

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 26 OCTOBRE 2011

(n° 252, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **09/24801**.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^{ème} Chambre 3^{ème} Section - RG n° 08/06559.

APPELANTE :

Société BURBERRY LIMITED société établie et régie par les lois d'Angleterre et du pays de Galles
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Horseferry House, Horseferry Road Londres SW1P2AW (ROYAUME UNI),

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, toque R 266.

INTIMÉE :

SAS PIGANIOL
prise en la personne de son Directeur général,
ayant son siège 9 rue Ampère 15000 AURILLAC,

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 177.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président,
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère,
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Magaly HAINON.

ARRET :

Contradictoire,

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

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2009 par la société de droit anglais BURBERRY (LTD), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 novembre 2009 dans l'instance l'opposant à la société PIGANIOI (SAS) ;

Vu les dernières écritures signifiées par la société BURBERRY, appelante, le 7 juin 2011 ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la société PIGANIOI, intimée et incidemment appelante, le 21 juin 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2011 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que la société BURBERRY, déployant son activité dans la création et la commercialisation de vêtements et accessoires de luxe, exploite depuis le début du siècle dernier un motif à carreaux à l'origine de couleurs beige, blanc, noir et rouge, puis décliné au fil des années dans de multiples combinaisons de couleurs ;

Qu'elle a dans ces circonstances, alors qu'elle était d'ores et déjà titulaire de marques, française et communautaires, constituées du "carreau BURBERRY" dans ses couleurs historiques camel, blanc, noir et rouge, déposé à l'OHMI le 21 juillet 2004 sous le n° 3950037 le "carreau BURBERRY", sans revendication de couleur, pour désigner divers produits et en particulier, dans la classe 18, les parapluies ;

Qu'ayant découvert en décembre 2007 l'offre en vente dans un magasin parisien à l'enseigne MONOPRIX de parapluies confectionnés dans un tissu écossais réalisant selon elle, sur un fond kaki, une imitation de la structure spécifique du "carreau BURBERRY", elle assignait devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant acte du 8 avril 2008, la société MONOPRIX EXPLOITATION en contrefaçon de ses droits sur la marque communautaire précitée, pour ensuite, dès lors que le fournisseur des parapluies litigieux, la société PIGANIOL, est intervenue volontairement à l'instance, se désister purement et simplement à l'endroit de la société MONOPRIX EXPLOITATION et ne diriger ses demandes qu'à l'encontre de la société PIGANIOL ;

Que le tribunal, par le jugement déféré, rejetant les moyens de nullité soulevés en défense par la société PIGANIOL, a retenu la validité de la marque communautaire n° 3950037 déposée sans revendication de couleur, n'a relevé par contre aucune atteinte aux droits du titulaire de la marque et débouté par voie de conséquence la société BURBERRY de toutes ses prétentions ;

Que la société appelante maintient sa demande en contrefaçon de la marque communautaire n° 3950037, invoquant un préjudice patrimonial outre une atteinte à son image, elle sollicite des provisions d'un montant respectif de 80 000 euros et 40 000 euros à parfaire après communication par la société PIGANIOL des chiffres d'affaires et bénéfices générés par les produits contrefaisants ainsi que des mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte et forme, pour la première fois devant la Cour, des demandes subsidiaires d'une part au fondement de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle au soutien de laquelle elle fait valoir que l'exploitation par la société PIGANIOL du motif à carreaux litigieux constitue une atteinte à la renommée de la marque française n° 1510937, initialement déposée le 29 janvier 1979 et renouvelée en dernier lieu le 15 janvier 2009, d'autre part au fondement de l'article 1382 du Code civil pour concurrence déloyale et parasitaire ;

Que la société PIGANIOL conclut à l'irrecevabilité de cette dernière demande comme nouvelle en cause d'appel, maintient ses demandes en nullité de la marque communautaire n° 3950037, poursuit en toute hypothèse, par confirmation du jugement de ce chef, le rejet de l'action en contrefaçon à défaut de risque de confusion, et persiste enfin en sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les demandes en nullité de la marque communautaire n° 3950037 :

Considérant que la société PIGANIOL oppose à l'action en contrefaçon formée par la société BURBERRY au fondement de la marque figurative communautaire n° 3950037, déposée le 21 juillet 2004, publiée le 12 décembre 2005 et enregistrée le 18 mai 2006 pour couvrir notamment les parapluies, des demandes en nullité de la marque à raison d'une part, de l'intention frauduleuse de la société déposante, d'autre part, du défaut de caractère distinctif, enfin, de l'insuffisance de détermination ;

Sur l'intention frauduleuse :

Considérant que la société PIGANIOL fait à cet égard essentiellement valoir, après avoir rappelé que la société BURBERRY était titulaire en 2004, date de l'enregistrement attaqué, de trois marques (française et communautaires) revendiquant pour un motif à carreaux les couleurs beige, blanc, noir, rouge, que le dépôt sans revendication de couleur, donc en noir et blanc, de ce même signe, traduit la volonté de s'approprier indûment, dans toutes les nuances et combinaisons de couleurs possibles, un carreau écossais très largement utilisé, et de longue date, par de nombreux opérateurs économiques pour désigner une grande variété de produits et services ;

Mais considérant qu'il est constant et qu'il résulte en toute hypothèse des constatations de la Cour, que le motif à carreaux déposé à titre de marque communautaire le 21 juillet 2004 sans revendication de couleur pour des produits de la classe 18, est identique à celui que la société BURBERRY a déposé à titre de marque française le 29 janvier 1979 et renouvelé régulièrement depuis sous le n° 1510937 dans les couleurs beige, noir, blanc, rouge pour des produits de la classe 18 et qu'il est encore identique au motif à carreaux déposé au titre des marques communautaires n°377580 du 8 octobre 1996 et n° 3940442 du 19 juillet 2004 dans les couleurs beige, noir, blanc, rouge pour des produits de la classe 18 ;

Considérant qu'il est de surcroît établi au vu des pièces de la procédure que la société BURBERRY exploite intensivement le motif de quadrillage, objet des marques précitées, depuis les années 1920, d'abord pour les doublures de ses trench-coat dans les couleurs beige, blanc, noir, rouge (pièce 19 bis), puis à partir des années 1970, dans diverses combinaisons de couleurs y compris en noir et blanc, pour les divers vêtements et accessoires de prêt-à-porter, en ce compris les parapluies, qu'elle commercialise désormais (pièces 36, 45, 56) ;

Considérant qu'il n'est pas démontré par ailleurs, que ce même motif à carreaux était à la date du dépôt querellé, très largement utilisé par les opérateurs économiques pour la catégorie de produits concernés à savoir les parapluies ;

Que le seul élément de preuve produit à cet égard par la société PIGANOL réside dans les échantillons de tissus qui lui ont été livrés par les sociétés JUNKERS-MULLERS et GAVAZZI essentiellement entre 1989 et 1993 et avec lesquels elle aurait selon ses propres écritures fabriqué quelques 20.000 parapluies entre 1989 et 2004 ;

Considérant qu'il est certes établi au vu de ces échantillons, qu'ils reproduisent exactement, sur fonds de couleur, le plus souvent vert kaki, la structure du quadrillage objet du dépôt communautaire du 21 juillet 2004 ;

Qu'il n'est pas pour autant justifié, dès lors que la société PIGANOL ne dément pas fabriquer annuellement un nombre moyen de l'ordre de 1 million de parapluies et que la société BURBERRY montre par ses productions que la plus large variété possible de motifs écossais est utilisée dans le commerce des parapluies, de l'exploitation ancienne, constante et répandue du "carreau BURBERRY" dans le segment de marché concerné ;

Considérant qu'il suit de ces observations que la société PIGANOL échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'intention de fraude aux droits des tiers prêté à la société BURBERRY lors du dépôt communautaire du 21 juillet 2004 qui procède, bien au contraire, de la volonté légitime de conférer une protection à un signe qu'elle utilise très largement et de très longue date dans son activité commerciale ;

Sur le défaut de caractère distinctif :

Considérant que selon l'article 7-1 du règlement (CE) du 20 décembre 1993 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement "*les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce*" ;

Considérant que la société PIGANOL soutient pour demander au fondement des ces dispositions la nullité de la marque opposée, que le motif à carreaux déposé à titre de marque était usuel au jour de son dépôt en 2004 et ne présentait par voie de conséquence aucun caractère distinctif ;

Qu'elle veut pour preuve de ses allégations les nombreux motifs à carreaux reproduisant selon elle le "carreau BURBERRY" et exploités antérieurement au dépôt de la marque en 2004 par les fabricants des tissus destinés en particulier à la réalisation des parapluies ;

Or considérant que le quadrillage objet du dépôt contesté se présente ainsi que le décrit la société BURBERRY comme un *carreau consistant en trois lignes verticales sombres également espacées, se croisant avec trois autres lignes horizontales sombres également espacées, avec la couleur blanche prédominant aux points d'intersection des lignes intercalaires, et en une ligne unique verticale sombre se croisant avec une ligne unique horizontale sombre, sur un fond plus clair* ;

Et considérant que ni le motif à carreaux observé sur le parapluie de la société NEYRAT de 1997 ni celui exploité à la même époque par la société HAPPY RAIN pour des parapluies ne présentent les trois lignes verticales sombres également espacées du "carreau BURBERRY", que le tissu de la société WELSCH de 1967 ne montre pas de couleur blanche prédominant aux points d'intersection des lignes intercalaires, que celui de la société DAKS de 1976 ne révèle pas de croisement entre trois lignes verticales et trois lignes horizontales, que celui enfin de la société DEVEAUX, dont la date n'est pas établie au demeurant, ne réalise le croisement que de deux lignes verticales et deux horizontales ;

Considérant que seuls, en définitive, les tissus ci-avant évoqués des sociétés JUNKERS-MULLERS et GAVAZZI montrent, dans des couleurs différentes, un quadrillage de structure identique à celle du signe déposé ;

Mais considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'exploitation de ces tissus n'est justifiée que pour 20.000 exemplaires de parapluies fabriqués par la société PIGANOL entre 1984 et 2004 ;

Qu'une telle observation n'est pas de nature à établir que le motif à carreau objet du dépôt communautaire en 2004 était à cette date devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce, l'examen par la Cour de l'ensemble des pièces rapportées à titre d'éléments de preuve par la société PIGANOL montrant à l'inverse, que le signe revendiqué par la société BURBERRY, se distinguait à la date du dépôt querellé de tous les autres motifs à carreaux s'inscrivant dans le genre du tartan écossais ;

Sur l'insuffisance de détermination :

Considérant que la société PIGANOL soutient que le signe figuratif déposé revêt, en l'absence de revendication de couleur, un caractère insuffisamment déterminé qui le rend impropre au sens des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n°40-94 du 20 décembre 1993 à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise et entache le dépôt de nullité ;

Mais considérant que le quadrillage déposé à titre de marque combine une structure géométrique complexe, des nuances de noir et de blanc ainsi que des contrastes entre ces deux couleurs et que ces éléments confèrent à ce signe un caractère propre à le distinguer de tous les autres motifs de tartans écossais produits aux débats ;

Qu'il s'ensuit que le signe déposé sans revendication de couleur est parfaitement apte à assurer la fonction essentielle de la marque qui est de permettre de distinguer les produits et les services de son titulaire de ceux d'une autre entreprise ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité opposés par la société PIGANIOL et retenu la validité de la marque communautaire n° 3950037 ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que la société BURBERRY fait grief à la société PIGANIOL d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation en commercialisant un parapluie reproduisant sur un fond kaki/marron la marque communautaire n° 3950037 dont elle est titulaire pour désigner en classe 18 les parapluies ;

Considérant que la société BURBERRY identifie le parapluie argué de contrefaçon comme étant celui représenté en photographie couleur en pièce 5 et provenant d'un achat effectué le 24 novembre 2007 au magasin MONOPRIX ;

Qu'elle ne conteste pas par ailleurs que l'échantillon de tissu annexé en pièce n° 3 du constat d'huissier de justice établi le 26 avril 2010 à la requête de la société PIGANIOL (pièce 31) correspond à celui utilisé pour la confection du parapluie litigieux ;

Qu'en l'état de ces éléments, il convient, dès lors qu'il n'est pas discuté que les signes en cause ne sont pas identiques, de déterminer, au terme d'une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, si un risque de confusion est avéré ;

Considérant que l'identité des produits concernés, à savoir les parapluies, n'est pas contestée et doit être retenue à titre de facteur pertinent du cas d'espèce ;

Considérant que l'examen visuel des signes en présence révèle pour la marque opposée, un fond de couleur claire et pour le signe contesté, un fond de couleur kaki d'aspect sombre, trois lignes noires verticales croisées avec trois lignes horizontales qui ressortent parfaitement par contraste avec le fond clair de la marque revendiquée et constituent par là-même l'élément dominant de cette marque mais qui sont au contraire fondues et à peine perceptibles dans le fond de couleur sombre du signe querellé, la mise en évidence sur ce fond de couleur sombre de lignes rouge et ocre qui constituent dans le signe contesté un élément dominant et sont par contre inexistantes dans la marque invoquée ;

Considérant qu'au regard des différences ainsi relevées, qui confèrent aux signes opposés une impression d'ensemble distincte, l'élément de similitude tenant à la présence dans chacun des signes de lignes croisées trois par trois n'est pas de nature, à introduire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits concernés, un risque de confusion qui pourrait le fonder à attribuer à ces produits, fussent-ils identiques, une origine commune ;

Que la société BURBERRY sera en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande en contrefaçon ;

Sur les demandes subsidiaires :

Considérant que la société BURBERRY invoque à titre subsidiaire et nouvellement en cause d'appel, au fondement de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle une atteinte à la renommée de la marque figurative française n° 1 510 937 représentant le "carreau BURBERRY" dans les couleurs beige, blanc, noir, rouge et au fondement de l'article 1382 du Code civil un préjudice de concurrence déloyale ;

Considérant que force est de relever que la société BURBERRY a saisi les premiers juges d'une demande en contrefaçon au fondement de la marque communautaire n° 3950037 ;

Que la demande formée pour atteinte à la renommée de la marque française n° 1 510 937, présente un fondement juridique différent de la demande en contrefaçon et concerne de surcroît une marque différente de celle revendiquée au soutien de la demande en contrefaçon ; qu'elle ne tend pas, en conséquence, aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de la marque communautaire n° 3950037 présentée en première instance et sera déclarée au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

Que la demande en concurrence déloyale visant à engager la responsabilité pour faute de la société PIGANIOL ne tend pas davantage aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de marque communautaire soumise aux premiers juges et sera pareillement déclarée irrecevable à être formée pour la première fois devant la Cour ;

Sur la demande pour procédure abusive :

Considérant que le droit d'ester en justice qui comprend le droit de former appel n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société BURBERRY qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par la société PIGANIOL doit être en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable les demandes nouvelles pour atteinte à la renommée de la marque française n° 1510 937 et pour concurrence déloyale,

Condamne la société BURBERRY aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société PIGANIOL une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le greffier,

Le Président,