

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE  
ARRÊT AU FOND DU 01 juillet 2020  
Chambre 3-1

N° RG 17/07241 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAL65

Décision déferée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07124.

APPELANTS Monsieur Joël E représenté par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Florent E, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

SAS LES AMANDIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis route du BARCARES, RD 83 ZONE COMMERCIAL CARREFOUR 66530 CLAIRA représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Florent E, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES Monsieur Marc B représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Ingrid B, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Danielle B représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Ingrid B, avocat au barreau de PARIS

SARL LITERIE DES TERNES, dont le siège social est sis [...] 75017 PARIS représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Ingrid B, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Monsieur Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller qui en ont délibéré. Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le

30 avril 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2020

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2020, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur B a déposé le 4 avril 1996 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale PLANETE LITERIE en classes 20 et 24 pour désigner notamment la literie et les canapés convertibles. Cette marque a été renouvelée le 29 novembre 2005. Les époux B ont concédé à la société LITERIE DES TERNES, dont Monsieur B est le gérant, une licence d'exploitation de cette marque, utilisée notamment comme enseigne et nom commercial, par acte signé le 31 octobre 2014 et enregistré au registre national des marques le 18 novembre 2014.

Monsieur E, gérant de la société LES AMANDIERS, a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 15 février 2007 la marque verbale PLANET'LITERIE en classes 20 et 24.

Par acte en date du 4 juin 2015, la société LITERIE DES TERNES ainsi que les époux B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la société LES AMANDIERS et Monsieur E en contrefaçon de la marque PLANETE LITERIE et en concurrence déloyale.

Suivant jugement en date du 9 février 2017, le tribunal a condamné la société LES AMANDIERS et Monsieur E à verser à la société LITERIE DES TERNES la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque, et aux époux B la somme de 2 500 € chacun, et leur a fait interdiction sous astreinte de 150 € par jour de retard d'utiliser la dénomination PLANET'LITERIE. Il les a condamnés à verser aux demandeurs la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté ces derniers du surplus de leurs demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 avril 2017, la société LES AMANDIERS et Monsieur E ont interjeté appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 17 février 2020 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mars 2020. Cette audience n'a pu se tenir

en raison de la promulgation de l'état d'urgence sanitaire et de l'adoption par la cour d'appel d'un plan de continuation d'activité.

En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire et de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, un avis a été adressé aux parties le 30 avril 2020 les informant que l'affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 11 juin 2020 et l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 1er juillet 2020.

Monsieur E et la société LES AMANDIERS, par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2020, invoquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale, prescription quinquennale courant à partir du dépôt de la marque arguée

comme constituant un acte de concurrence déloyale, soit la marque PLANET'LITERIE. Ils invoquent en outre le caractère non fondé de l'action, aucun fait distinct de la contrefaçon de

la marque n'étant invoqué et en toute hypothèse n'étant prouvé. Ils concluent en conséquence à la confirmation de la décision ayant débouté sur ce point la société LITERIE DES TERNES et les époux B.

Sur la contrefaçon de marque, Monsieur E et la société LES AMANDIERS indiquent avoir cessé l'utilisation du site internet [www.planet-literie.com](http://www.planet-literie.com) dès le 10 janvier 2015, soit avant l'assignation et affirment n'avoir jamais utilisé le signe PLANET'LITERIE comme enseigne, mais simplement comme non commercial inscrit au seul registre du commerce. Ils contestent tout risque de confusion. Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de marque en raison du défaut d'intérêt à agir, la seule copie d'un nom commercial ne pouvant donner lieu à une action en contrefaçon et l'enseigne PLANETE LITERIE n'étant exploitée en tant que marque que depuis le contrat de concession daté du 31 octobre 2014. Ils relèvent en outre l'absence d'opposition par les intimés, de mise en demeure et de caractère d'urgence.

Selon eux, les intimés n'établiraient nullement le caractère notoire de leur marque eu égard aux dispositions des articles L 713-3 et L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et des règles jurisprudentielles posées par la Cour de justice de l'union européenne. Sur le fond, ils contestent l'existence d'une similitude entre les signes et le caractère distinctif de la marque PLANETE LITERIE. De même, selon eux, les pièces versées aux débats ne permettraient pas de retenir le caractère notoire de la marque antérieure. Ils rappellent la distance existant entre les fonds de commerce, et en déduisent l'impossibilité de retenir un risque de confusion ou un acte de concurrence déloyale. Ils contestent une quelconque mauvaise foi pouvant leur être imputée, rappelant notamment l'existence d'une coexistence des deux marques durant plus de cinq années.

Reconventionnellement, Monsieur E et la société LES AMANDIERS relèvent la nécessité d'enjoindre aux parties de signer un accord de coexistence afin de pérenniser l'existence des deux marques. Au terme de leurs écritures, ils demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement du 9 février 2017 en ce qu'il a débouté la société LITERIE DES TERNES de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale

REFORMER le jugement du 9 février 2017 pour le surplus

Et jugeant à nouveau :

REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées

JUGER que les intimés ne justifient pas d'un intérêt à agir

JUGER en conséquence irrecevables leurs demandes, fins et conclusions

DÉCLARER en conséquence l'action des requérants prescrite

SUBSIDIAIREMENT ET AU FOND,

CONSTATANT l'absence de risque avéré de confusion,

CONSTATANT l'absence de preuve d'un préjudice quelconque,

DÉBOUTER en conséquence les intimés de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des concluants

RECONVENTIONNELLEMENT, et CONSTATANT la coexistence des marques « PLANETE LITERIE » et « PLANET'LITERIE » de février 2007 à juin 2015

ENJOINDRE aux parties de signer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un accord de coexistence sans contrepartie ni indemnité de part et d'autre.

CONSTATANT l'aspect artificiel de la présente procédure en justice et notamment la signature d'un contrat de concession de marque 7 mois avant de faire délivrer l'assignation en justice,

CONDAMNER solidairement les intimés à payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts aux appelants en réparation de leur préjudice moral

En tout état de cause

DÉBOUTER la société LITERIE DES TERNES de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale

CONSTATANT que les intimés demandent que le jugement appelé soit confirmé en ce qui concerne leur action en contrefaçon de marque ainsi que les condamnations de 20 000 € au profit de la société LITERIE DES TERNES et celles de 2 500 € (5 000 € au total) au profit des époux B.

CONSTATANT que les intimés demandent tout autant l'allocation d'une indemnité d'un montant de 50 000 € au profit de la société LITERIE DES TERNES et 50 000 € au profit des époux B dans le cadre de leur action en contrefaçon de marque.

JUGER que la sollicitation de la confirmation du premier jugement emporte acceptation par les intimés dudit jugement appelé LES DÉBOUTER en tout état de cause de leur appel incident et de leurs demandes fins et conclusions sur le fondement de l'action en contrefaçon de marque

CONDAMNER enfin solidairement les intimés à leur verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société LITERIE DES TERNES et les époux B, par conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2019, concluent à la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré Monsieur E et la société LES AMANDIERS coupables de contrefaçon de marque et les a condamnés à ce titre au paiement de dommages intérêts. Ils invoquent à ce titre le caractère distinctif de leur propre marque et relèvent la similitude avec le signe déposé postérieurement et reprennent les arguments retenus par les premiers juges concernant les différentes irrecevabilités soulevées.

Ils concluent en revanche à l'infirmerie de la décision concernant les actes de concurrence déloyale, invoquant le fait distinct constitué par l'atteinte à l'enseigne, au nom commercial et au nom de domaine PLANETE LITERIE. Ils invoquent en particuliers la notoriété du signe et contestent la non utilisation par les appelants du site www.planet-literie-fr. Ils affirment que les appelants ont tenté de se placer dans le sillage de la notoriété de la marque et ont voulu ainsi profiter des efforts de promotion consentis. Selon eux, ces actes de parasitisme perdureraient, et l'action ne pourrait en conséquence être considérée comme prescrite. Ils insistent sur l'atteinte à la réputation de leur marque, à son avilissement et sur la captation de clientèle pratiquée pour chiffrer le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale à une somme forfaitaire de 250 000 €. Ils demandent en conséquence à la cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a :

— Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée le 4 juin 2015 à M. E et à la SAS LES AMANDIERS ;

— Dit que l'action en contrefaçon formée par les intimés n'est pas prescrite ;

— Dit que l'action en concurrence déloyale formée par les intimés n'est pas prescrite ;

— Dit n'y avoir lieu à déclarer l'action en contrefaçon des intimés irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- Condamné in solidum la SAS LES AMANDIERS et Monsieur E en réparation du préjudice consécutif aux actes de contrefaçons de la marque PLANETE LITERIE déposée à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE le 4 avril 1996 ;

- Fait interdiction à la société SAS LES AMANDIERS et à M. E d'utiliser la dénomination PLANET'LITERIE seule ou en combinaison avec un autre terme,

à quelque titre que ce soit, et notamment comme marque, dénomination sociale, nom commercial ou nom de domaine;

- Débouté les appelants de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamné la SAS LES AMANDIERS et M. E à rembourser les frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a :

— Débouté la société LITERIE DES TERNES de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Et statuant à nouveau :

- Débouter les appelants de l'ensemble de leur demande fins et conclusions

- Dire recevable et bien fondée la société LITERIE DES TERNES et Monsieur et Madame B en leurs demandes ;

- Dire et juger que la marque PLANET LITERIE n°07.3.842.928, constitue la contrefaçon de la marque PLANETE LITERIE n°96619570 de Monsieur et Madame B et de leur licencié la société LITERIE DES TERNES, et que la société SAS LES AMANDIERS et Monsieur E ont à ce titre commis des actes de contrefaçon de marque ;

- Dire et juger que la société SAS LES AMANDIERS et Monsieur E ont à ce titre engagé leur responsabilité civile ;

- Dire et juger que l'usage de PLANETE LITERIE comme enseigne, nom commercial et nom de domaine porte atteinte aux droits de la société LITERIE DES TERNES, sur PLANETE LITERIE comme enseigne, nom commercial et nom de domaine ;

- Dire et juger que la société SAS LES AMANDIERS a ainsi engagé sa responsabilité civile à ce titre ;

En conséquence,

— Interdire à la société SAS LES AMANDIERS d'utiliser la dénomination PLANET LITERIE seule ou en combinaison avec un autre terme, à quelque titre que ce soit, et notamment comme marque, dénomination sociale, nom commercial ou nom de domaine, à tout le moins dans le domaine de la literie, à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et 3.000 euros par jour de retard ;

— Ordonner la modification du nom commercial PLANET LITERIE de la société SAS LES AMANDIERS dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

- Ordonner le transfert au profit de la société LITERIE DES TERNES ou à tout le moins la radiation du nom de domaine « planet- literie.com » dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Condamner In solidum la société SAS LES AMENDIERS et Monsieur E à verser à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de marque commis à la société LITERIE DES TERNES en tant que licencié exclusif la somme forfaitaire de 50.000 euros et à Monsieur et Madame B en tant que titulaire de la marque la somme forfaitaire de 50.000 euros ;

- Condamner la société SAS LES AMENDIERS à verser à la société LITERIE DES TERNES la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale commis ;

- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la société LITERIE DES TERNES et aux frais de la société SAS LES AMANDIERS sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 euros hors taxes ;

— Dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner la société SAS LES AMANDIERS à verser à la société LITERIE DES TERNES la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Les époux B justifient être titulaires de la marque PLANETE LITERIE suite au dépôt de celle-ci auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 4 avril 1996 ; la société LITERIE DES TERNES justifie, elle, être bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation suivant contrat inscrit au registre de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 18 novembre 2014 ; ces deux parties justifient en conséquence, en application de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, avoir un intérêt à agir pour faire valoir leurs droits sur la marque invoquée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’action civile en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans en application de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ; la contrefaçon s’analysant en un délit continu, le point de départ de cette prescription part à compter de chaque acte d’exploitation du signe argué de contrefaçon, qu’elle soit par reproduction ou par imitation ; Monsieur E et la société LES AMANDIERS ne contestant pas avoir utilisé le signe PLANET’LITERIE dans les cinq ans ayant précédé l’assignation, notamment à titre d’enseigne, ils ne peuvent invoquer la prescription de l’action en contrefaçon et au demeurant ils ne portent pas leur appel sur ce point.

L’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité délictuelle, se prescrit elle aussi par cinq ans, le point de départ étant constitué, ainsi que l’énonce l’article 2224 du Code civil, au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la société LITERIE DES TERNES et les époux B n’étant pas tenus de consulter le registre national des marques périodiquement, il ne peut être soutenu qu’ils auraient dû connaître l’utilisation du signe PLANET’LITERIE dès son dépôt au titre de marque, soit dès le 15 février 2007 ; il n’existe aucun élément permettant d’affirmer qu’ils ont pu avoir connaissance de cette utilisation avant le 4 juin 2015, date de l’assignation ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale.

Sur la contrefaçon de marque

Monsieur E et la société LES AMANDIERS ne peuvent contester avoir utilisé au moins jusqu’au 31 décembre 2014 le nom de domaine [www.planet-literie.com](http://www.planet-literie.com) ; ce signe, par son aspect visuel, phonétique et conceptuel constitue une imitation quasi servile de la marque

déposée PLANETE LITERIE ; cette utilisation a entraîné un risque de confusion évident pour les consommateurs dès lors que le site avait pour objet de promouvoir une société commercialisant les mêmes produits que ceux désignés dans l'acte de dépôt de la marque, et ce quelle que soit la distance géographique séparant les deux sociétés dès lors que la société LITERIE DES TERNES prouve par les factures versées aux débats vendre ses marchandises sur l'ensemble du territoire national, y compris dans la région d'implantation de la société appelante.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 3 septembre 2015 mentionne comme l'une des enseignes de la société LES AMANDIERS le signe planet'literie ; la capture d'écran du site internet planet-literie versée aux débats (pièce LITERIE DES TERNES 8) démontre que cette enseigne a été effectivement utilisée par la société LES AMANDIERS pour exploiter son fonds de commerce situé à CLAIRA ; si le procès-verbal de constat en date du 7 juin 2018 démontre que par la suite, la société LES AMANDIERS ont modifié leur enseigne et ont adopté le signe KALITERA, il n'en demeure pas moins que l'utilisation des mots PLANET'LITERIE a perduré en tant qu'enseigne au moins jusqu'au jour de l'assignation ; cette utilisation en tant qu'enseigne d'une imitation de la marque PLANETE LITERIE est constitutive d'une contrefaçon, le risque de confusion étant constitué dès lors qu'il s'agit de désigner un magasin vendant des produits identiques à ceux désignés par la marque.

Si la distinctivité des termes PLANETE LITERIE pour désigner des produits de literie et des canapés convertibles est faible, il n'en demeure pas moins que la marque est valide et que le risque de confusion sur l'origine des produits est démontré eu égard à la reproduction quasi servile du signe et à la similitude des produits.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon de marques imputables à Monsieur E et la société LES AMANDIERS.

Les premiers juges ont retenu à juste titre que si aucune pièce n'établissait l'existence de pertes financières subies par la société PLANETE LITERIE du fait de la contrefaçon, ni même de bénéfices réalisés par les contrefacteurs, la preuve des investissements promotionnels avancés par la société LITERIE DES TERNES était par contre rapportée ; au vu du montant de ces investissements, et de l'existence d'un préjudice moral certain, la somme de 20 000 € allouée au titre de dommages intérêts pour la société et 2 500 € pour chaque personne physique apparaît satisfaisante.

Sur la concurrence déloyale

Les faits invoqués par la société PLANETE LITERIE au soutien de ses allégations de concurrence déloyale et de parasitisme se résument à l'utilisation d'un nom de domaine et d'une enseigne contrefaisants sa marque ; ces faits ne sont nullement distincts des actes de contrefaçon et à bon droit, les premiers juges ont débouté l'intéressée de sa demande formée au titre de la responsabilité délictuelle.

Sur les demandes accessoires



La protection du droit attaché à la marque impose de confirmer la décision d'interdiction ; en raison de cette mesure d'interdiction générale, et de la suppression au jour où la cour statue du nom de domaine et de l'enseigne litigieux, le jugement sera confirmé en ce qui concerne toutes les autres demandes accessoires.

Madame E et la société LES AMANDIERS succombant à la procédure, ils devront verser une somme aux intimés pris ensemble la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS. LA COUR :

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 9 février 2017 dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

— CONDAMNE la société LES AMANDIERS et Monsieur E ès qualité à verser à la société LITERIE DES TERNES et aux époux B, les trois pris ensemble, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

— MET l'intégralité des dépens à la charge de la société LES AMANDIERS et de Monsieur E.