

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° RG 17/13023

N° Portalis DBVB-V-B7B-BA3MO

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09099.

APPELANT

Monsieur B X

né le [...] à [...], demeurant [...]

représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX- POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur A D Z

né le [...] à [...], demeurant [...]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*_*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 avril 2013, monsieur B X a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale malkovich en classes 14, 18, 25 pour désigner notamment des produits relevant de l'habillement, de la bijouterie et de la maroquinerie. Il a déposé la marque verbale Z pour les mêmes produits le 20 décembre 2013, ajoutant en outre en classe 35 divers services dans le domaine de la publicité.

Le 24 juillet 2015, monsieur john malkovich a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale john malkovich en classes 3, 4, 8, 9,14,18, 21, 24, 25, 33, 34 et 35.

Par acte en date du 28 juillet 2015, monsieur JOHN MALKOVICH a fait assigner monsieur X devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE afin de faire annuler les marques Y et Z et d'obtenir la condamnation de monsieur X à lui verser la somme de 3 000 000 € au titre de dommages intérêts et à cesser sous astreinte toute exploitation de la marque.

Suivant jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal a annulé les enregistrements de la marque MALKOVICH et Z, a condamné monsieur X à verser à monsieur Y la somme de 50 000 € de dommages intérêts et à retirer sous astreinte les produits porteurs des marques annulées et a ordonné la publication de la décision.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet 2017.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 20 mai 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 juin 2019.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2019, monsieur X conteste l'annulation des marques en affirmant que le nom malkovich pris isolément n'est ni rare, ni célèbre et qu'il ne peut y avoir de risque de confusion dès lors que lors du dépôt des marques l'activité de JOHN MALKOVICH dans le domaine du vêtement n'était pas connue et qu'en toute hypothèse l'acteur est connu uniquement sous l'identité de son nom et de son prénom, le nom patronymique lui-même étant dénué d'originalité, étant répandu en Europe de l'Est. Par ailleurs, le patronyme de malkovich est inconnu dans le domaine de la mode, particulièrement pour le consommateur français, l'intéressé ayant au demeurant décidé de commercialiser ses produits sous la marque TECHNOBOHEMIAN. Par ailleurs, monsieur Z ne démontrerait nullement l'existence d'un préjudice, observation étant faite qu'il

n'a pas formé opposition lors de l'enregistrement des deux marques. Monsieur X fait observer enfin qu'il n'exploite pas les marques par lui déposées, celles-ci ayant été transmises à des sociétés tierces. Enfin, monsieur X invoque le caractère disproportionné des demandes et relève que le tribunal de grande instance a chiffré à 8 000 € le montant des dommages-intérêts dus pour l'utilisation de la marque par la société exploitante. Au terme de ses conclusions, monsieur X demande à la cour de juger que le dépôt des marques ne constitue pas une atteinte au nom patronymique de monsieur JOHN MALKOVICH, que celui-ci n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute alléguée et il conclut en conséquence au débouté de monsieur Z de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur MALKOVICH, par conclusions déposées le 27 novembre 2017, rappelle exercer l'activité de créateur de mode depuis 2003 parallèlement à ses activités dans le secteur cinématographique. Il soutient avoir subi une atteinte à son nom patronymique par le dépôt des deux marques, relevant la rareté et la célébrité de ce patronyme. Il insiste sur le risque de confusion, et ce d'autant plus que son activité dans le secteur de la mode est connue et que le patronyme est utilisé sous la dénomination TECHNOBOHEMIAN by JOHN MALKOVICH, voire la seule griffe JOHN MALKOVICH. Il invoque en outre le caractère frauduleux du dépôt des marques, le déposant n'ayant pu ignorer son activité dans le domaine vestimentaire. Il conclut à l'infirmité de la décision en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, estimant son préjudice commercial du fait de l'utilisation du patronyme pour la commercialisation de produits de bas de gamme à 3 millions d'euros et le préjudice lié aux faits de parasitisme à 1 million d'euros. Selon lui, monsieur X ne pourrait enfin utilement contester être l'exploitant des deux marques par lui déposées. En conclusions, monsieur Z demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à rectifier une erreur matérielle dans la numérotation des marques et à porter le montant des dommages-intérêts dus de 50 000 € à quatre millions d'euros. Il sollicite enfin la condamnation de monsieur X à lui verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 mai 2019, monsieur Z a déposé des conclusions tendant à faire écarter les conclusions signifiées le 17 mai 2019 par son adversaire en raison de leur tardiveté. Monsieur X, par conclusions déposées le 28 mai 2019, rappelle que ses écritures sont antérieures à l'ordonnance de clôture et affirme qu'elles ne contiennent pas de moyens nouveaux, mais des développements de moyens déjà articulés. Il conclut en conséquence au caractère recevable de ses conclusions au fond et à défaut à la révocation de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions déposées par voie électronique le 17 mai 2019

Les conclusions déposées le 17 mai 2019, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture, ne contiennent par rapport aux écritures antérieures que des développements de moyens déjà évoqués et auxquels la partie adverse avait déjà répondu ; en conséquence, ces conclusions ne peuvent être considérées comme violant les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, le principe du contradictoire, ou celui de la loyauté des débats ; il ne sera dès lors pas fait droit à la demande tendant à faire écarter ces ultimes conclusions.

Sur le fond

L'article L 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; cette protection des droits de la personnalité, et tout

particulièrement du nom patronymique, est subordonnée toutefois au constat d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque et le porteur du patronyme ; ce risque de confusion est caractérisé dès lors que le nom est suffisamment rare, ou connu, pour que le public l'associe immédiatement au signe, et ce quel que soit le service ou le produit désigné.

En l'espèce, les articles de presse versés aux débats démontrent amplement que comme l'ont relevé les premiers juges le patronyme de MALKOVICH est non seulement rare, mais aussi et surtout notoire, appartenant à un artiste de cinéma célèbre et parfaitement identifié par le grand public, et ce sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre le prénom JOHN ; c'est donc à bon droit que monsieur MALKOVICH entend faire respecter son droit au nom, et en conséquence obtenir l'annulation des marques Z, mais aussi Y, cette dernière étant phonétiquement totalement similaire et visuellement suffisamment proche pour qu'existe là encore un risque de confusion ; le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise sur la numérotation des marques.

Monsieur MALKOVICH a subi un préjudice moral incontestable du fait de l'utilisation de son patronyme en tant que marque ; il a subi aussi un préjudice financier dès lors qu'il est établi, là encore par des articles de presse, qu'il a utilisé la notoriété de ce patronyme pour commercialiser dès avant le dépôt des marques une activité commerciale dans le secteur du vêtement ; les deux marques ayant été déposées pour commercialiser des vêtements, la confusion a été créée dans le secteur qu'entendait investir monsieur MALKOVICH ; s'il est exact que monsieur MALKOVICH lui-même ne semble pas avoir exploité les marques, il ne peut être contesté que de toute évidence il a concédé les droits d'exploitation des marques déposées au profit d'une société tierce ; cette autorisation d'exploitation a été au demeurant reconnue judiciairement par la société INTERCLIM, qui dans ses écritures déposées devant la cour d'appel de PARIS, a expressément indiqué commercialiser des vêtements MALKOVICH en utilisant la marque déposée le 20 décembre 2013 par monsieur X ; ce dernier a ainsi, par le dépôt des deux marques, contribué à générer une confusion dans le secteur d'activité de la mode en concédant deux marques permettant la commercialisation de produits textiles pouvant être attribués à tort à monsieur Z ; le préjudice résultant de cette perturbation dans l'activité commerciale de monsieur Z, ainsi que le préjudice moral, peuvent être évalués à la somme de 50 000 €, somme retenue par les premiers juges ; il convient dès lors de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé le montant des dommages intérêts à la somme de 50 000 €

Aucun document ne permet d'affirmer que monsieur X exploite personnellement les marques par lui déposées ; il n'en demeure pas moins que l'interdiction qui lui a été faite, sous astreinte, d'utiliser dans le futur les signes enregistrés en violation de l'article L 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle garde toute sa pertinence dans le cadre de la protection des droits de la personnalité de l'intimé ; la décision ayant fait interdiction de tout usage sous astreinte sera en conséquence confirmée ; en revanche, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, aucun document ne permet de soutenir que monsieur X a personnellement exploité ses marques et mis sur le marché des marchandises les reproduisant ; il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement ayant ordonné sous astreinte le retrait du marché des produits par l'intéressé.

La publication du jugement ordonnée par le tribunal est une mesure nécessaire pour assurer le respect des droits de l'intimé ; il y a lieu là encore de confirmer la décision entreprise.

Monsieur X succombant en cause d'appel, il devra verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée de ce chef en première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— REJETTE la demande tendant à faire écarter les conclusions déposées le 17 mai 2019 par monsieur X.

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 18 mai 2017 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné le retrait du marché par monsieur X des marchandises portant les marques Z et Y.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

— DÉBOUTE monsieur Z de sa demande tendant à faire condamner sous astreinte monsieur X personnellement à retirer du marché les marchandises portant les marques annulées.

Ajoutant à la décision déférée,

— RECTIFIE la numérotation des marques annulées en ce que la marque Y déposée le 16 avril 2013 porte le numéro 3998427 et la marque Z déposée le 20 décembre 2013 le numéro 4056239.

— CONDAMNE monsieur X à verser à monsieur MALKOVICH la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

— MET l'intégralité des dépens à la charge de monsieur X.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT