

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 MAI 2018

Numéro d'inscription au répertoire général 17/21123

Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/55963

APPELANTES

Société UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LTD

Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

70 South Lambeth Road Londres SW8 1 RL
ROYAUME UNI

Société THE ART NEWSPAPER

Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/O
LUGANO

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034

Assistées de Me Julien HAY, avocat au barreau de PARIS, toque P534

INTIMÉE

SAS ARTCLAIR ÉDITIONS

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
PARIS

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L0056

Assistée de Me Michaël PIQUET-FRAYSSSE, avocat au barreau de PARIS, toque B485

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.

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

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- 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 Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit anglais Umberto Allemandi & Co Publishing Ltd (ci-après la société Umberto Allemandi) et la société de droit suisse The Art Newspaper éditent des revues spécialisées en matière d'art, notamment en langue italienne sous le titre de 'Il Giornate Dell'Arte' et en langue anglaise sous le titre de 'The ... Newspaper'.

Par un contrat du 26 novembre 1993, la société Umberto Allemandi a conclu avec la société ICS, aux droits de laquelle vient la société Artclair Éditions, un contrat comprenant trois volets : un partenariat éditorial, un partenariat publicitaire et la concession d'un droit exclusif d'exploitation. Le présent litige concerne le contrat de concession du droit exclusif d'exploitation qui se décompose comme suit :

- la concession du titre 'Le Journal de l'Art' ou 'Le Journal des Arts' ;
- la concession de la marque semi-figurative 'Le Journal de l'Art' enregistrée le 3 avril 1989 pour désigner des produits et services en classe 16 et 28 au nombre desquels se trouve l'édition de revue ;
- la concession de la marque semi-figurative 'Le Journal des Arts' enregistrée le 29 septembre 1993 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 28 et 41 au nombre desquels se trouvent également l'édition de revues.

Par lettre du 21 mai 2015, la société Umberto Allemandi a indiqué à la société Artclair

Éditions qu'elle résiliait le contrat précité, avec un préavis de six mois.

A la suite de ce courrier, trois contentieux, tous trois engagés par la société Artclair Éditions, encore pendants devant les juridictions du fond et qui sont différents de celui faisant l'objet de la présente instance, se sont fait jour :

- un contentieux sur la durée du préavis : sur demande en référé de la prolongation du préavis, la cour d'appel de Paris a porté ce préavis à deux ans. Cet arrêt a été cassé (Com. 13 septembre 2017, n° 16-13.062) et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- un contentieux, pendant devant le tribunal de commerce de Paris, sur la demande de remboursement des redevances versées par la société Artclair Éditions :

- un contentieux, pendant devant le tribunal de grande instance de Paris, tendant à ce que soit prononcée la déchéance, et subsidiairement la nullité, des droits de la société The Art Newspaper sur les marques Journal des Arts et Journal de l'Art ;

Par acte du 7 juin 2017, les sociétés Umberto ... et The Art ... ont fait assigner la société Artclair Éditions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en demandant que soit prononcée l'interdiction pour cette dernière d'utiliser le signe 'Le Journal des Arts' à titre de marque et de revue d'art ainsi que l'interdiction d'utiliser le nom de domaine lejournaldesarts.fr.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les fins de non recevoir opposées par la société Artclair Éditions ;

- dit que les conditions de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies, la vraisemblance de la contrefaçon n'étant pas établie ;

En conséquence,

- débouté la société The Art Newspaper de sa demande d'interdiction d'exploiter la marque française semi-figurative 'Le journal des arts' n° 93 485 572 à l'encontre de la société Artclair Éditions et de toutes ses demandes subséquentes notamment de provision ;

- déclaré la société The Art Newspaper irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur à l'encontre de la société Artclair Éditions ;

- débouté les sociétés The Art ... et Umberto ... de leur demande d'interdiction fondée sur la concurrence déloyale ;

- condamné solidairement les sociétés The Art ... et Umberto ... à payer à la société Artclair Éditions la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement sociétés The Art ... et Umberto ... aux dépens.

Par déclaration en date du 20 novembre 2017, les sociétés The Art ... et Umberto Allemandi & Co Publishing ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions remises le 29 novembre 2017, les sociétés The Art ... et Umberto ... demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, Sur les fins de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile, 2224 du Code civil instituant une prescription quinquennale de l'action) :

- juger prescrite, et en conséquence irrecevable, l'exception de nullité de la marque n° 93 48 55 78 " Le Journal des Arts " soulevée par la société Artclair Éditions, leur ancien licencié ;

Sur leurs demandes :

- recevoir la société The Art Newspaper, en sa qualité de titulaire de la marque " Le Journal des Arts " et la société Umberto Allemandi & Co Publishing Ltd en sa qualité de responsable de l'activité d'édition internationale et de licence des contenus éditoriaux, en leurs demandes, les en dire bien fondées et en conséquence :

- faire interdiction à la société Artclair Éditions d'utiliser le signe verbal " Le Journal des Arts ", élément de la marque semi-figurative n° 93 48 55 78, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, pour tous les produits et services suivants (classes 9,16, 28 et 41), à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir :

"Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; édition delivres, de revues ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films. Agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ".

- faire interdiction à la société Artclair Éditions d'utiliser le signe " Le Journal des Arts " comme titre d'une revue d'art quels qu'en soient le format et le support, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

- faire interdiction à la société Artclair Éditions d'utiliser le nom de domaine "lejournaldesarts.fr " sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- faire interdiction à la société Artclair Éditions d'utiliser le signe verbal " Le Journal des Arts " sous quelque forme que ce soit, avec ou sans ponctuation, en mots attachés ou non, dans les codes source de l'un quelconque de ses programmes sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Artclair Éditions à verser à la société The Art Newspaper la somme de 100.000 euros à titre de provision ;
- condamner la société Artclair Éditions à verser à la société The Art Newspaper la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Artclair Éditions aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises le 20 mars 2018, la société Artclair demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant,
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, le moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés The Art ... et Umberto Allemandi & Co Publishing Ltd, et, en tout état de cause, rejeter ce moyen ;
- condamner les sociétés The Art ... et Umberto Allemandi & Co Publishing Ltd à lui verser la somme de 15.000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés The Art ... et Umberto Allemandi & Co Publishing Ltd aux entiers dépens de l'instance dont distraction, pour cela concernant, au profit de maître Patricia
... 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Les sociétés The Art ... et Umberto ... demandent que soit jugée prescrite et en conséquence irrecevable l'exception de nullité de la marque 'Le Journal des Arts' soulevée par la société Artclair Éditions.

Contrairement à ce que soutient la société Artclair Éditions qui demande à la cour de 'déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, le moyen' (sic) tiré de la fin de non-recevoir soulevée par ses adversaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En outre, la prohibition des demandes nouvelles, telles que prévue à l'article 564 du code de procédure civile, ne correspond pas à une prohibition des moyens nouveaux, au contraire expressément admis, ainsi que l'indique

l'article 563 du même code. Un moyen n'est donc pas irrecevable parce que nouveau en cause d'appel.

Pour autant, la société Artclair Éditions ne demande pas au présent juge des référés de prononcer sur la nullité de la marque, ce qui excéderait ses pouvoirs. Toute question relative à la validité de la marque, et par conséquent celle relative à la prescription de la demande en nullité de la marque, ne peut relever que de la connaissance du juge du fond.

Aussi n'y a-t-il pas lieu de retenir cette fin de non-recevoir dès lors qu'elle est opposée à une demande qui n'est pas formulée.

Sur les demandes des appelantes fondées sur l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

Cet article dispose en son premier alinéa : 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.'

Ainsi qu'il résulte de cette dernière phrase, il appartient aux appelantes de rapporter les éléments de preuve rendant vraisemblable qu'il est porté une atteinte à leurs droits.

En premier lieu, il est établi que la société The Art Newspaper est propriétaire des marques semi-figuratives constituées des formes verbales 'Le journal de l'art' et 'Le journal des arts' ainsi que d'un dessin. La marque semi-figurative 'Le Journal des Arts' est enregistrée à l'INPI sous le n° 93 485 578 et appartient à la société The Art Newspaper.

Pour s'opposer aux demandes des appelantes, la société Artclair Éditions soulève ce qu'elle indique être une vraisemblable inopposabilité de la marque en raison de sa déchéance, une vraisemblable nullité de la marque pour défaut de distinctivité et une absence vraisemblable de la contrefaçon alléguée.

S'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la marque et son éventuelle déchéance, il demeure de son office d'examiner si les moyens susceptibles d'être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l'atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable.

S'agissant de la déchéance invoquée, la société Artclair Éditions indique que la société The Art Newspaper encourt une déchéance, en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, pour n'en avoir pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Il n'est pas contesté que la société Artclair Éditions exploite depuis plus de cinq ans et de

manière ininterrompue la revue 'Le Journal des Arts' sans l'élément figuratif qui constitue en partie la marque semi-figurative.

Le fait que la société Artclair Éditions ait souscrit le contrat de licence n'est pas un obstacle en soi à ce qu'elle puisse invoquer une déchéance à l'égard de la société The Art Newspaper, désormais seule titulaire de la marque semi-figurative 'Le Journal des Arts'. En effet, le contrat de licence a été souscrit auprès de la société Umberto Allemandi. N'ayant eu de rapports contractuels qu'avec la société Umberto Allemandi qui est la société qui lui a adressé la lettre de résiliation du 21 mai 2015 et en l'absence de preuve rapportée par les appelantes de ce que la société The Art Newspaper était devenue la cocontractante de la société Artclair Éditions, c'est à bon droit que celle-ci indique que l'absence d'usage sérieux de la marque semi-figurative 'Le Journal des Arts' prive les sociétés The Art ... et Umberto ... du caractère vraisemblable de l'atteinte à leurs droits.

Au surplus, n'utilisant pas l'élément figuratif de la marque déposée mais le seul élément verbal 'Le Journal des Arts', la société Artclair Éditions fait état d'un moyen de nullité de la marque suffisamment sérieux pour que ses adversaires échouent à rapporter une atteinte vraisemblable à leurs droits. En effet, en raison du caractère générique de cette dénomination qui ne recèle qu'une description neutre en termes usuels de l'objet de la revue, la société Artclair Éditions établit que le contentieux, pendant devant le juge du fond, sur la nullité de la marque en application de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle procède de moyens suffisamment sérieux pour que les sociétés The Art ... et Umberto ... ne soient elles-mêmes pas en mesure de faire valoir une atteinte vraisemblable à leurs droits.

Enfin, comme il vient d'être indiqué, la société Artclair Éditions n'utilise pas l'élément figuratif de la marque dont la société The Art Newspaper est propriétaire. Elle n'en utilise que l'élément verbal. Sur ce seul élément, le premier juge a relevé à juste titre que la typographie utilisée diffère, dans sa police, sa couleur et l'usage de lettres capitales de celle figurant sur la marque déposée de sorte que l'imitation de marque, telles que prévue l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, fait l'objet d'une contestation dont le caractère sérieux prive de vraisemblance l'atteinte alléguée par les sociétés The Art ... et Umberto ... à leurs droits.

Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes des sociétés The Art ... et Umberto ... en ce qu'elles étaient formées sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Sur les demandes des appelantes fondées sur l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile :

Les sociétés The Art ... et Umberto ... invoquent l'application de l'article 809 du code de procédure civile, qui dispose en son premier alinéa, que le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, les sociétés The Art ... et Umberto ... n'évoquent pas expressément de trouble manifestement illicite mais consacrent un développement au dommage imminent résultant, selon elles, de l'édition de la revue 'Le Journal des Arts' par la société Artclair Éditions.

Sur le dommage imminent :

S'agissant du dommage imminent, celui-ci s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com. 13 avril 2010, n° 09-14.386).

En l'espèce, les appelantes font valoir qu'elles risquent de perdre de manière définitive la notoriété du titre et de la marque 'Le Journal des Arts', notoriété qui serait attachée à elles.

Cependant, la parution de la revue 'Le Journal des Arts' se prolonge en dépit d'une résiliation intervenue par un courrier du 21 mai 2015 qui a fixé un préavis de six mois, contesté en justice. Au jour de l'introduction de l'instance en référé, par un acte du 7 juin 2017, plus de deux années s'étaient déjà écoulées depuis l'envoi de la lettre de résiliation.

Aussi les sociétés The Art ... et Umberto ... ne rapportent-elles pas la preuve de ce que la prolongation de l'édition de la revue 'Le Journal des Arts' par la société Artclair Éditions procéderait d'un dommage qui ne serait pas encore consommé.

Sur le trouble manifestement illicite :

S'agissant du trouble manifestement illicite, les sociétés The Art ... et Umberto ... ne l'invoquent pas expressément. Elles font cependant état d'un risque de confusion résultant de la contrefaçon de marque par imitation et de la concurrence déloyale.

En considérant que l'invocation d'un tel risque se rattacherait à un trouble manifestement illicite, il convient d'observer que le principe même d'une contrefaçon de marque se heurte à une incertitude avérée tant que le juge du fond n'a pas statué à cet égard, ainsi qu'il a été vu précédemment. Alors que le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente d'une règle de droit par l'auteur du trouble allégué, il n'est pas établi que l'édition de la revue 'Le Journal des Arts' par la société Artclair Éditions procède d'une méconnaissance d'un droit de marque pour lequel aucune déchéance ni aucune nullité ne seraient raisonnablement encourues.

Aussi les sociétés The Art ... et Umberto ... ne rapportent-elles pas davantage subir un trouble manifestement illicite.

Sur la demande de provision :

Même si le premier juge a, dans le dispositif de l'ordonnance attaquée, débouté la société The Art Newspaper 'de toutes ses demandes subséquentes notamment de provision', il est constant qu'aucune demande de provision n'avait été formulée en première instance. Au demeurant, l'exposé du litige de l'ordonnance attaquée ne mentionne aucune demande à ce titre.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par leur adversaire tirée de la nouveauté de leur demande de provision en cause d'appel, la société The Art Newspaper expose que l'arrêt

de cassation intervenu pendant le cours de l'instance d'appel (Com. 13 septembre 2017, n° 16-13.062) constituerait une circonstance nouvelle justifiant désormais cette demande.

Cependant, par cet arrêt, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait fixé à une certaine durée, comme devant courir jusqu'au 20 mai 2017, la durée du préavis applicable aux sociétés The Art ... et Umberto Cette décision étant cassée, la durée du préavis demeure à fixer par la cour d'appel de renvoi, ce qui ne constitue aucunement la survenance ou la révélation d'un fait, tel que prévu à l'article 564 du code de procédure civile, qui serait de nature à justifier la recevabilité de cette demande de provision formée pour la première fois en cause d'appel.

Aussi convient-il d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Artclair Éditions et de déclarer irrecevable cette demande de provision.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés The Art ... et Umberto ... ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Déclare irrecevable la demande de provision formulée par la société The Art Newspaper ;

Condamne les sociétés The Art ... et Umberto ... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés The Art ... et Umberto ... à verser à la société Artclair Éditions la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière

La présidente