

TEXTE INTÉGRAL

nac : 3CB

updatedByCass : 2022-07-11

Solution : Autre

idCass : 62c67c74ca9bf263790308b4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 06 JUILLET 2022

(n° 123/2022, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13811 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNA3

Décision déferée à la Cour : Jugement du 07 Août 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 17/17500

APPELANTE

S.A.S. S 4

Société au capital de 7 622,45 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 384 622 023

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

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Assistée de Me Philippe JOUARY de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY &
POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

INTIMEE

S.A.R.L. LA FABBRICA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 512 083 932

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

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Lucie GAYOT de la SCP CPLC PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0153

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 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme

Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, 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.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LA FABBRICA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, indique avoir pour activité la restauration sur place et à emporter de cuisine italienne, qu'elle exerce, sous la dénomination sociale et l'enseigne 'LA FABBRICA', dans un restaurant situé [Adresse 1].

Elle est titulaire de la marque française verbale ' LA FABBRICA ' déposée à l'INPI le 3 mars 2009 et enregistrée le 7 octobre 2009, sous le n° 3 627 007 (ci-après, la marque n° 007) pour désigner les produits et services suivants en classes 25, 30 et 43 :

- en classe 25 : 'vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements',

- en classe 30 : 'café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé',

- et en classe 43, 'services de restaurarion (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers'.

Elle indique exploiter ce signe sans discontinuité, à titre d'enseigne, sur les cartes du restaurant éponyme et sur les profils Facebook et Instagram de l'établissement.

Ayant appris l'exploitation par la société S 4, d'un restaurant sis au [Adresse 4], à l'enseigne ' LA FABRICA', et estimant qu'une atteinte était portée à ses droits, la société LA FABBRICA a vainement mis en demeure la société S 4, le 14 octobre 2016. Le 18 février 2017, elle a fait procéder à un constat d'huissier au sein du restaurant exploité par la société S 4, et après y avoir été autorisée, à une saisie contrefaçon, le 20 octobre 2017.

Par acte du 20 octobre 2017, elle a fait assigner la société S4 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Par un jugement rendu le 7 août 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit que l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne, du signe ' LA FABRICA' par la société S 4 pour l'exploitation de services de restauration, constitue une contrefaçon de la marque française verbale n° 007 'LA FABBRICA', appartenant à la société LA FABBRICA, pour les produits et services suivants : les 'sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation)' en classe 30 et les 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers' en classe 43,

- dit que l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne, du signe ' LA FABBRICA' par la société S 4 pour l'exploitation de services restauration, porte atteinte à l'enseigne commerciale de la société LA FABBRICA et constituent des actes de concurrence déloyale,
- débouté la société LA FABBRICA de ses prétentions au titre du parasitisme,
- condamné la société S4 à payer à la société LA FABBRICA la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
- condamné la société S4 à payer à la société LA FABBRICA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- condamné la société S4 aux dépens et au paiement à la société LA FABBRICA de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Le 1er octobre 2020, la société S4 a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions numérotées 3 transmises le 14 mars 2022, la société S4 demande à la cour :

- de recevoir la société S4 en son appel et de l'y déclarer fondée,
- de confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs favorables à la société S4,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne du signe 'LA FABBRICA' par la société S 4 pour l'exploitation de services de restauration constitue une contrefaçon de la marque française verbale n° 007 'LA FABBRICA' appartenant à la société LA FABBRICA,
- et, statuant à nouveau,
- de constater l'absence de confusion,

- de dire que l'exploitation et l'utilisation de l'enseigne, du signe « LA FABBRICA » par la société S4 pour l'exploitation de ses services de restauration, ne constitue pas une contrefaçon de la marque française verbale n° 007 'La FABBRICA',
- de débouter par suite la société LA FABBRICA de sa demande de condamnation à l'égard de la société S4,
- à défaut, de produire tous éléments justifiant d'un usage sérieux pour les produits et services en classes 30 'sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation)' et en classe 43 'services de traiteur et services hôteliers',
- de prononcer la déchéance des droits que la société LA FABBRICA revendique en qualité de titulaire au titre de la marque n° 007 pour ses produits et services,
- subsidiairement, compte tenu de l'absence de notoriété de la marque, d'allouer à la société LA FABBRICA un euro à titre symbolique,
- en tout état de cause,
- d'écarter des débats les pièces n° 24 à 43 comme non communiquées en application des articles 132 et 906 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne, du signe 'LA FABBRICA' par la société S4 pour l'exploitation de services de restauration, porte atteinte à l'enseigne commerciale de la société LA FABBRICA et constituent des actes de concurrence déloyale,
- et, statuant à nouveau,
- de juger que la société S4 ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme,
- de débouter par suite la société LA FABBRICA de sa demande de condamnation à ce titre,
- subsidiairement, compte tenu de l'absence de notoriété de la marque, d'allouer à la société LA FABBRICA un euro à titre symbolique,

- de débouter la société LA FABBRICA de son appel incident tendant à voir condamner la société S4 au titre des actes de contrefaçon et à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du prétendu préjudice subi du faits d'actes de contrefaçon contestés par ailleurs,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LA FABBRICA de ses prétentions au titre du parasitisme,
- de débouter la société LA FABBRICA de son appel incident tendant à voir condamner la société S4 au titre d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme et à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du prétendu préjudice subi du faits d'actes de concurrence déloyale contestés par ailleurs,
- de débouter la société LA FABBRICA de sa demande de voir condamner la société S4 d'avoir à cesser l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne du signe ' La FABBRICA' sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la société LA FABBRICA à payer à la société la société S4 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société LA FABBRICA au paiement des entiers dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions numérotées 2 transmises le 27 janvier 2022, la société LA FABBRICA demande à la cour :

- de dire la société S4 mal fondée en son appel,
- en conséquence,
- de débouter la société S4 de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'exploitation et l'utilisation, notamment à titre d'enseigne, du signe 'LA FABBRICA' par la société S4 pour l'exploitation de services de restauration, constituent une contrefaçon de la marque

française verbale n° 007 'LA FABBRICA' appartenant à la société LA FABBRICA pour les produits et services suivants en classe 30, les 'sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation)' et en classe 43, les 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, services de bars; service de traiteurs, services hôteliers',

- dit que l'exploitation et l'utilisation, notamment à titre d'enseigne, du signe 'LA FABBRICA' par la société S4 pour l'exploitation de services de restauration, portent atteinte à l'enseigne commerciale de la société LA FABBRICA et constituent des actes de concurrence déloyale,

- y ajoutant,

- de condamner la société S4 d'avoir à cesser l'exploitation et l'utilisation à quelque titre que ce soit, et notamment à titre d'enseigne, du signe « LA FABBRICA » pour l'exploitation de services de restauration, y compris en livraison, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société LA FABBRICA de ses prétentions au titre de parasitisme,

- condamné la société S4 à payer à la société LA FABBRICA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

- condamné la société S4 à payer à la société LA FABBRICA la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

- en conséquence, statuant à nouveau :

- de condamner la société S4 à verser à la société LA FABBRICA la somme de 271 967 € à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon,

- de constater que les agissements de la société S4 au titre du parasitisme sont constitutifs de concurrence déloyale,

- de condamner la société S4 à verser à la société LA FABBRICA la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

- en tout état de cause, de condamner la société S4 à verser à la société LA FABBRICA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Frédérique ETEVENARD en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

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 la demande de la société S4 tendant au rejet des pièces 24 à 43 de la société LA FABBRICA

La société S4 soutient que les pièces numérotées 24 à 43 invoquées par la société LA FABBRICA ne lui ont pas été communiquées et doivent par conséquent être écartées des débats, ainsi que les moyens qu'elles soutiennent.

La société LA FABBRICA ne répond pas sur ce point.

Les pièces 23 à 43 de la société LA FABBRICA, nouvellement communiquées en appel, sont mentionnées sur le bordereau de communication de pièces joint aux dernières conclusions de la société intimée transmises le 27 janvier 2022 et ont fait l'objet d'un bordereau de pièces communiquées transmis par RPVA le 4 février 2022. La société S4 n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucun incident de communication de pièces. Les pièces 23 à 43 de la société LA FABBRICA ont été par ailleurs toutes régulièrement transmises à la cour.

Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que les pièces 23 à 43 de la société LA FABBRICA ont été également communiquées à la société S4 et que celle-ci a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.

La société S4 se verra donc déboutée de sa demande de rejet de pièces.

Sur la déchéance des droits de la société LA FABBRICA sur sa marque française verbale ' LA FABBRICA' pour les 'sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation)' (classe 30) et les 'services de traiteur et services hôteliers' (classe 43)

La société S4 demande que la société LA FABBRICA, à défaut de produire tous éléments justifiant d'un usage sérieux pour les produits et services en classes 30 'sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation)' et en classe 43 'services de traiteur et services hôteliers', soit déchue de ses droits sur sa marque pour ces mêmes produits et services.

La société LA FABBRICA ne présente pas d'observation sur ce point.

Conformément à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.

L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Force est de constater qu'en l'espèce, la société LA FABBRICA, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir fait un usage sérieux de sa marque ' LA FABBRICA' n° 007 pour les produits 'sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation)' en classe 30 et pour les services 'services de traiteur et services hôteliers' en classe 43 pour lesquels elle a été enregistrée, ne développant aucune argumentation sur cette question et ne renvoyant par conséquent dans ses écritures à aucune des pièces qu'elle produit aux débats.

Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la déchéance des droits de la société LA FABBRICA sur sa marque française verbale n° 007 pour les 'sandwiches, pizzas, crêpes(alimentation)' et les 'services de traiteur et services hôteliers', et ce à compter du 4 janvier 2021, date de la demande en déchéance.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne du signe ' LA FABBRICA' par la société S 4 pour l'exploitation de services de restauration, constitue une contrefaçon de la marque française verbale n° 007 'LA FABBRICA', appartenant à la société LA FABBRICA, pour les produits et services suivants : les 'sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation)' en classe 30 et les 'services de traiteurs ; services hôteliers' en classe 43.

Sur la contrefaçon de la marque française verbale ' LA FABBRICA'

La société S4 conteste toute contrefaçon de la marque ' LA FABBRICA'. Elle fait valoir qu'alors que les signes LA FABBRICA et LA FABRICA ne sont pas identiques, la différence des services de restauration proposés (restauration classique servant des plats italiens élaborés pour le restaurant LA FABBRICA / restauration centrée autour des pizzas, y compris à emporter, pour le restaurant LA FABRICA), de la nature de la clientèle visée (habitués et amis pour le premier /jeune et branchée pour le second), de la situation géographique (quartier résidentiel et de bureaux pour LA FABBRICA / quartier animé pour LA FABRICA), l'éloignement des deux établissements (environ 7 kms), les différences de présentation des établissements sur les applications de référencement telles que La Fourchette ou Tripadvisor, l'absence de toute notoriété du restaurant LA FABBRICA sont autant d'éléments qui excluent tout risque de confusion, au demeurant non réalisé, pour le consommateur moyen. Elle ajoute que le terme FABBRICA, issu du langage italien courant pour désigner une fabrique ou une usine, est très fréquemment utilisé dans les marques en vigueur en France et possède donc un très faible caractère distinctif, et que le terme FABRICA d'origine espagnole ne se prononce pas comme le terme italien FABBRICA.

La société LA FABBRICA soutient que les produits et services commercialisés sous l'enseigne LA FABRICA sont identiques aux 'services de restauration' visés par sa marque, que les éléments verbaux

LA FABBRICA composant sa marque demeurent distinctifs malgré l'existence de nombreuses marques les reprenant, et que, compte tenu de la similitude des signes aux plans visuel, sonore et conceptuel, le signe LA FABBRICA utilisé comme enseigne par la société éponyme constitue une imitation de sa marque et que le risque de confusion pour le consommateur est manifeste, celui-ci étant amené à croire à une origine commune des signes, l'argumentation de l'appelante quant aux conditions d'exploitation de son établissement, au demeurant inexacte, étant inopérante.

La société LA FABBRICA ayant été déchue de ses droits sur sa marque 'LA FABBRICA' pour les 'sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation)' (en classe 30) et les 'services de traiteurs ; services hôteliers' (en classe 43), sa demande en contrefaçon doit être examinée seulement au regard des seuls 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars' en classe 43 qui restent opposés.

Comme l'a retenu le tribunal, le signe exploité par la défenderesse ne reproduisant pas à l'identique la marque de la demanderesse, l'appréciation de la contrefaçon doit être effectuée au regard des dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable à compter de l'entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, du décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, et qui dispose : ' Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque'.

Les services de restauration proposés sous l'enseigne LA FABBRICA par la société LA FABBRICA et les 'Services de restauration (alimentation)' couverts par la marque de la société LA FABBRICA sont identiques. Ils sont en outre similaires aux services d'"hébergement temporaire' et de 'services de bars' couverts par la marque de l'intimée.

Il y a lieu de rechercher, en ce qui concerne 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, 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. 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.

Comme le tribunal, la cour constate les flagrantes similitudes entre les signes. Au plan visuel, les signes, tous deux verbaux, ont en commun leur structure (deux mots), leur longueur (à une lettre près du fait d'un double B dans la marque opposée), les mêmes lettres les composant (à l'exception du double B dans la marque opposée) ; au plan phonétique, les signes présentent les mêmes sonorités et les mêmes rythmes (4 temps), la présence du double B dans la marque opposée n'ayant que très peu d'incidence sur la prononciation, induisant seulement une insistance sur le double B par la partie du public français parlant l'italien ; au plan conceptuel, les deux signes renvoient pareillement à la désignation d'une fabrique ou d'une usine en langue italienne, cette évocation étant accessible au public français compte tenu de la grande proximité entre le mot italien et le mot français.

Compte tenu de l'identité et de la similarité de services concernés et de la forte similitude entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur d'attention moyenne de la catégorie des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'aura pas les signes sous les yeux en même temps et se référera à l'image imparfaite qu'il en a gardé, ne repérera pas la différence de détail liée à l'absence de double B dans le signe litigieux et sera amené à attribuer une origine commune aux services proposés par les deux restaurants. Le risque de confusion est ainsi établi.

La société S4 argue vainement de la faible distinctivité du terme FABBRICA eu égard à l'existence d'environ 250 marques françaises utilisant ce terme d'origine italienne ou celui de FABRICA d'origine espagnole, et au référencement sur le site Tripadvisor de plusieurs restaurants utilisant la dénomination

LA FABBRICA en France. Les termes LA FABBRICA demeurent en effet distinctifs pour les services concernés 'de restauration (alimentation)', d'hébergement temporaire' et de 'bars', n'en étant pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle et n'étant pas davantage descriptifs de ces services ou de leurs caractéristiques.

Par ailleurs, c'est à juste raison que les premiers juges ont écarté l'argumentation de la société LA FABRICA relative aux différences dans les conditions d'exploitation des signes, l'existence du risque de confusion s'appréciant au regard de la comparaison des produits et services proposés et des signes entre eux, les conditions d'exploitation des signes ou de commercialisation des produits et services concernés étant indifférentes. Les différences alléguées quant au type de cuisine proposé dans chacun des deux restaurants, à la nature de leur clientèle respective, au quartier dans lequel ils sont chacun situés (l'éloignement des restaurants est au demeurant relative en l'espèce, s'agissant de deux établissements parisiens) ou à la façon dont ils sont référencés sur les applications mobiles sont par conséquent inopérantes.

Comme le tribunal l'a relevé, la société S 4, immatriculée depuis mars 1992, a modifié son enseigne initiale CANTEEN BUS pour son établissement situé [Adresse 4], pour adopter celle de LA FABRICA. Le constat d'huissier du 18 février 2017 établit le référencement sur les sites YELP et TRIP ADVISOR d'un restaurant de cuisine italienne à l'enseigne LA FABRICA, à l'adresse précitée . Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2017 et les clichés photographiques réalisés au sein de l'établissement de la société S4 établissent l'usage des termes LA FABRICA en néons de lettres rouges à titre d'enseigne, sur la signalétique du restaurant (carte du restaurant visible depuis la voie publique, plan d'évacuation des locaux), ainsi que sur les sets de table, les menus du restaurant, les cartes de visite et les boîtes en carton des pizzas à emporter.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée pour les 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars' visés en classe 43 dans l'enregistrement de la marque 'LA FABBRICA' de la société LA FABBRICA.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société S₄ conteste que les faits invoqués par la société LA FABBRICA au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme soient distincts de ceux de contrefaçon par imitation qui recouvrent la notion de risque de confusion. Elle argue par ailleurs que les deux établissements n'ont rien en commun compte tenu du type de cuisine proposée et de la clientèle accueillie. Elle argue qu'elle ne cherche nullement à imiter la société LA FABBRICA et que son enseigne est distincte, le terme FABRICA se différenciant de FABBRICA et ses néons rouges étant très éloignés de l'enseigne du restaurant LA FABBRICA, très discrète.

Pour contester par ailleurs le parasitisme qui lui est reproché, la société S₄ soutient que la société LA FABBRICA n'a pas acquis de renommée véritable et ne justifie pas d'investissements dont elle-même aurait indûment profité, rappelant qu'elle ne propose pas le même type de restauration, le service de pizzas étant central pour elle alors que la société LA FABBRICA ne propose pas de tels produits, et que les enseignes et présentations de deux établissements sont différentes.

La société LA FABBRICA répond que la société S₄ a fait le choix, à compter de 2016, d'ouvrir un restaurant de spécialités italiennes sous l'enseigne LA FABBRICA, faisant ainsi délibérément usage à la fois de la dénomination sociale et de l'enseigne de sa concurrente ; que les faits de concurrence déloyale et parasitaire invoqués sont distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon s'agissant d'atteintes portées non pas à sa marque 'LA FABBRICA' mais à son enseigne et à sa dénomination ; que le risque de confusion est caractérisé, et s'est d'ailleurs réalisé, les établissements ayant la même activité (restauration), la même spécificité (cuisine italienne) et visant une clientèle similaire, dans la même ville ; que sa dénomination sociale est bien LA FABBRICA et non pas RESTO + comme l'a retenu à tort le tribunal.

Elle soutient que le parasitisme est constitué par le fait que fin 2016, la société S₄ a choisi d'abandonner son enseigne CANTEEN BUS pour adopter celle de LA FABBRICA, afin de promouvoir rapidement

son nouveau restaurant en se plaçant dans le sillage d'un autre restaurant de même spécialité, ouvert à [Localité 6] depuis plusieurs années ; que le procédé a été fructueux puisqu'il a permis notamment, lorsque l'on effectue une recherche sur Google en indiquant 'LA FABBRICA', de trouver dans la première page des résultats les deux restaurants ; que la société S4 a en outre profité de sa communication active sur les réseaux sociaux ; que depuis le jugement, la société S4 poursuit l'usage du signe LA FABBRICA et continue de bénéficier des retombées des actions entreprises par la société LA FABBRICA pour faire connaître son établissement, notamment en communiquant largement sur le réseau OFC (The Original Food Court, service de livraison) parallèlement à l'ouverture, par ses dirigeants, d'un second restaurant LA FABBRICA dans le [Localité 5].

La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par 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.

En l'espèce, la société LA FABBRICA allègue une atteinte portée, non à sa marque 'LA FABBRICA', mais à son enseigne et à sa dénomination sociale, de sorte que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale sont distincts de ceux de contrefaçon par imitation de sa marque.

Comme l'a retenu le tribunal, les signes distinctifs appartenant à une société, autres que ceux de propriété intellectuelle, telles que la dénomination sociale et l'enseigne, ne sont pas protégés par des droits privatifs, mais leur usage par un tiers est susceptible néanmoins d'être sanctionné comme fautif, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil qui dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

En l'espèce, l'usage par la société S4, sans autorisation, d'une enseigne quasiment identique à celle utilisée par la société LA FABBRICA - l'absence de double B sur l'enseigne de la société appelante

n'étant qu'un détail qui ne sera pas nécessairement perçu par le consommateur -, pour l'exploitation d'un restaurant de cuisine italienne dans la même ville, est en soi susceptible de générer un risque de confusion et constitue dès lors une faute, distincte des faits invoqués au titre de la contrefaçon de marque, engageant sa responsabilité civile. Les différences invoquées par la société S4 tenant aux plats proposés par chacun des établissements doivent être relativisées au vu des menus de ces deux restaurants qui montrent qu'ils proposent pareillement des antipasti (burratina, mozzarella, charcuterie italienne...), des plats de pâtes et des desserts italiens (tiramisu, panna cotta), et ce pour des prix équivalents, la seule différence étant que le restaurant LA FABBRICA ne propose pas de pizzas au contraire du restaurant LA FABBRICA, les quartiers dans lesquels ils sont implantés dans [Localité 6] intra muros ([Localité 8] et [Localité 7]) étant pareillement susceptibles d'apporter une clientèle d'habitues ou de passage.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la dénomination sociale de la société LA FABBRICA est bien LA FABBRICA, de sorte que l'atteinte est également caractérisée à ce titre. Le jugement sera réformé en ce sens.

C'est à juste raison en revanche que le tribunal a rejeté la demande formée sur le fondement du parasitisme, retenant que la société LA FABBRICA ne justifiait pas des investissements consentis pour les besoins de son activité et pour accroître sa visibilité auprès de sa clientèle dont aurait indûment profité la société S4. Il sera ajouté que ces investissements ne sont pas davantage démontrés en appel, ne pouvant résulter de la seule présence de l'intimée sur les réseaux sociaux, que le restaurant LA FABBRICA ne bénéficie d'aucune notoriété particulière et que le parasitisme allégué ne peut être caractérisé par le fait que le restaurant LA FABBRICA met en avant sur Facebook une cuisine italienne familiale et ses équipes, ce qui est très courant dans le secteur de la restauration.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société LA FABBRICA de ses demandes au titre du parasitisme.

Sur les mesures réparatrices

La société LA FABBRICA sollicite réparation de son préjudice né de la contrefaçon de sa marque n° 007 par l'allocation d'une somme forfaitaire de 271 967 €, correspondant à 5 % du chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2022. Elle fait valoir qu'elle a consenti, en juillet 2021, à une société OFC (SMART GROUP) le droit d'utiliser sa marque, prévoyant une redevance de 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur cette marque ; que son chiffre d'affaires s'élève à 771 860 € en 2017, à 1 004 083 € en 2018 et 1 163 348 € en 2019 ; qu'il est estimé à 1 M€ en 2020 et 2021 et à 500 000 € pour le premier semestre 2022. Elle indique que la société S4 a immédiatement multiplié son chiffre d'affaires par 3 depuis qu'elle adopté l'enseigne LA FABBRICA et que cette augmentation s'est poursuivie et accrue, atteignant plus de 50 %. Elle sollicite par ailleurs la somme de 50 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société S4 oppose que la société LA FABBRICA ne démontre ni l'existence ni l'étendue de son préjudice, rappelant que chacun des établissements opère dans une zone géographique distincte à environ 7 kms de distance, dispose de sa propre clientèle et présente sa propre spécificité ; qu'aucune confusion n'a résulté des actes reprochés ; que la société LA FABBRICA n'est jamais revenue vers elle pour rechercher une solution amiable et a mis plus d'une année avant de l'assigner, lui laissant croire qu'elle renonçait ainsi à invoquer un quelconque risque de confusion ; que le chiffre d'affaires de la société LA FABBRICA n'a fait qu'augmenter sur la période considérée. Subsidiairement, elle demande que soit accordé à la société intimée un euro symbolique compte tenu de l'absence de notoriété de sa marque.

Selon l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, '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'.

La cour constate que l'accord conclu en juillet 2021 entre la société LA FABBRICA et la société SMART GROUP prévoit une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires HT réalisé par cette dernière sur la marque de la société LA FABBRICA, de sorte que les chiffres d'affaires mentionnés par la société LA FABBRICA, qui sont les siens propres, ne sont pas pertinents pour définir le 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 au sens des dispositions précitées. Les chiffres d'affaires réalisés par la société OFC (SMART GROUP) ne sont pas communiqués.

Il sera retenu, comme le tribunal, que les actes de contrefaçon ont porté atteinte à la valeur distinctive de la marque de la société LA FABBRICA et qu'aucun préjudice matériel révélant l'impact négatif de la contrefaçon de marque sur l'activité du restaurant LA FABBRICA n'est démontré, la société intimée ayant au contraire vu son chiffre d'affaires augmenter fortement à partir de 2017. Il n'est par ailleurs pas démontré que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société S4 à partir de 2017 soit le résultat des faits incriminés. Il est encore relevé que la société LA FABBRICA n'invoque pas spécialement un préjudice moral causé par les actes de contrefaçon. Il y a lieu enfin de prendre en compte la déchéance prononcée par le présent arrêt pour les 'sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation)' et les 'services de traiteur et services hôteliers' couverts par la marque de la société LA FABBRICA.

La somme allouée par le tribunal en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, par trop symbolique, doit cependant être réévaluée et portée à 6 000 €.

Le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, qui ont porté atteinte non seulement à l'enseigne mais également à la dénomination sociale de la société LA FABBRICA, sera lui réparé par la somme de 3 000 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

En complément des indemnités allouées, il sera fait interdiction à la société S4 d'exploiter et d'utiliser à quelque titre que ce soit, et notamment à titre d'enseigne, le signe LA FABBRICA pour l'exploitation de services de restauration, y compris en livraison, sous astreinte de 500 € par jour de retard et infraction constatée à compter d'un délai de deux mois à partir de la signification de cet arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société S4, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Frédérique ETEVENARD en application des 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.

La somme qui doit être mise à la charge de la société S4 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société LA FABBRICA peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déboute la société S4 de sa demande de rejet des pièces 24 à 43 adverses,

Prononce la déchéance des droits de la société LA FABBRICA sur sa marque française verbale n° 007 pour les 'sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation)' et les 'services de traiteur et services hôteliers', et ce à compter du 4 janvier 2021,

En conséquence, infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne, du signe 'LA FABBRICA' par la société S 4 pour l'exploitation de services de restauration, constitue une contrefaçon de la marque française verbale n° 007 'LA FABBRICA', appartenant à la société LA FABBRICA, pour les produits et services suivants : les 'sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation)' en classe 30 et les 'services de traiteurs ; services hôteliers' en classe 43,

Infirmes également le jugement en ce qu'il a :

- dit que l'exploitation et l'utilisation à titre d'enseigne, du signe 'LA FABBRICA' par la société S 4 pour l'exploitation de services restauration, porte atteinte à l'enseigne commerciale de la société LA FABBRICA et constituent des actes de concurrence déloyale,

- condamné la société S4 à payer à la société LA FABBRICA :

- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

Statuant à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant,

Dit que l'exploitation et l'utilisation, à titre d'enseigne, du signe 'LA FABBRICA' par la société S 4 pour l'exploitation de services restauration, porte atteinte à l'enseigne commerciale et aussi à la dénomination sociale de la société LA FABBRICA, et constituent des actes de concurrence déloyale,

Condamne la société S4 à payer à la société LA FABBRICA :

- la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

- la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

Fait interdiction à la société S₄ d'exploiter et d'utiliser, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre d'enseigne, le signe LA FABRICA pour l'exploitation de services de restauration, y compris en livraison, sous astreinte de 500 € par jour de retard et infraction constatée à compter d'un délai de deux mois à partir de la signification du présent arrêt,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société S₄ aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Frédérique ETEVENARD en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société LA FABBRICA de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE