

Dalloz jurisprudence  
CA Paris  
PÔLE 05 CH. 01

12 décembre 2012  
n° 11/10084

Texte intégral :

CA ParisPÔLE 05 CH. 0112 décembre 2012N° 11/10084

## **République française**

### **Au nom du peuple français**

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12883

APPELANT

Monsieur Hervé B.

Allée du Manoir

Lorient

...

Représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assisté de Me Alain LECLERC (avocat au barreau de PARIS, toque : C1491)

INTIMÉE

Madame Monique G.

Salines

...

Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assistée de Me Lorena SUARDINI, avocat au barreau de GRASSE (Case n° 281)

substituant Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie Claude HOUDIN

ARRÊT : - contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

\*\*\*\*

Vu le jugement contradictoire du 18 mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 26 mai 2011 par Hervé B.,

Vu les dernières conclusions du 29 mai 2012 de l'appelant,

Vu les dernières conclusions du 4 juin 2012 de Monique G., intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2012,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'Hervé B. est cessionnaire de la marque verbale française, ST BARTH, n°1287817, déposée le 26 octobre 1984 notamment en classe 3 pour les produits suivants :

Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; ;

Qu'estimant que la demande d'enregistrement n° 09 3620883 du 5 janvier 2009 déposée par Monique G. de la marque semi figurative

notamment en classe 3 pour les produits suivants :

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits d parfumerie, huiles essentielles, cométiques,

lotions pour les cheveux; dentifrices;,, constituerait une reproduction ou une imitation de sa marque pour des produits identiques ou similaires, il a formé opposition à cette demande d'enregistrement le 8 avril 2009, puis fait assigner le 7 août 2009 Monique G. devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du dépôt de la marque semi figurative précitée en classe 3, en contrefaçon de marque, dépôt frauduleux de marque et concurrence déloyale ;

Considérant que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté son opposition le 8 octobre 2009 ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges l'ont déclaré irrecevable à agir en déchéance pour défaut d'exploitation d'une marque verbale POUPETTE déposée le 15 février 2000 par Monique G. pour les mêmes produits en classe 3, et l'ont débouté de toutes ses demandes (en particulier dépôt frauduleux de la marque semi figurative, nullité des marques verbale POUPETTE et semi figurative POUPETTE ST BARTH, contrefaçon de marque par cette marque semi figurative et concurrence déloyale) ;

Que le tribunal a, pour l'essentiel, retenu qu'Hervé B. ne caractérisait pas son intérêt à agir à l'encontre de la marque verbale POUPETTE, ni les motifs de nullité de la marque semi figurative POUPETTE ST BARTH, ni une contrefaçon par imitation de son signe verbal, ni un comportement fautif de Monique G. ;

Considérant qu'Hervé B. réitère en cause d'appel l'ensemble de ses demandes ;

Sur la marque verbale POUPETTE;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré Hervé B. irrecevable à solliciter la déchéance de la marque verbale POUPETTE; ; qu'il importe peu en effet que la marque semi figurative contestée reprenne le terme POUPETTE; de cette marque antérieure distincte, Hervé B. ne justifiant d'aucun intérêt légitime à agir à l'encontre de cette dernière, dont il n'est pas prétendu qu'elle porterait atteinte à ses droits ; que son action en nullité de la marque verbale POUPETTE; ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

Sur la marque semi figurative POUPETTE ST BARTH

Considérant qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il serait frauduleux d'inclure le terme POUPETTE; dans une marque semi figurative, quand bien même son déposant, Monique G., n'aurait bénéficié d'aucune marque antérieure sur ce signe dès lors qu'Hervé B. ne démontre nullement disposer d'un droit sur ce signe et ne revendique au demeurant aucun droit de ce chef ; que le moyen tiré d'une prétendue volonté d'échapper à une déchéance d'une marque distincte antérieure, portant sur le seul signe verbal POUPETTE;, sur lequel l'appelant n'a aucun droit, est en conséquence inopérant et ne saurait caractériser une fraude dans le dépôt de la marque semi figurative POUPETTE ST BARTH ;

Considérant, par ailleurs, que le simple fait que Monique G., qui demeure comme l'appelant sur l'île de Saint Barthélemy, ait cru devoir inclure dans sa marque semi figurative le signe ST BARTH (avec une apostrophe) ne saurait pas plus suffire à caractériser une fraude ou intention de nuire de l'intimée alors que ce terme est évocateur de l'île sur laquelle Monique G. exerce elle-même son activité et qu'il est au demeurant admis que le terme ST BARTH est l'abréviation du terme géographique Saint Barthélemy où l'intimée demeure également (p 3 et 4 des écritures de l'appelant) ; qu'il sera observé que la reprise d'un apostrophe dans une telle abréviation ne saurait pas plus être significative, alors qu'elle est de nature à évoquer la marque de l'élision de la voyelle e munie d'une signe é précédant la césure du mot Barthélemy dans l'abréviation St Barth ; qu'en réalité, même si l'intimée n'ignorait pas qu'Hervé B. utilisait ce signe depuis de nombreuses années pour commercialiser des produits de parfumerie et cosmétiques fabriqués à ST Barthélemy, il n'est nullement démontré que le dépôt critiqué tendait à le priver d'un élément d'actif ;

Considérant, en définitive, que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les

demandes au titre d'un prétendu dépôt frauduleux ;

Sur la contrefaçon

Considérant que la marque contestée 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, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que 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 ;

Considérant que visuellement, la similitude tenant à la reprise de la mention ST BARTH est totalement occultée par sa présentation dans la marque contestée où elle apparaît inscrite à la base du cartouche, à gauche, comme manuscrite et en italique dans une police de taille nettement inférieure à celle choisie pour le terme POUPETTE; placé au dessus, en caractères d'imprimerie, et situé sensiblement à mi hauteur du cartouche, dont il occupe près des deux tiers de la largeur, mettant en valeur à droite le dessin stylisé d'une grosse fleur qui apparaît comme exploser à partir de son centre et déborder du cartouche, attirant le regard comme associée au terme central POUPETTE; déterminant ;

Que phonétiquement, nonobstant la reprise du terme ST BARTH, en finale, la sonorité d'attaque POUPETTE; et la prononciation d'une expression plus longue POUPETTE ST BARTH est nettement différente de celle conférée par l'unique terme ST BARTH nettement plus dur, dont la sonorité caractéristique est totalement atténuée dans la marque contestée par le caractère rythmé ouvert, prépondérant, de la prononciation des deux syllabes composant le mot d'attaque POUPETTE; que l'oreille retiendra comme dominant ;

Qu'intellectuellement si le terme ST BARTH évoque un lieu, l'expression POUPETTE ST BARTH renvoie à une personne, ou une petite poupée, associée à ce lieu, l'adjonction &lt;ST BARTH apparaissant dès lors revêtir un caractère purement accessoire ou qualificatif dans l'expression ;POUPETTE ST BARTH où le mot POUPETTE; apparaît prépondérant ;

Considérant, en définitive, que le terme ST BARTH ne présente aucun caractère dominant dans la marque contestée à la différence du terme POUPETTE; qui apparaît essentiel, et l'adjonction en attaque de ce mot dans la marque complexe contestée exclut tout risque de confusion nonobstant la reproduction de la marque nominale simple de l'appelant, compte tenu des différences prépondérantes des signes tant au plan visuel que phonétique et conceptuel, et ce, même pour des produits identiques ou similaires ; que, dans ces conditions, le consommateur d'attention moyenne ne saurait être amené à croire que la marque POUPETTE ST BARTH serait une déclinaison de la marque de l'appelant ;

Qu'en conséquence, la marque critiquée ne saurait être annulée et le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a retenu qu'elle ne constituait pas une imitation de la marque antérieure d'Hervé B. et rejeté ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant qu'à supposer même qu'une situation de concurrence soit établie entre les parties, force est de constater que l'appelant n'invoque au titre de la concurrence déloyale aucun fait distinct du caractère prétendument frauduleux du dépôt, ci dessus exclu ; qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une quelconque faute préjudiciable, imputable à Monique G., alors que la présentation de sa marque exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits ; qu'en conséquence, les demandes au titre de la concurrence déloyale ne sauraient prospérer et la décision déférée sera également approuvée sur ce point ;

Sur l'abus de droit

Considérant que l'intimée ne saurait valablement se prévaloir du caractère prétendument abusif

d'actions intentées par l'appelant à l'encontre de tiers, concernant d'autres marques incluant l'expression ST BARTH; ; qu'il n'est pas plus établi que la présente action a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu'il convient donc de débouter l'intimée de ce chef, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne Hervé B. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à Monique G., par application de l'article 700 dudit code, une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

**Composition de la juridiction :** Monsieur Benjamin RAJBAUT, Alain LECLERC, Olivier BERNABE, Me Philippe AMSELLEM, Me Lorena SUARDINI, Me Didier BOLLING, SCP BOLLING - Durand - LALLEMENT

**Décision attaquée :** TGI Paris, Paris 18 mars 2011