit of the Loom.

Les demandes de la société Tanit au titre de la déchéance de droits de la société Fruit of the Loom sur les marques françaises et de l'Union européenne «Fruit of the Loom» n°94520679, n°1'232'596 et n°731737 sont donc recevables.

La société Tanit critique le jugement déféré qui n'a pas accueilli ses demandes formées le 5 juin 2018, en déchéance des droits de la société Fruit of the Loom sur les marques françaises et de l'Union européenne qui lui sont opposées au titre de la contrefaçon alors que selon elle la société Fruit of the Loom qui n'exploite pas directement les marques dont elle est titulaire n'a nullement démontré qu'elle a consenti à l'usage de ces marques en France et dans l'Union européenne par des sociétés tierces avant l'introduction de la demande en déchéance.

Les demandes en déchéance des marques en cause ont été formées le 5 juin 2018. La période de référence à prendre en considération pour l'usage de ces marques est donc comprise entre le 5 juin 2013 et le 5 juin 2018.

Il n'est pas discuté qu'un usage de marque par une société appartenant au même groupe de sociétés que le titulaire de la marque est implicitement autorisé par celui-ci.

Il ressort des éléments fournis au débat et notamment de l'attestation en date du 27 mars 2019 de M. [C] secrétaire adjoint de la société Fruit of the Loom Inc.(Delaware) (pièce F-28), non utilement contestée par la société Tanit aux motifs que l'attestation appartient à une société en lien capitalistique avec l'intimée qui est pourtant le mieux à même d'exposer la structure du groupe Fruit of the Loom, que les filiales du groupe Fruit of the Loom sont, outre la société intimée (la société Fruit of the Loom Inc.(New York), la société Union Underwear Company, Inc.'«autorisée à utiliser et donner en licence les marques FRUIT OF THE LOOM en vertu de sa licence avec Fruit of the Loom (New York), dans le cadre de la fabrication, la publicité et la vente des produits Fruit of the Loom, dans le monde'», la société Fruit of the Loom International Ltd, sise en Irlande, qui est 'autorisée à utiliser les marques FRUIT OF THE LOOM en vertu de sa sous-licence avec Union, dans le cadre de la fabrication et de la distribution des produits FRUIT OF THE LOOM en Irlande, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens', la société Fruit of the Loom France SARL qui est 'autorisée à distribuer les produits FRUIT OF THE LOOM en France', la société FTL Japan K.K, anciennement connue sous le nom de Russel Japan K.K, qui utilise les marques FRUIT OF THE LOOM sous licence dans le cadre de la fabrication, la commercialisation, la vente et la distribution des produits FRUIT OF THE LOOM au Japon, et la société Fruit of the Loom Limited, sise au Royaume-Uni, qui est autorisée à distribuer les produits FRUIT OF THE LOOM et exploite le site web www.fruitoftheloom.eu.

Il sera en outre relevé que les déclarations de M. [C] concernant les filiales du groupe Fruit of the Loom sont corroborées par le rapport produit en 2002 par la société Fruit of the Loom (Delaware) à la «'securities and exchange commission (SEC)» (pièce F-38) et celles relatives aux rôles de chacune des sociétés du groupe Fruit of the Loom par les contrats de licence ou de distribution également fournis au débat par l'intimée (pièces F-30) tel un contrat de distribution du 1er janvier 2010 conclu entre les sociétés Fruit of the Loom International et Fruit of the Loom France prévoyant que la

seconde est désignée comme le distributeur des produits fabriqués par la première sous les marques FRUIT OF THE LOOM que celle-ci a le droit d'utiliser.

En outre, des articles de presse de publications françaises spécialisées notamment dans le textile parus dans la période de référence font état des produits tels les tee-shirts ou chemises Fruit of the Loom (F-6), un catalogue 2014 Fruit of the Loom présente les produits vestimentaires du même nom et fait référence au site fruitoftheloom.fr (F-8) et un procès-verbal de constat (F-9) dressé le 29 novembre 2017 par huissier de justice sur le site fruitoftheloom.fr montre que la marque semi-figurative Fruit of the Loom est utilisée pour désigner des tee-shirts et des polos. Il ressort en outre des conditions générales du site fruitoftheloom.fr (F-28) que ce site, comme le site fruitoftheloom.eu (F-29), est exploité par la société britannique Fruit of the Loom Ltd citée dans l'attestation de M. [C], ces conditions générales précisant notamment que 'le contenu de ce site Web, www.fruitoftheloom.com (ce "Site"), qui comprend, sans limitation, les textes et les images qui y sont présentées et leur agencement (collectivement, les "Matériaux"), [sont] déposés légalement par Fruit of the Loom, Inc., une société new-yorkaise. Les Matériaux de ce Site et de tout autre site 3W possédé, exploité ou contrôlé par Fruit of the Loom, Inc. ou par ses sociétés associées, affiliées ou filiales (collectivement "Fruit") ne peuvent être copiés, distribués, republiés, téléchargés, postés ou transmis de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Fruit'.

Enfin, il résulte des extraits de sites internet de distributeurs de produits «'Fruit of the Loom'» en France tels les sociétés Camac France, Imbretex, M Shirts, Top Tex et Lavi, de la liste des distributeurs de la société Fruit of the Loom et des factures de fourniture des produits par la société Fruit of the Loom France dont les références correspondent à celles des produits vendus sur les sites des distributeurs (pièces F-7, F-23, F-26 et F-31) que l'intimée exploite les marques Fruit of the Loom en France pour les vêtements, peu important que les factures soient établies par la société Fruit of the Loom France qui est une société du groupe Fruit of the Loom.

Le société Fruit of the Loom justifie donc d'une exploitation des marques arguées de contrefaçon en France et dans l'Union européenne pour les vêtements désignés aux enregistrements des marques opposées, ce sur la période de référence.

Les demandes de la société Tanit en déchéance des droits de la société Fruit of the Loom sur les marques françaises et de l'Union européenne en cause seront en conséquence rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

- Sur la contrefaçon des marques FRUIT OF THE LOOM par la réservation et l'exploitation de noms de domaine

La société Fruit of the Loom reproche à la société Tanit au titre de la contrefaçon des marques dont elle est titulaire, la

réservation de plusieurs noms de domaine comportant l'expression «'Fruit of the Loom'»: fruit-of-the-loom.fr, fruit-of-the-loom.blog, fruit-of-the-loom.shop, fruit-of-the-loom.store et fruitoftheloom.shop, fruit-of-the-loom.boutique, fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, fruit-of-the-loom.lu, fruit-of-the-loom.ch.

La société Tanit ne discute pas exploiter le nom de domaine fruit-of-the-loom.fr pour désigner un site sur lequel elle propose de produits vestimentaires «'Fruit of the Loom'».

En revanche, elle fait valoir que l'enregistrement des noms de domaines , , , , , , , , , et ne renvoient à aucun site actif et ne constituent pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires.

Ainsi que le soutient à juste titre la société Tanit, la réservation d'un signe en tant que nom de domaine ne caractérise pas un usage pour des produits et services en l'absence de tout début de commercialisation de produit ou service sous ce signe, et que le seul enregistrement du nom de domaine ne constitue donc pas un acte de contrefaçon.

Il appartient donc à la société Fruit of the Loom, demanderesse à l'action en contrefaçon, de démontrer que la société Tanit exploite les noms de domaine qu'elle lui reproche d'avoir réservé.

Elle invoque à cet égard les conclusions de la société Tanit devant le tribunal, signifiées le 5 juin 2018 (pièce F-36 page 13 de la société Fruit of the Loom), par lesquelles celle-ci indiquait que: «'Or il convient de préciser que les noms de domaine dérivés fruitoftheloom.shop, fruit-of-the-loom.shop, fruit-of-the-loom.store et fruit-of-the-loom.blog ne renvoient à aucun site internet actif et que les autres noms de domaine dérivés sont utilisés en tant que chemin d'accès technique aux sites de Tanit puisqu'ils renvoient directement aux sites de Tanit shirt-tee-shirt.fr et fruit-of-the-loom.fr, sans être repris sur les sites eux-mêmes. Les sites reproduisent les noms de domaine shirt-tee-shirt.fr et fruit-of-the-loom.fr uniquement.'»

L'utilisation des noms de domaine fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.boutique et fruit-of-the-loom.lu pour renvoi vers le site fruit-of-the-loom.fr reconnue dans ses écritures de première instance par la société Tanit est corroborée par les extraits du site archive.org (pièce F-39 Fruit of the Loom) qui montrent qu'au mois d'août 2018, ces noms domaine renvoyaient au site fruit-of-the-loom.fr.

En conséquence, le procès-verbal de constat en date du 11 février 2019 dressé par huissier de justice à la demande de la société Tanit (pièce 6-E Tanit) pour montrer que les noms de domaine fruit-of-the-loom.boutique, fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, fruit-of-the-loom.lu, fruit-of-the-loom.ch, fruitoftheloom.design et fruitoftheloom.pub sont des adresses introuvables et qu'elles ne renvoient donc pas à un site actif est inopérant.

En revanche la société Fruit of the Loom échoue à démontrer que les noms de domaine réservés par la société Tanit: fruitoftheloom.shop, fruit-of-the-loom.shop, fruit-of-the-loom.store et fruit-of-the-loom.blog sont exploités, aucun élément ne venant conforter les affirmations de l'intimée concernant un usage de ces noms de domaine.

La seule réservation de ces noms de domaine par la société Tanit ne constitue donc pas un usage du signe Fruit of the Loom dans la vie des affaires pour désigner des produits vestimentaires désignés par les marques dont elle est titulaire et partant une contrefaçon de marque.

C'est donc à tort que le tribunal, inversant la charge de la preuve, a considéré que la réservation et l'exploitation des noms de domaine fruitoftheloom.shop, fruit-of-the-loom.shop, fruit-of-the-loom.store et fruit-of-the-loom.blog constituent des actes de contrefaçon des marques dont la société Fruit of the Loom est titulaire faute pour la société Tanit de démontrer que ces noms de domaines ne sont pas actifs.

En revanche, il résulte de ce qui précède qu'est établi l'usage du nom de domaine fruit-of-the-loom.fr pour l'exploitation d'un site de vente de produits vestimentaires. De même, est reconnu l'usage des noms de domaine fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-the-loom.org, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.boutique et fruit-of-the-loom.lu pour rediriger l'internaute vers le site fruit-of-the-loom.fr, ce qui constitue également un usage du signe Fruit of the Loom dans la vie des affaires.

Or, la reproduction de l'expression «'Fruit of the Loom'» qui constitue les marques verbales française n°94520679 et de l'Union européenne n° 731'737 ou l'élément dominant de la marque semi-figurative française n° 1232596, dans un nom de domaine, l'adjonction de tirets et extensions habituelles pour les noms de domaine constituant des différences insignifiantes, ce pour désigner un site vendant des tee-shirts ou polos qui sont des produits identiques aux vêtements désignés par les enregistrements de marques dont la société Fruit of the Loom est titulaire, constitue une contrefaçon des marques françaises et de l'Union européenne FRUIT OF THE LOOM.

Pour s'opposer aux actes de contrefaçon reprochés la société Tanit prétend avoir été autorisée à effectuer un tel usage.

Toutefois, elle ne peut être suivie lorsqu'elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une licence tacite de marque en tant que distributeur de produits authentiques «'Fruit of the Loom'» ce qui l'autorisait à réserver et à exploiter un site internet sous les noms de domaines comportant l'expression «'Fruit of the Loom'» qui s'insère dans la mission publicitaire qui lui était confiée.

Si la société Fruit of the Loom ne reproche pas à la société Tanit de désigner les produits authentiques qu'elle distribue sur son site internet par la marque Fruit of the Loom, il n'en demeure pas moins que l'usage de cette marque à titre de nom de domaine pour identifier le site exploité par la société Tanit, ce qui lui permet de diriger les internautes

recherchant des produits Fruit of the Loom vers son site marchand, constitue bien un usage non autorisé de marque ce quand bien même les produits commercialisés sur le site sont des produits authentiques. Cet usage du nom de domaine «'fruit of the Loom'» porte en effet atteinte à la fonction d'exclusivité de la marque, la société Tanit s'appropriant un signe distinctif pour identifier son site marchand, et à la garantie d'origine de la marque en laissant croire au public qu'il s'agit d'un site officiel de la société Fruit of the Loom et ne permettant pas à l'internaute d'identifier clairement l'annonceur qui est alors confondu avec le titulaire de la marque, la mention du nom de Tanit en en-tête des pages du site n'étant pas suffisante à écarter ce risque de confusion.

Le société Tanit ne peut pas plus invoquer un échange de courriels au mois de mars 2015 entre la société Tanit (M. [H]) et un préposé de la société Fruit of the Loom (M. [E]) pour soutenir que ces deux entités se sont concertées et qu'elle jouit d'un droit d'usage couvrant le nom de domaine fruit-of-the-loom.fr. En effet, les déclarations faites dans le message de la société Tanit et les changements qu'elle propose de son site internet n'ont pas été acceptés par la société Fruit of the Loom, M. [E] ayant seulement fait suivre ce message en interne.

Les actes de contrefaçon des marques «'Fruit of the Loom'» par la réservation et l'exploitation des noms de domaines fruit-of-the-loom.fr, fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-theloom.org, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.boutique et fruit-of-the-loom.lu sont caractérisés.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que la société Tanit a commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société Fruit of the Loom par la réservation et l'exploitation du nom de domaine fruit-of-the-loom.fr.

Il sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société Tanit a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société Fruit of the Loom par la réservation et l'exploitation des noms de domaines fruit-of-the-loom.blog, fruit-of-the-loom.shop, fruit-of-the-loom.store et fruitoftheloom.shop dont il n'est pas démontré qu'ils sont actifs et en ce qu'il n'a pas accueilli les demandes de la société Fruit of the Loom au titre de la contrefaçon de marques pour la réservation et l'exploitation des noms de domaine fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-theloom.org, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.boutique et fruit-of-the-loom.lu.

- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l'esprit du public, comportement déloyal constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Fruit of the Loom de rapporter la preuve d'un agissement fautif de la société Tanit à son préjudice par la création d'un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

La société Fruit of the Loom reproche à la société Tanit au titre des actes de concurrence déloyale la réservation non autorisée de noms de domaine identiques au nom de domaine fruitoftheloom.com qu'elle exploite, la constitution d'un portefeuille de 14 noms de domaine reprenant les siens et renvoyant à son propre site fruit-of-the-loom.fr ce qui confère à la société Tanit un avantage concurrentiel indu par rapport aux autres revendeurs et distributeurs des produits Fruit of the Loom.

La société Tanit fait valoir qu'elle a été autorisée à réserver ces noms de domaine, que ces enregistrements ne créent aucun risque de confusion puisque le site ne présente que des produits authentiques Fruit of the Loom et que la société Fruit of the Loom ne subit aucun préjudice.

Il ressort de ce qui précède que la société Tanit a réservé 14 noms de domaine comportant l'expression Fruit of the Loom, exploite le nom de domaine fruit-of-the-loom.fr pour désigner un site proposant des vêtements de la marque Fruit of the Loom et a utilisé les noms de domaines fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-theloom.org, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.boutique et fruit-of-the-loom.lu pour renvoyer vers le site fruit-of-the-loom.fr.

Or, l'utilisation de ces divers noms de domaine comportant l'expression «'Fruit of the Loom'» pour désigner un site proposant à la clientèle des produits de marque Fruit of the Loom, noms de domaine qui sont très proches du nom de domaine «'fruitoftheloom.com'» sous lequel la société Fruit of the Loom exploite son site officiel proposant également ses produits «'Fruit of the Loom'», crée un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute qui est susceptible de croire que le site fruit-of-the-loom.fr est un site exploité par la société Fruit of the Loom ou par une entité qui en dépend.

Le comportement fautif de la société Tanit constitutif de concurrence déloyale est ainsi caractérisé.

Au titre des agissements parasitaires, la société Fruit of the Loom reproche à la société Tanit de s'être constitué un

portefeuille de 14 noms de domaine reproduisant ou imitant les marques et le nom de domaine dont elle est titulaire afin de désorganiser son réseau de distributeurs et de revendeurs et d'utiliser un nom de domaine comportant «'fruit of the loom'» afin de rediriger les internautes vers son site vendant de nombreux autres produits.

La société Tanit soutient qu'il ne peut être fait droit aux demandes de la société Fruit of the Loom au titre du parasitisme sauf à reconstituer un droit privatif.

Néanmoins, la réservation et l'exploitation de plusieurs noms de domaine par la société Tanit comportant l'expression «'Fruit of the Loom'» pour exploiter un site proposant des produits «'Fruit of the Loom'» permet à la société Tanit de diriger les internautes cherchant des produits de cette marque vers son propre site et lui permet de tirer profit, sans bourse délier, des efforts de la société Fruit of the Loom pour organiser un réseau de revendeurs ou de distributeurs.

Les actes de parasitisme sont également constitués.

- Sur les mesures réparatrices

S'agissant du préjudice subi par la société Fruit of the Loom au titre de la contrefaçon de marque, l'article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :

'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement':

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".

Au vu des éléments fournis au débat et de la durée des actes de contrefaçon qui ont été dénoncés par la société Fruit of the Loom dès février 2016 et du caractère systématique des actes contrefaisants retenus et qui concernent l'exploitation de 10 noms de domaines, le préjudice de la société Fruit of the Loom eu titre de la contrefaçon sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros au total à titre de dommages et intérêts.

Le transfert des noms de domaines sera ordonné selon les modalités prévues au dispositif.

S'agissant du préjudice de la société Fruit of the Loom au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal apparaît justifiée au vu des éléments qui précèdent et sera également retenue par la cour.

- Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Tanit est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Fruit of the Loom en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la société Tanit étant déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a':

- dit que la société Tanit, en réservant et en exploitant les noms de domaine , , et , a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative française n°1232596, la marque verbale française n°94520679 et la marque verbale de l'Union européenne n°731737 dont est titulaire la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York,

- condamné la société Tanit à payer la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- ordonné à la société Tanit de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine , , et au profit de la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par nom de domaine et par jour de retard, et pendant un délai de six mois,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la société Tanit, en réservant et en exploitant les noms de domaine fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-theloom.org, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.boutique et fruit-of-the-loom.lu, a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°1232596, de la marque verbale française n°94520679 et de la marque verbale de l'Union européenne n°731737 dont est titulaire la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York,

Condamne la société Tanit à payer à la société de droit américain Fruit of the Loom Inc., constituée selon les lois de l'Etat de New-York, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

Ordonne à la société Tanit de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine fruit-of-the-loom.online, fruit-of-the-loom.pub, fruitoftheloom.design, fruitoftheloom.pub, fruit-of-the-loom.info, fruit-of-theloom.org, fruit-of-the-loom.ch, fruit-of-the-loom.boutique et fruit-of-the-loom.lu, au profit de la société de droit américain Fruit of the Loom Inc. constituée selon les lois de l'Etat de New-York, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par nom de domaine et par jour de retard, et pendant un délai de six mois,

Déboute la société Fruit of the Loom Inc. de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque s'agissant des noms de domaine fruit-of-the-loom.blog, fruit-of-the-loom.shop, fruit-of-the-loom.store et fruitoftheloom.shop,'en ce compris la demande de transfert de ces noms de domaine,

Y ajoutant

Rejette la fin de non-recevoir de la société Fruit of the Loom fondée sur le principe «'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui'»,

Condamne la société Tanit à payer à la société de droit américain Fruit of the Loom Inc., constituée selon les lois de l'Etat de New-York, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute la société Tanit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Tanit aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente