

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15215

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B) sur appel d'un Jugement rendu le 26 Février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section)-RG 01 / 00880

APPELANTES

SARL DYAD HEXAGONE

ayant son siège Le Carré St Nicolas

10 rue Saint Nicolas

75012 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me LESAGE CATEL MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : A516

Madame Catherine Z...

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me LESAGE CATEL MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : A516

Madame Catherine A...

représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me LESAGE CATEL MICHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : A516

INTIMEE

SARL DYADE

15 Rue Tronchet

75008 PARIS

pris en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R266

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu, le 26 février 2002, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- * déclaré valable et régulière l'assignation délivrée le 24 octobre 2000,
- * déclaré Catherine A...et Catherine Z...ainsi que la société DYAD HEXAGONE recevables à agir en contrefaçon de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615, cette dernière à compter du 30 avril 2001,
- * déclaré Catherine A...et Catherine Z...déchues de leurs droits sur la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 pour tous les produits et services visés à son dépôt à compter du 1er mars 1996,
- * dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI sur réquisition du greffier et à la demande de la partie la plus diligente en vue de son inscription au registre national des marques,
- * débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- * ordonné l'exécution provisoire,
- * condamné in solidum la société DYAD HEXAGONE et Catherine A...et Catherine Z...à payer à la société DYADE la somme de 3. 810 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2004 par la Cour d'appel de Paris qui a :

- * infirmé le jugement précité en ce qu'il a déclaré la société DYAD HEXAGONE recevable à agir à compter du 30 avril 2001,
- * déclaré la société DYAD HEXAGONE irrecevable à agir,
- * confirmé pour le surplus le jugement précité,

* rejeté toutes autres demandes,

* condamné les appelants aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine, en date du 11 juillet 2006, formée par la société DYAD HEXAGONE, Catherine A...et Catherine Z...;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 mars 2007, aux termes desquelles la société DYAD HEXAGONE, Catherine A...et Catherine Z..., poursuivant l'infirmerie du jugement rendu le 26 février 2002 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, demandent à la Cour de :

* déclarer la société DYADE irrecevable faute d'intérêt légitime à agir en déchéance de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 en l'état du droit opposable résultant de la dénomination sociale DYAD HEXAGONE,

* constater, que, par ses conclusions d'appel signifiées le 30 novembre 2006 la société DYADE a expressément demandé à la Cour de prononcer la déchéance de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 à compter du 2 mars 2001 au titre d'une inexploitation alléguée depuis le 1er mars 1996, renonçant à la disposition du jugement ayant prononcé la déchéance au 1er mars 1996 et que cette limitation du débat a été expressément acceptée par leurs conclusions signifiées le 7 février 2007,

* constater que la société DYADE a de même, dans ses conclusions signifiées le 30 novembre 2006, demandé à la Cour d'écarter comme sans objet les pièces antérieures au 28 décembre 1996, excluant toute demande de déchéance à cette date,

* constater qu'il s'est formé entre les parties un contrat judiciaire sur les termes du débat soumis à la Cour, la société DYADE étant dès lors irrecevable à se prévaloir d'une prétendue inexploitation de 1991 à 1996, visant à voir prononcer une déchéance au 28 décembre 1996,

* déclarer subsidiairement la demande irrecevable dès lors que la marque était régulièrement exploitée depuis au moins plus de trois ans à la date de demande de déchéance formée par la société DYADE le 2 mars 2001, ainsi qu'il résulte des demandes de cette société sous leur formulation actuelle, toute demande de déchéance au 28 décembre 1996 étant dès lors irrecevable,

* constater que les conclusions de la société DYADE visant une inexploitation depuis plus de cinq ans avant le 2 mars 2001, la demande de déchéance à ladite date du 2 mars 2001 étant irrecevable faute d'intérêt puisque visant une marque expirée au 1er mars 2001,

* dire subsidiairement que la marque DYAD HEXAGONE a été exploitée de manière réelle et sérieuse pour les services visés par l'action en déchéance,

* débouter la société DYADE de ses demandes,

* dire qu'en adoptant et en exploitant la dénomination DYADE et le nom de domaine dyade.net pour exercer une activité de formation, de conseil, de conduite de projets opérationnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et d'aide à la création d'emplois, la société DYADE a contrefait la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615,

* dire qu'en adoptant cette dénomination et ce nom de domaine, la société DYADE a également porté atteinte aux droits d'exploitation de la marque par la société DYAD HEXAGONE et aux droits de celle-ci sur sa dénomination sociale et son nom commercial, se rendant ainsi coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société DYAD HEXAGONE,

* condamner la société DYADE à verser à Catherine A...et Catherine Z...au titre de la contrefaçon de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615, la somme de 100. 000 euros pour chacune d'elles,

* condamner la société DYADE à verser à la société DYAD HEXAGONE, sur le fondement de la concurrence déloyale perpétrée pendant 12 ans, la somme de 300. 000 euros,

* la condamner, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à justifier de la modification de sa dénomination sociale et de l'inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés,

* la condamner sous la même astreinte à supprimer son site Internet sous le mot incriminé ou tout nom comportant le mot dyad ou dyade,

* la condamner, sous astreinte de 2. 000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, à cesser tout emploi à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit de la dénomination DYADE au titre d'activités de formation, de conseil, de conduite de projets opérationnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et à la création d'emplois et, de manière plus générale, au titre de tous services identiques ou similaires à ceux rentrant dans l'objet social de la société DYAD HEXAGONE,

* dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées,

* ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société DYAD HEXAGONE et aux frais de la société DYADE, le coût de chaque publication ne devant pas excéder la somme de 5. 000 euros H.T.,

* condamner la société DYADE à verser à la société DYAD HEXAGONE, Catherine A...et Catherine Z..., la somme de 30. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 2 avril 2007, par lesquelles la société DYADE, poursuivant la confirmation du jugement rendu le 26 février 2002 par le tribunal de grande instance de Paris, demande à la Cour de :

* juger que les droits afférents à la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 ont expiré le 28 février 2001 à minuit à défaut d'avoir été régulièrement renouvelés, et que, en conséquence,

la société DYAD HEXAGONE est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque,

* juger que Catherine A...et Catherine Z...n'ont jamais exploité sérieusement et à titre de marque leur marque DYAD HEXAGONE, déposée le 1er mars 1991 et enregistrée sous le no 1 647 615 pour désigner les services relevant des classes 35,41 et 42 de la classification internationale, et ce depuis l'enregistrement de cette marque jusqu'en 2001, et qu'elles seront par conséquent déchues de la totalité dans leurs droits sur ladite marque à compter du 28 décembre 1996,

* juger que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l'INPI pour inscription au registre national des marques,

* juger que les faits litigieux antérieurs au 24 octobre 1997 sont prescrits en vertu de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle,

En toute hypothèse,

* juger mal fondée l'action en contrefaçon diligentée à son encontre, en l'absence de tout risque de confusion au sens l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle,

* juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande en concurrence déloyale pour l'usurpation de dénomination sociale et de nom commercial formée pour la première fois en cause appel par la société DYAD HEXAGONE,

* juger que la société DYAD HEXAGONE, Catherine A...et Catherine Z...ne rapportent pas la moindre preuve de leur préjudice prétendument subi tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et juger irrecevables et mal fondées l'ensemble de leurs demandes, les en débouter en conséquence ou leur allouer à tout le moins une réparation purement symbolique,

* lui accorder un délai de six mois compter de la signification de l'arrêt à intervenir si la Cour devait prononcer à son encontre une mesure d'interdiction sous astreinte d'utiliser le signe DYADE,

* condamner la société DYAD HEXAGONE, Catherine A...et Catherine Z...à lui verser la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* Catherine A...et Catherine Z...ont, le 1er mars 1991, déposé une marque DYAD HEXAGONE, enregistrée sous le no 1 647 615 pour désigner en classes 35,41 et 42 les produits et services suivants : aide aux collectivités territoriales et entreprises ; conseils, communication interne et externe, recrutement, formation ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires et de personnel ; engagement de personnel ;

services pour l'organisation des affaires ; organisation et conduite de séminaires ; colloques ; organisation et conduite de congrès et symposiums ; sélections de personnels ;

* cette marque n'a pas été régulièrement renouvelée à son échéance,

* le 15 novembre 1991, elles ont consenti une licence d'exploitation de leur marque à la société DYAD HEXAGONE, ayant une activité de ressources humaines, stratégie et organisation, dont elles sont les associées, qui a été inscrite au registre national des marques le 30 avril 2001, sous le no 00 3281,

* la société DYADE a été constituée en juin 1994 pour exercer une activité de formation, conseil et conduite de projets,

* c'est dans ces circonstances que estimant que les services fournis par cette société étaient identiques à ceux couverts par la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 et par ailleurs qu'elle exerçait la même activité que celle de la société DYAD HEXAGONE celle-ci, en tant que licenciée, Catherine A...et Catherine Z..., en leur qualité de co-proprétaires de la marque précitée, ont assigné la société DYADE en contrefaçon de marque ;

* sur la recevabilité de l'action en contrefaçon :

Considérant que la société DYADE soutient que Catherine A...et Catherine Z...seraient irrecevables en leur action en contrefaçon, dès lors que leurs droits sur la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 sont expirés à compter du 1er mars 2001, faute de justifier du renouvellement régulier de leur marque déposée le 1er mars 1991 ;

Mais considérant que si effectivement Catherine A...et Catherine Z...ne sauraient contester cette situation puisque leur déclaration de renouvellement a été faite hors délai et n'a pas été suivie d'un relevé de forclusion, elles n'en sont pas moins recevables à agir pour la période de validité de la marque, soit jusqu'à la fin du mois de février 2001 ; qu'il convient en outre de relever qu'elles ont engagé la présente instance par assignation en date du 24 octobre 2000 ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarées recevables en leur action en contrefaçon ;

Sur la recevabilité de l'action de la société DYAD HEXAGONE en contrefaçon :

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrit au registre national des marques ;

Or considérant que, en l'espèce, le contrat de licence conclu le 15 novembre 1991 entre Catherine A..., Catherine Z...et la société DYAD HEXAGONE a été inscrit au registre national des marques le 6 août 2001, à une date à laquelle, ainsi que précédemment relevé, les droits afférents à la marque DYAD HEXAGONE étaient, à défaut d'avoir été régulièrement renouvelés, expirés ;

Qu'il s'ensuit que la société DYADE est fondée à soutenir que la société DYAD HEXAGONE, ne pouvant se prévaloir à l'égard des tiers que de la seule qualité de simple utilisatrice de cette

marque, est irrecevable en son action formée au titre de la contrefaçon, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ;

Sur la déchéance de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 :

Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...)

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévus au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. ;

Considérant que, par application du 3ème alinéa du texte précité, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ;

Considérant, en l'espèce, que, en premier lieu, contrairement au moyen tiré par Catherine A...et Catherine Z...de l'irrecevabilité de la société DYADE à agir en déchéance, cette société dispose d'un intérêt manifeste à leur opposer, pour se défendre à l'action en contrefaçon engagée à son encontre, la déchéance de leur marque ;

Considérant, en second lieu, que Catherine A...et Catherine Z...ne sauraient soutenir l'existence d'un contrat judiciaire entre les parties sur les termes du débat soumis à la Cour quant à la période à prendre en considération pour apprécier du bien fondé de la déchéance alléguée ; que, certes, s'il est possible de relever une certaine confusion dans les écritures des parties, voire des erreurs matérielles affectant le jugement déféré, la Cour doit se prononcer au regard des prétentions réciproques des parties telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions et en fonction desquelles ces parties exercent leurs droits à la défense, notamment, par la production aux débats de tous documents de nature à combattre les prétentions adverses ;

Or considérant que, dans ces dernières conclusions signifiées le 2 avril 2007, la société DYADE soutient de manière expresse que la marque litigieuse n'aurait " jamais été exploitée sérieusement depuis son enregistrement jusqu'en 2001 " en sollicitant la déchéance " de la totalité de leurs droits sur ladite marque à compter du 28 décembre 1996 " ; qu'en effet, si le délai de cinq ans visé au texte précité doit être considéré comme commençant à courir lorsque la procédure d'enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI qui est intervenue le 2 août 1991, il convient, en l'espèce, de prendre en considération l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, fixée au 28 décembre 1991 ;

Considérant que, eu égard, à la demande, exempte de toute ambiguïté, présentée par la société DYADE, il appartient à Catherine A...et Catherine Z...de justifier d'une exploitation réelle et sérieuse de leur marque pour la période mentionnée aux dernières conclusions de cette société ;

Et considérant que si peut être assimilé à un usage sérieux celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque, peu important l'absence de contrat de licence régulièrement enregistré, encore faut-il que l'usage revendiqué ne soit pas celui de la dénomination sociale de la société mais celui effectif de la marque en tant qu'elle assure sa fonction qui est de

garantir au consommateur l'identité d'origine du produit ou du service en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance ;

Or considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats par Catherine A...et Catherine Z...que l'exploitation du signe DYAD HEXAGONE l'a été au titre de la dénomination de la société éponyme : correspondances à en-tête de la société, petites annonces désignant cette société comme cabinet de conseil en recrutement ;

Que force est de constater que les brochures versées aux débats devant la Cour n'ont pas date certaine (pièces 6 à 15) ou ne font référence qu'à la dénomination sociale de la société (pièces 16 et 17) ; que, au surplus, parmi les factures dont entendent se prévaloir Catherine A...et Catherine Z...la Cour relève que seule deux factures sont antérieures au 28 décembre 1996 (pièces 20 et 21) de sorte que, outre la circonstance selon laquelle le libellé de ces factures ne permet pas de déterminer si celles-ci concernent effectivement l'exploitation de services visés au dépôt de la marque, celles-ci ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir un usage sérieux et régulier au sens de l'article L. 714-5 précité ; que de même la brochure éditée par l'association SYNERGIES LOCALES (pièces 41,42 et 42 bis) est postérieure à la période concernée ; que, tel est aussi le cas de la brochure éditée à l'occasion de la réunion ANDRHD (pièce 16) qui s'est tenue le 11 décembre 1998 ou encore des pièces relatives au 60ème Congrès des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des collectivités territoriales qui s'est déroulé le 25 octobre 2000 (pièce 30) ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de Catherine A...et Catherine Z...sur la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 ; que, toutefois, il convient de l'infirmier quant à la date de déchéance retenue par le tribunal et de juger que cette déchéance prend effet au 28 décembre 1996 ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que la société DYADE soutient, à bon droit, que, conformément aux dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon engagée par Catherine A...et Catherine Z...à son encontre, pour des faits antérieurs à la déchéance prononcée, est prescrite dès lors que l'acte introductif d'instance lui a été signifié le 24 octobre 2000 ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société DYAD HEXAGONE soutient qu'en adoptant et en exploitant la dénomination DYADE et le nom de domaine dyade. net la société DYADE a porté atteinte à ses droits d'exploitation de la marque DYAD HEXAGONE et aux droits de celle-ci sur sa dénomination sociale et son nom commercial, se rendant ainsi coupable de concurrence déloyale à son égard ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile que l'appel soumet à la Cour le litige qui a été porté devant les premiers juges ; que si l'article 563 du nouveau Code de procédure civile permet aux parties d'invoquer des moyens nouveaux, l'article 564 du même Code leur interdit de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ; que, selon l'article 565, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ;

Or considérant que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne constituent pas, sous des formes différentes, l'exercice d'un même droit et ne tendent pas aux mêmes fins ; que la première a pour fondement l'atteinte à un droit privatif tandis que la seconde sanctionne une faute commise à l'encontre d'une personne qui ne peut justifier d'un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d'une faute distincte de l'atteinte portée à un tel droit ; que, en l'espèce, ces deux actions procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, l'action en concurrence déloyale n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de l'action initiale en contrefaçon ;

Que, contrairement à l'argumentation développée par la société DYAD HEXAGONE l'atteinte alléguée à sa dénomination sociale et à son nom commercial qui, selon elle, caractérise la concurrence déloyale dont elle entend demander réparation n'est pas virtuellement comprise dans les demandes soumises aux premiers juges ; que, par ailleurs et de manière surabondante, il convient de relever que cette société ne produit aucun document de nature à accréditer la thèse selon laquelle une partie de sa clientèle aurait été détournée en raison d'un prétendu risque de confusion entre les dénominations sociales en présence, alors même que les deux sociétés coexistent depuis 1994 ;

Qu'il s'ensuit que la demande formée par la société DYAD HEXAGONE au titre de la concurrence déloyale sera déclarée irrecevable ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société DYAD HEXAGONE, Catherine A...et Catherine Z...ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à la société DYADE une indemnité complémentaire de 15. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la société DYAD HEXAGONE à agir au titre de la contrefaçon et de la date de la déchéance de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615,

Et, statuant à nouveau,

Déclare la société DYAD HEXAGONE irrecevable à agir en contrefaçon de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615,

Dit que la déchéance de la marque DYAD HEXAGONE no 1 647 615 a pris effet au 28 décembre 1996,

Et, y ajoutant,

Dit que l'action en contrefaçon de cette marque pour des faits antérieurs à sa déchéance est prescrite,

Déclare irrecevables les prétentions émises par la société DYAD HEXAGONE au titre de la concurrence déloyale,

Condamne in solidum Catherine A..., Catherine Z...et la société DYAD HEXAGONE à verser une indemnité complémentaire de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Catherine A..., Catherine Z...et la société DYAD HEXAGONE aux dépens d'appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT