

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

**COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019**

N° RG 1706441

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 1506031.

APPELANT

Monsieur Z Y

né le [...] à [...], demeurant [...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017003870 du 05052017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN- PROVENCE)

représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

A B, représentée par X, Département Fédéral de la protection et de la Défense Civile et des sports, dont le siège social est sis Kasernenstrasse – 19CH 3003 BERN B

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine BRUNET-STOCLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société VICTORINOX C D E LTD Société de droit B, dont le siège social est sis Victorinox AG – Schemiedgasse 57 – 6438 SZ B

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine BRUNET-STOCLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*_*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

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 24 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 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 – PROCEDURE – DEMANDES

Le 23 février 1998 la A B, représentée par , a fait enregistrer en langue française et notamment pour la France, la marque internationale complexe, comportant dans un blason une croix blanche sur fond rouge suivie de l'expression 'C D', sous le numéro 692302 et pour de nombreuses classes dont .

La société anonyme helvétique VICTORINOX C D E AG est inscrite au Registre du Commerce du Canton de SCHWYZ depuis le 5 octobre 2001.

Selon contrat signé les 14-16 février 2004 la A B a accordé à la société VICTORINOX une licence exclusive du signe distinctif C D dans le monde entier.

Par lettre du 30 mars 2015 le Bureau Principal des Douanes de NICE a informé la A B qu'à l'occasion d'un contrôle à l'aéroport de cette ville il a constaté la présence de 100 montres qui semblent contrefaire sa marque internationale. Le procès-verbal de constat a été établi le 7 avril suivant, avec mise en retenue de ces marchandises soupçonnées d'être des articles de

contrefaçon. Le 15 avril l'Avocat de la A B a confirmé cette contrefaçon, précisant que la montre contrefaite laisse penser qu'elle a la fonction chronomètre alors qu'aucun bouton ne permet d'activer cette dernière, et indiquant qu'une montre authentique est vendue entre 580 euros 00 et 970 euros 00. Le Bureau de Douanes de NICE-Aéroport a indiqué le 20 suivant que la marchandise litigieuse avait été expédiée par une société de HONG-KONG à destination de Monsieur Z Y.

Le 21 avril 2015 la A B ainsi que la société VICTORINOX ont fait assigner Monsieur Y devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 7 juin 2016 a :

* dit qu'en important cent montres porteuses des termes 'C D' associés à une petite croix blanche sur fond rouge, Monsieur Y a commis un acte de contrefaçon de la marque internationale n° 692302 au préjudice de la A B et de la société VICTORINOX ;

* ordonné confiscation et destruction de la totalité des cent montres contrefaites, objets de la retenue douanière du 30 mars 2015 et du procès-verbal de constat du 7 avril 2015 établi par le Bureau Principal des Douanes de NICE, dans les conditions de l'article L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

* fait interdiction à Monsieur Y de faire usage du signe 'C D' à quel titre que ce soit et sur quelque support que ce soit sur le territoire français, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 euros 00 par nouvelle infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte pouvant être liquidée par décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent ;

* condamné Monsieur Y à verser à la A B représentée par X Département Fédéral de la Protection et de la Défense Civile et des Sports, la somme de 10 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

* condamné Monsieur Y à verser à la société VICTORINOX la somme de 20 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

* ordonné la diffusion du dispositif ou d'extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix des demanderesses, selon conditions prévues à l'article L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et dans la limite de 1 500 euros 00 H.T. pour chaque action de diffusion et aux frais du défendeur ;

* dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

* condamné Monsieur Y aux entiers dépens de l'instance ;

* condamné Monsieur Y à payer aux demanderesses une somme de 1 000 euros 00 au titre de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel le 3-4 avril 2017, et par conclusions du 3 juillet 2019 soutient notamment que :

— sa commande passée le 28 février 2015 a été annulée début mars car le modèle de montre ne correspondait pas à celui qu’il souhaitait acheter ; il a été intégralement remboursé le 5 mars de la somme qu’il avait payée ; les montres litigieuses ont été livrées malgré cette annulation ;

— la société VICTORINOX licenciée non exclusive de la marque 'C D' ne peut agir que par voie d’intervention à une action de la A B propriétaire de cette marque, alors qu’elle a initié la présente action conjointement avec celle-ci ;

— par l’effet de l’annulation de sa commande il ne peut être considéré comme l’importateur des montres litigieuses sur le territoire français ;

— la société VICTORINOX ne démontre pas les prétendus agissements parasites de lui-même, ni les prétendus investissements conséquents-financiers-intellectuels d’elle-même ;

— aucune des montres litigieuses, retenues par les Douanes, n’ont été commercialisées sur le marché français, ce qui exclut la banalisation de la marque 'C D' et l’affaiblissement du pouvoir attractif de celles-ci ; la société VICTORINOX ne peut donc invoquer un quelconque préjudice constitué par le manque à gagner ;

— les dommages et intérêts alloués par le jugement à la A B et à la société VICTORINOX suffisent à réparer les préjudices subis par ces dernières, ce qui rend inutiles les mesures de publicité ;

— la A B et la société VICTORINOX ne rapportent pas la preuve de leur capacité d’ester en Justice ; il en est de même pour X, qui en outre ne prouve pas son pouvoir de représentation de la A B.

L’appelant demande à la Cour de :

* infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

* à titre liminaire :

— constater que la société VICTORINOX, licenciée non exclusive de la marque internationale n° 692302, a agi conjointement dans l’instance en contrefaçon avec la A B représentée par X titulaire de la marque ;

— constater que la société VICTORINOX, licenciée non exclusive de la marque internationale n° 692302, n’a pas agi par la voie de l’intervention ;

— en conséquence, déclarer irrecevable la société VICTORINOX en toutes ses demandes ;

* à titre principal, sur le caractère infondé de la demande de la A B

représentée par X au titre de la contrefaçon :

— constater que Monsieur Y a annulé la commande des montres litigieuses ;

— constater que Monsieur Y a reçu confirmation de l'annulation de la commande portant sur les montres litigieuses et a été remboursé de l'intégralité de la somme

payée ;

— constater que les montres litigieuses ont été livrées malgré l'annulation de la commande ;

— en conséquence, débouter la A B représentée par X de l'intégralité de ses demandes ;

* à titre principal, sur le caractère infondé de la demande de la société VICTORINOX au titre du parasitisme :

— constater que la société VICTORINOX ne démontre nullement la réalité des prétendus investissements invoqués ;

— constater que la société VICTORINOX ne rapporte pas la preuve de la volonté de Monsieur Y de s'inscrire dans le sillage de la société VICTORINOX ;

— constater que la société VICTORINOX ne rapporte pas la preuve des prétendus agissements parasitaires de Monsieur Y ;

— en conséquence, débouter la société VICTORINOX de [toutes] ses demandes ;

* à titre subsidiaire, sur le préjudice invoqué par la A B représentée par X :

— constater que l'évaluation du préjudice moral effectuée par la A B représentée par X est erronée ;

— en conséquence, débouter la A B représentée par X de l'intégralité de ses demandes ;

* à titre subsidiaire, sur le préjudice invoqué par la société VICTORINOX :

— constater que les montres litigieuses n'ont pas été mises sur le marché en France ;

— constater que la société VICTORINOX ne démontre nullement la réalité des prétendus investissements invoqués ;

— en conséquence, débouter la société VICTORINOX de [toutes] ses demandes ;

* à titre infiniment subsidiaire, sur le caractère inutile des mesures de publicité sollicitées

par la A B représentée par X et la société VICTORINOX :

— constater que les dommages et intérêts alloués à la A B représentée par X et à la société VICTORINOX en première instance sont suffisants à réparer les préjudices subis par ces derniers ;

— en conséquence :

. dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publicité sollicitées par la A B représentée par X et la société VICTORINOX ;

. infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la diffusion du dispositif ou d'extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix des demanderesses, selon conditions prévues à l'article L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et dans la limite de 1 500 euros 00 H.T. pour chaque action de diffusion et aux frais du défendeur ;

* en toute hypothèse :

— débouter la A B représentée par X et la société VICTORINOX de l'intégralité de leurs demandes ;

— laisser à la charge de la A B représentée par X et de la société VICTORINOX les frais irrépétibles engagés par elles ;

— condamner in solidum la A B représentée par X et la société VICTORINOX à payer à Monsieur l Y la somme de 5 000 euros 00 sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l'instance d'appel.

Par conclusions du 12 avril 2018 la A B représentée par X Département Fédéral de la Protection et de la Défense Civile et des Sports, et la société VICTORINOX-C D E Ltd, répondent notamment que :

— la marque 'C D' appartient à la A B représentée par X ; la société VICTORINOX en est licenciée ;

— les montres litigieuses étaient revêtus de manière très apparente de la marque 'C D', imitant incontestablement celle-ci ; leur chronomètre factice est de nature à tromper les consommateurs ;

— Monsieur Y s'est livré à des actes d'importation en France d'articles contrefaisant la marque 'C D' ; la bonne foi est indifférente en matière civile de contrefaçon ; le même ne prouve pas l'annulation de sa comande, ni la livraison de la marchandise sans son assentiment ;

— le licencié à un contrat de marque peut agir non en intervention, mais en commun avec le propriétaire de la marque agissant en contrefaçon ;

— les faits de contrefaçon de marque commis par Monsieur Y constituent nécessairement de actes de concurrence déloyale au préjudice du licencié la société VICTORINOX ;

— la contrefaçon subie par X représentant la A B avilit et banalise la marque 'C D' ;

— le prix moyen des montres commercialisées par la société VICTORINOX est de 775 euros 00, et leur marge de 50 %, d'où un préjudice égal à 775×387 euros 50 x 100 38 750 euros 00.

Les intimées demandent à la Cour, vu le livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, le Code Civil et notamment l'article 1382 dans son ancienne rédaction, de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

— dit qu'en important cent montres porteuses des termes 'C D' associés à une petite croix blanche sur fond rouge, Monsieur Y a commis un acte de contrefaçon de la marque internationale n° 692302 au préjudice de la A B et de la société VICTORINOX ;

— ordonné confiscation et destruction de la totalité des cent montres contrefaites, objets de la retenue douanière du 30 mars 2015 et du procès-verbal de constat du 7 avril 2015 établi par le Bureau des Douanes de Nice Aéroport, dans les conditions de l'article L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

— fait interdiction à Monsieur Y de faire usage du signe 'C D' à quel titre que ce soit et sur quelque support que ce soit sur le territoire français, et ce sous astreinte provisoire de 1 500 euros 00 par nouvelle infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte pouvant être liquidée par décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent ;

— condamné Monsieur Y à verser à la A B représentée par X Département Fédéral de la Protection et de la Défense Civile et des Sports, la somme de 10 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

— condamné Monsieur Y à verser à la société VICTORINOX la somme de 20 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

— ordonné la diffusion du dispositif ou d'extraits du dispositif de la présente décision pendant une durée continue maximale de deux mois, dans au plus trois publications de presse écrite régionale ou nationale du choix des demanderesses, selon conditions prévues à l'article L. 716-13 du Code de la Propriété Intellectuelle et dans la limite de 1 500 euros 00 H.T. pour chaque action de diffusion et aux frais du défendeur ;

— condamné Monsieur Y aux entiers dépens de l'instance ;

— condamné Monsieur Y à payer aux demanderesses une somme de 1 000 euros 00 au titre de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

* et y ajoutant

— débouter Monsieur Y de l'intégralité de ses demandes ;

— condamner Monsieur Y à payer la somme complémentaire de 30 000 euros 00 à celle de 20 000 euros 00 déjà accordée [à la société VICTORINOX] au titre du préjudice qui lui est propre;

— condamner Monsieur Y à payer à la A B représentée par X, et à la société VICTORINOX, la somme de 10 000 euros 00 chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.

MOTIFS DEL'ARRET

Sur la procédure :

Selon l'article L. 716-5 alinéas 1 et 2 'l'action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque (...)', et 'toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie (...)'. L'application combinée de ces 2 textes permet à la société VICTORINOX, licenciée de la marque 'C D' appartenant à la A B, d'agir en commun et simultanément avec cette dernière sans qu'elle ait besoin d'intervenir à l'action engagée par la même.

C'est donc à tort que Monsieur Y demande à la Cour de déclarer irrecevable la société VICTORINOX en toutes ses demandes.

Sur le fond :

Les 100 montres objets du procès-verbal de constat du 7 avril 2015 par les Douanes de NICE-Aéroport comportent clairement une croix blanche au milieu d'un carré rouge ainsi que les mots 'C D', éléments qui tous deux caractérisent la marque éponyme enregistrée le 23 février 1998 par la A B représentée par sous le n° 692302.

Ces 100 montres avaient été commandées par Monsieur Y auprès d'un vendeur hong-kongais au prix de 168 \$ 00. Le premier justifie une commande le 28 février 2015, puis l'annulation de celle-ci le 4-5 mars suivant avec remboursement du prix de 168 \$ 00, mais ne démontre aucunement l'identité de son vendeur. Il ne peut donc soutenir que la livraison par le second n'aurait pas dû avoir intervenir, d'autant qu'il est illogique d'annuler une commande pour inadéquation de son contenu sans avoir reçu ce dernier.

Les montres litigieuses ont été importées en France, ce qui caractérise un acte de contrefaçon même si elles n'ont pas été commercialisées dans ce pays.

La A B propriétaire de la marque 'C D' a subi du fait de la contrefaçon de 100 montres par Monsieur Y un préjudice comportant les conséquences économiques de cet acte, ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels effectuées par ce

contrefacteur ; ce préjudice a été justement chiffré par le jugement à la somme de 10 000 euros 00, qui est confirmée.

De son côté la société VICTORINOX licenciée pour cette marque a été privée de sa marge sur les montres qu'elle n'aurait pas vendues si la Douane n'avait pas empêché la commercialisation de celles de Monsieur Y ; la somme de 20 000 euros 00 allouée à ce titre par le Tribunal est cependant excessive, et sera réduite de moitié.

La publication du dispositif ordonnée par le jugement est justifiée par la nécessité d'informer les tiers comme le public de la gravité de la contrefaçon.

DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 7 juin 2016 pour le montant de la condamnation de Monsieur Z Y au profit de la société VICTORINOX-C D E Ltd, et réduit ce montant à la somme de 10 000 euros 00.

Confirme tout le reste du jugement.

Entre outre, vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur Z Y à payer la A B représentée par et à la société VICTORINOX-C D E Ltd à une indemnité unique de 2 000 €00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne Monsieur Z Y aux dépens d'appel qui seront recouverts selon les règles de l'Aide Juridictionnelle, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT