

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22651 -

Décision déferée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11251

APPELANTE

SARL Delage X.

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343 040 333

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Représentée par Me Anne N-O de la SCP N O, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Bénédicte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0577

INTIMÉES

Madame T U X

Née le [...] à VICHY

de nationalité britannique

Retraitée

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Valérie PROVOST-DUPONCHEL de la SCP L M, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1840

SAS DENTY

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 535 322 978

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Valérie PROVOST-DUPONCHEL de la SCP L M, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1840

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme E F

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 David PEYRON, Président de chambre et par E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Madame T-U X est la petite-fille de monsieur G H, homme d'affaires qui s'était associé à I C, lequel avait donné son nom à la marque de véhicules automobiles qu'il avait fondée. Elle expose que son grand-père avait apporté un important secours financier à ce constructeur automobile lors de son dépôt de bilan en 1935, et s'était alors porté acquéreur de la marque automobile Delage dont il fut le dernier titulaire.

Elle est titulaire de la marque de l'Union Européenne déposée le 21 juin 2000 dans le domaine de la maroquinerie, des articles vestimentaires et des chaussures en classes 18 et 25, marque renouvelée le 9 janvier 2011.

La société française DENTY, immatriculée le 3 novembre 2011, a pour objet 'la création, production, commercialisation de produits de qualité, articles de voyages, sacs, articles de mode, luxe, maroquinerie ou articles de peaux ou fourrures de toute nature, vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, horlogerie, produits cosmétiques, de beauté ou de soins, articles de loisirs'.

Cette société, qui bénéficie d'une licence exclusive sur la marque européenne Delage, indique vendre sous cette marque des articles de maroquinerie, des sacs à main, des vêtements, des cosmétiques. Elle est titulaire des noms de domaine suivants :

- delageparis.com, réservé le 22 décembre 2011
- delage1905.com, réservé le 22 mars 2012
- delage1905.fr, réservé le 30 juillet 2012

La société X. BUREAU D'ETUDES fondée en 1987, avait initialement pour activité 'la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de décoration, le commerce de tous tissus, de meubles et antiquités ; le négoce et la fabrication de bijoux, pierres et objets précieux'.

Le 15 janvier 2001, elle a changé sa dénomination sociale en X. et étendu son objet social à 'la création, fabrication, commerce de tous articles de mode, bagages et objets décoratifs, en particulier tissus, vêtements et accessoires, maroquinerie, bijoux et objets précieux'.

Elle exploite un fonds de commerce de chaussures et d'articles de maroquinerie de luxe à destination d'une clientèle féminine, dans une boutique du [...] à Paris, sous l'enseigne Delage

Elle revendique venir à la suite de la société D SA, qui fabriquait des chaussures de luxe, société aujourd'hui liquidée, et aurait bénéficié d'une licence sur la marque Delage Paris, marque qui n'a pas été renouvelée.

Elle explique que monsieur J K, président de la société D SA, était aussi gérant de la société KRONIK, laquelle avait acquis la marque Delage Paris, et l'avait donné le 10 octobre 2001 en licence à la société Delage X..

La société Delage X est titulaire des noms de domaine suivants :

- Delage-paris.com, réservé le 15 novembre 2006
- Delage -paris.fr, réservé le 15 novembre 2006
- Delage-x.fr, réservé le 2 mai 2014

- Delage-x.com, réservé le 2 mai 2014

- Delage-x.eu

La société Delage X. a déposé le 8 février 2013 à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque complexe pour désigner les produits suivants 'cuir et imitation du cuir' (classe 18) et 'vêtements, chaussures, chapellerie' (classe 25), sous le numéro 13/3981386.

A la suite d'un recours de la société DENTY initié le 30 avril 2013, l'INPI a présenté le 9 septembre 2013 un projet de décision faisant en partie droit à l'opposition, pour les vêtements, chaussures, chapellerie.

La société Delage X. a alors introduit une demande en déchéance de la marque européenne Delage dont madame X est titulaire, devant l'EUIPO.

A la suite de la décision de la division de l'annulation de l'EUIPO du 15 octobre 2014 prononçant une déchéance partielle, et de la décision de la chambre des recours du 26 octobre 2015, la marque européenne Delage n°1717172 porte désormais sur les produits suivants :

- classe 18 : articles en cuir ou en imitations du cuir, à savoir articles de maroquinerie ; sacs, sacs à main, sacs à bandoulière.

- classe 25 : chemisiers, chemises, articles de chaussures.

La société DENTY a fait constater que la société Delage X. proposait dans son magasin de la rue de Valois à Paris des sacs à main.

Par acte du 29 juillet 2015, madame X et la société DENTY ont assigné la société Delage X. en contrefaçon de marque et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la société DENTY recevable à agir,

- dit que la société Delage X. s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'union européenne C dont madame X est titulaire, du fait de son usage dans sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne mais non par le dépôt de la marque 'Delage X.',

En conséquence,

- fait interdiction à la société Delage X. de poursuivre l'usage de la marque C dans son enseigne et son nom commercial dans le délai de 3 mois à compter de la signification,

- ordonné à la société Delage X. de modifier sa dénomination sociale dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné le transfert des noms de domaine C paris.com, C paris.fr, Delage X..fr, Delage X..com, Delage X..eu à la société DENTY aux frais de la défenderesse,
- condamné la société Delage X. à payer à la société DENTY la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à l'image de la marque subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et rejeté la demande au titre du préjudice commercial,
- rejeté l'intégralité de la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- dit n'y avoir lieu à la publication du dispositif du jugement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné la société Delage X. à payer à la société DENTY la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Delage X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me L M, comprenant les frais de saisie contrefaçon.

La société Delage X. a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2016.

Par conclusions du 1er octobre 2018, la société Delage X. demande à la cour de :

- réformer le jugement du 22 septembre 2016,
- infirmer le jugement du 22 septembre 2016, en ce qu'il a :
- déclaré la société DENTY recevable à agir,
- dit que la société Delage X. s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'union européenne C dont madame X est titulaire, du fait de son usage dans sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne
- fait interdiction à la société Delage X. de poursuivre l'usage de la marque C dans son enseigne et son nom commercial
- ordonné à la société Delage X. de modifier sa dénomination sociale
- ordonné le transfert des noms de domaine C-paris.com, C-paris.fr, C-D.fr, C-D.com, C-D.eu à la société DENTY aux frais de la société Delage X.

- condamné la société Delage X. à payer à la société DENTY la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'image de marque subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre

Et statuant à nouveau,

A titre préliminaire

- juger la société Delage X. recevable à agir en nullité du contrat de licence du 26 octobre 2011,
- prononcer la nullité du contrat de licence du 26 octobre 2011
- juger la société DENTY dépourvue de qualité à agir et irrecevable en ses demandes

A titre principal

- dire que la société Delage X. bénéficie d'une antériorité sur le nom commercial et l'enseigne C
- dire que madame X et la société DENTY ne peuvent s'opposer à l'utilisation de la dénomination sociale Delage X.
- dire que la société Delage X. n'a pas commis d'actes de contrefaçon au préjudice de madame X et la société DENTY

En conséquence,

- débouter madame X et la société DENTY de l'intégralité de leurs demandes;

A titre subsidiaire,

- débouter madame X et la société DENTY de leurs demandes indemnitaires ;
- confirmer le jugement du 22 septembre 2016, en ce qu'il a :
 - / dit que la société Delage X. ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'union européenne C dont Madame X est titulaire, du fait du dépôt de la marque « Delage X.»
- rejeté la demande de la société DENTY au titre du préjudice commercial
- rejeté l'intégralité des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
- dit n'y avoir pas lieu à la publication du dispositif du jugement

En tout état de cause

- condamner madame X et la société DENTY à payer à la société Delage X. une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame X et la société DENTY aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP N O sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 14 septembre 2018, la société DENTY et madame X demande à la cour de:

- rejeter les demandes, fins et conclusions de l'appelante
- rejeter les pièces adverses dépourvues de dates certaines, de force probante
- recevoir les Intimées en l'ensemble de leurs demandes, les dire recevables et bien fondées et y faisant droit ;
- confirmer le jugement du 22 septembre 2016 en ce qu'il a :
 - Déclaré la société DENTY recevable à agir
 - Dit que la société Delage X. s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'Union Européenne Delage dont Mme X est titulaire du fait de son usage dans sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne
 - Fait interdiction à la société Delage X. de poursuivre l'usage de la marque
 - C dans son enseigne et son nom commercial
 - Ordonné le transfert des noms de domaine C-paris.com, C-paris.fr, C-D.fr, C-D.com, C-D.eu à la société DENTY aux frais de la société Delage X.
 - Condamné la société Delage X. à payer à la société DENTY, la somme de euros 5 000 à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte à l'image de marque subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre

Et statuant à nouveau

- juger la société Delage X. irrecevable à agir en nullité du contrat de licence du 26 octobre 2011
- rejeter la demande en nullité du contrat de licence du 26 octobre 2011
- juger que la société DENTY a la qualité à agir et est recevable en ses demandes
- infirmer le jugement du 22 septembre 2016 en ce qu'il a :

- Omis de retenir la société Delage X. s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque de l'Union Européenne C dont Madame X est titulaire, du fait du dépôt de la marque C

- R S

- rejeté la demande de la société DENTY au titre du préjudice commercial

- sous évalué le préjudice moral subi par la société DENTY

- rejeté l'intégralité des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire

- dit n'y a avoir pas lieu à la publication du dispositif du jugement

En tout état de cause :

- prononcer la nullité du dépôt de marque Delage X.,

- ordonner l'inscription de cette annulation au Registre National des marques aux frais de l'appelante, dans les 10 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir

- déclarer qu'en cas de manquement de l'appelante, les intimées pourront procéder à cette inscription aux frais de l'appelante

- condamner l'appelante à verser à la société DENTY la somme de €200 000 au titre de son préjudice moral

- condamner l'appelante à verser à la société DENTY la somme de €770 400 au titre de son préjudice économique

- condamner l'appelante à verser à la société DENTY la somme de €100 000 en réparation des actes de contrefaçon du fait du dépôt de marque litigieux

- condamner l'appelante pour concurrence déloyale, en lui faisant notamment interdiction d'utiliser la même couleur bleu pour emballer, présenter ses produits, en magasins, sur

- internet et dans ses points de vente condamner l'appelante à verser aux intimées la somme de €200 000 au titre de la concurrence déloyale

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix des Intimées, dans dix journaux ou publications professionnelles, aux frais de la société Delage X., sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 6.000 €HT ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix des Intimées, sur les réseaux sociaux utilisés par la société Delage X. (INSTAGRAM, Z et A), aux frais de la société Delage X., sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 3 500 €HT ;

- condamner l'appelante à payer aux intimées la somme de €10 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Etevenard.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2018.

MOTIVATION

Sur le rejet des pièces de la société Delage X.

Madame X et la société DENTY sollicitent le rejet de nombreuses pièces versées par la société Delage X., comme dépourvues de dates certaines, de force probante.

Si les intimées procèdent à l'examen des pièces querellées dans le corps de leurs conclusions, elles n'ont pas listé dans le dispositif de celles-ci les pièces qui devraient être écartées.

Le défaut de force probante, ou de dates certaines, ne saurait fonder la mise à l'écart des pièces en cause. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande, mais la cour appréciera la force probante des pièces en cause.

Sur la nullité du contrat de licence et l'irrecevabilité à agir de la société DENTY

La société Delage X. relève que le contrat de licence dont se prévaut la société DENTY a été signé 8 jours avant que cette société ne soit immatriculée, de sorte qu'elle n'avait pas d'existence légale. Elle soutient que le contrat a été signé non au nom de la société en formation mais de la société DENTY, et qu'il s'agit d'une cause de nullité absolue pouvant être soulevée par toute personne intéressée. Elle soutient que la société DENTY ne peut agir, et que la réitération de ce contrat de licence le 30 septembre 2013 a été réalisée pour les besoins de la cause. Elle ajoute, subsidiairement, que la société DENTY ne pouvait, selon les termes même du contrat, agir à titre principal.

Madame X et la société DENTY soutiennent que la société DENTY est recevable à agir, même si le contrat de licence a été signé avant la fin des formalités d'inscription de la société, et ajoutent notamment qu'un second contrat de licence a été signé en 2013, dont la validité n'est pas contestée, de sorte que la société DENTY est parfaitement recevable à agir.

Elles contestent l'interprétation du contrat faite par la société Delage X..

SUR CE

Si la société Delage X. relève que le premier contrat de licence intervenu entre madame X et la société DENTY date du 26 octobre 2011 soit antérieurement à l'immatriculation de la société DENTY intervenue le 3 novembre 2011, un second contrat de licence a été conclu

entre les mêmes parties le 30 septembre 2013, dont la validité n'est pas contestée, et qui a été régulièrement enregistré auprès de l'OHMI le 20 novembre 2013.

Il n'est pas établi que ce contrat aurait été rédigé pour des raisons d'opportunité, car la société Delage X. soulevait dans le cadre de l'opposition de la société DENTY devant l'INPI à l'enregistrement de la marque 'Delage X.' son irrecevabilité à agir au vu de la nullité du contrat de licence de 2011, puisque l'INPI a estimé que la société DENTY était recevable à agir sur le seul fondement du contrat de 2011.

La société Delage X. ne justifie pas que ce contrat de licence de 2013 doive être annulé ou écarté des débats.

Son article 5.3 prévoit que 'les actions seront engagées au nom de la concédante, en tant que titulaire des marques, et la licenciée pourra intervenir durant la procédure'.

En l'espèce, Madame X et la société DENTY ont ensemble assigné la société Delage X. devant le tribunal de grande instance de Paris, et les dispositions de l'article précité n'empêchent pas la société DENTY d'agir lorsqu'elle le fait en présence et conjointement avec la titulaire de la marque.

La titulaire de la marque étant demanderesse à la procédure, la société DENTY sa licenciée pouvait agir avec elle dès l'engagement de la procédure, la délivrance de l'assignation à la demande à la fois de la titulaire de la marque et de sa licenciée établissant du reste l'accord de la titulaire pour l'intervention à ses côtés de sa licenciée.

Aussi il convient de confirmer le jugement qui a déclaré la société DENTY recevable à agir.

Sur les droits antérieurs revendiqués par la société Delage X.

La société Delage X. rappelle l'histoire de la société D SA, créée en 1990 et qui a déposé la même année la marque Delage Paris pour désigner des chaussures de dames et sacs à mains. Elle explique qu'il a été ensuite décidé de transférer l'activité C à une autre entité et que la marque Delage Paris a été cédée à la société KRONIK, laquelle en a concédé le droit d'usage à la société Delage X. (monsieur J K étant à la fois associé de la société D SA, de la société Delage X. et gérant de la société KRONIK) ; de même la société Delage X. a repris le stock d'usine de la société D SA, le personnel de sa D de la rue de Valois ainsi que le bail. Elle en déduit que la 'maison C' existait avant le dépôt de la marque de madame X, que la marque Delage Paris a été exploitée de façon continue, que la dénomination Delage X. a été adoptée en 2001 pour reprendre l'activité C et qu'elle s'est placée dans la continuité de cette histoire.

Elle affirme que les pièces versées -qu'elle détaille - établissent cette poursuite de l'activité C, et conteste avoir cherché à entretenir la confusion avec la société D SA.

Elle soutient que le nom commercial et l'enseigne qu'elle exploite pré-existaient aux droits invoqués par les intimées, que ce nom commercial est utilisé depuis 1990 de façon continue, et que les noms de domaine sont le prolongement de l'enseigne Delage

Elle considère que la dénomination sociale Delage X. est antérieure à la date d'enregistrement de la marque européenne Delage, même si elle est postérieure à la date du dépôt de cette marque.

Madame X et la société DENTY relèvent que la société Delage X. tente de se présenter comme venant aux droits de l'ancienne société D SA, qui a été liquidée sans reprise, et critiquent la crédibilité des pièces versées par l'appelante. Elles soutiennent que l'appelante essaie de faire un amalgame avec les pièces venant de la société D SA. Elles dénoncent l'absence de date certaine et de force probante des pièces versées.

Sur ce

La société D SA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2003.

Elle était titulaire de la marque Delage Paris n°1738753 enregistrée notamment pour des chaussures de dames et de sacs à mains, qui n'a pas été renouvelée.

Il n'est pas versé d'acte de cession de droits, d'actifs ou de fonds de commerce, de cette société D SA au profit de la société Delage X..

Si l'appelante fait état de plusieurs pièces sur lesquelles elle s'appuie pour soutenir que la marque Delage Paris avait été cédée à la société KRONIK, il n'est pas justifié d'un enregistrement de la cession de la marque Delage Paris, ni d'un contrat de cession de marque conclu entre la société D SA et cette société KRONIK.

L'avance de trésorerie établie le 12 septembre 2000, par laquelle la société KRONIK aurait effectué un prêt au profit de la société D SA réglé soit par le remboursement intégral au 30 septembre 2001 soit par la cession de la marque C ne saurait établir que la cession de la marque C est régulièrement intervenue, quand bien même cette pièce est confortée par un détail des comptes de la société KRONIK faisant apparaître la marque C au titre de ses immobilisations incorporelles, et par plusieurs pièces selon lesquelles la société Delage X. aurait versé des redevances à la société KRONIK pour l'utilisation de la marque C, conformément à un contrat de redevance daté du 10 octobre 2001 entre les sociétés KRONIK et Delage X..

En effet, outre que ce contrat de redevance est des plus brefs, il ne précise pas le numéro de la marque en cause et vise seulement la marque C alors que la marque en cause est Delage Paris. Il en est de même pour les autres actes versés, y compris l'avance de trésorerie.

Il n'est pas justifié de l'enregistrement du transfert de propriété de cette marque Delage Paris au profit de la société KRONIK, ni de l'enregistrement de ce contrat de redevance au registre national des marques.

Le détail des comptes de la société Delage X. (pièces 36 et 37 appelante) montrant le paiement au profit de la société KRONIK d'une redevance ne porte pas de date certaine ni trace d'une quelconque authentification, ces pièces ne sauraient être corroborées par le rapport

de gérance de la société Delage X. du 22 février 2004, pièce non signée et qui ne porte pas de date certaine.

Les pièces versées sont insuffisantes à justifier du rachat par la société KRONIK de la marque Delage Paris, même si un courrier de la société Delage X. du 7 mars 2001 (pièce 34 appelante) fait état de ce rachat, ce d'autant que l'avance de trésorerie prévoyant la possibilité d'une telle vente de la marque C prenait fin au plus tard le 30 septembre 2001, et qu'il n'est pas justifié que cette cession soit déjà intervenue le 7 mars 2001.

Le bail commercial du local sis au [...], Paris 1er, a été conclu le 20 décembre 2000 entre la banque de France, bailleur, et la SA C, à laquelle ont été adressés les avis d'échéance en 2001 et 2002. Le fait que les échéances aient été adressées en 2003 à la société Delage X., qui a reçu un acte de congé du bailleur avec offre de renouvellement du bail le 30 novembre 2016, ne saurait suppléer l'absence de tout acte de reprise du bail, initialement conclu par la société D SA, par cette société.

Le jugement a également relevé que le transfert des salariés de la société D SA vers la société Delage X. était démenti par le compte-rendu de fin de mission du mandataire liquidateur de la société D SA, son rapport listant les salariés de cette société affectés par la liquidation judiciaire, et la reprise d'une seule employée par la société Delage X. apparaît insusceptible de justifier du transfert revendiqué.

L'appelante produit de nombreuses pièces relatives à la société D SA liquidée, lesquelles sont dénuées d'intérêt dans le présent litige, ou privées de force probante du fait de l'absence de datation certaine.

Le courrier du 15 mars 2001 adressé par monsieur J K, président de la société D SA, à monsieur B de la société Delage X., dont monsieur J K est également co-gérant (pièce 2 appelante), faisant état de la cession du stock de chaussures à sa valeur comptable et de la cession gracieuse du fichier client et du fonds de commerce et la D, ne saurait suffire à établir la réalité de la cession de ce stock et de ce fonds de commerce, étant au surplus relevé qu'aucun état du stock en cause n'est produit.

Le fait que ce courrier soit présenté comme une réponse à une lettre du 7 mars 2001 de monsieur X., gérant de la société Delage X., ne peut le corroborer utilement, monsieur B étant également administrateur de la société D SA, de sorte qu'il est aussi intéressé à la procédure.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le transfert de l'activité C revendiquée par la société Delage X. n'était pas établi, celle-ci échouant à établir qu'elle peut succéder dans les droits de la société D SA et bénéficier d'une suite sur la marque C de cette société liquidée.

Sur la dénomination sociale Delage X.

La société Delage X. soutient que l'adoption de sa dénomination sociale est intervenue avant la publication de la marque européenne et avant la publication de son dépôt, ce qui justifie que le jugement soit réformé.

Les intimées soulignent que le dépôt de la marque communautaire a précédé la nouvelle dénomination sociale de l'appelante, et relèvent que l'article L712-1 dispose qu'un enregistrement de marque produit ses effets à compter de la demande. Elles contestent les éléments produits par l'appelante sensés démontrer son activité sous cette dénomination sociale avant la publication du dépôt de la marque communautaire de madame X. Elles ajoutent, si la nouvelle dénomination sociale de l'appelante était admise, celle-ci devrait alors verser à madame X une indemnité pour tous faits d'exploitation.

SUR CE

La marque européenne Delage n°1717172 dont est titulaire madame X a été déposée le 21 juin 2000, cette demande a été publiée le 9 avril 2001, et cette marque a été enregistrée le 31 décembre 2001.

Le changement de dénomination sociale de la société X. BUREAU D'ETUDES en Delage X. a été décidé par délibération de l'assemblée générale de cette société du 15 janvier 2001, publiée le 2 mars 2001.

L'article 46 du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire prévoit que 'la durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande', et l'article 9-3 que 'le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque'.

En l'espèce, la société appelante avait adopté comme dénomination sociale X. avant la publication de l'enregistrement de la marque européenne Delage n°1717172 de madame X, de sorte que cette marque ne lui était pas opposable au moment de ce changement de dénomination sociale.

Par conséquent, il convient sur ce point de réformer le jugement, qui a retenu que l'adoption de la dénomination sociale Delage X. constituait une contrefaçon de la marque communautaire Delage n°1717172.

Par ailleurs, les intimées ne peuvent faire état de la faiblesse des pièces produites pour justifier de l'activité réellement exercée par la société Delage X. sous cette appellation avant la publication de l'enregistrement de la marque européenne Delage n°1717172 pour contester le droit qu'elle avait alors acquis sur cette appellation.

L'article 9.3 du règlement précité prévoit notamment que 'toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci'.

Cependant, les faits en cause ne portent que sur la dénomination sociale de la société Delage X., et ce seul usage – à l'exclusion de tous autres – ne justifie pas qu'elle soit condamnée au versement d'une indemnité au profit de la titulaire de la marque communautaire.

Sur le nom commercial et l'enseigne

L'appelante soutient que le nom commercial C est utilisé depuis 1990 de façon continue, que l'enseigne a été transférée et qu'elle l'exploite toujours. Elle ajoute que ce nom commercial et cette enseigne sont considérés sur le territoire français comme des droits antérieurs de portée locale, de sorte que les intimées ne peuvent s'opposer à leur usage, et qu'il en est de même s'agissant des noms de domaine.

Les intimées avancent que les droits de l'appelante sur les nom commercial et enseigne sont postérieurs à la marque communautaire, et qu'elle cherche à créer une confusion avec l'activité de la société D SA liquidée. Elles insistent sur l'impossibilité pour l'appelante de se prévaloir d'une marque antérieure au dépôt de sa marque Delage X. en 2013.

SUR CE

Les pièces versées par la société Delage X. appelante, susceptibles de justifier d'un usage commercial ou de l'enseigne C, témoignent de l'activité déployée précédemment par la société D SA. Cependant, l'appelante ne peut soutenir à l'appui de ses prétentions que le nom commercial C est utilisé de façon continue depuis 1990, alors que ce n'était pas elle qui en assurait l'exploitation précédemment mais la société D SA, désormais liquidée, et aux droits de laquelle l'appelante ne peut prétendre succéder.

Le fait qu'elle ait installé son point de vente à la dernière adresse à laquelle la société D SA avait transféré le sien avant sa liquidation ne lui permet pas de profiter de l'enseigne et du nom commercial de celle-ci, ni de faire état à son bénéfice du rayonnement de l'enseigne et du nom commercial de la société D SA sur lesquels elle ne dispose pas de droits.

L'appelante ne justifie pas avoir elle-même exploité, avant la publication de l'enregistrement de la marque européenne n°1717172, le signe Delage comme nom commercial ou comme enseigne.

L'article 9.1 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire prévoit notamment que

'La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

- a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;'

L'article L 717-1 prévoit notamment que la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Le procès-verbal du 5 janvier 2016 établit qu'au [...] 75001 PARIS -soit l'adresse de l'établissement secondaire et du point de vente de la société Delage X.- sont empilées en vitrine d'un magasin des boîtes de chaussures dont le couvercle porte l'inscription Delage, que sur un carreau de la vitrine figure l'inscription Delage ; l'huissier de justice a aussi observé une vitrine du R S -dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'autre vitrine du même magasin – portant l'inscription Delage, dans laquelle étaient présentés des chaussures et éléments d'habillement. Il a enfin relevé qu'étaient présentés sur les étagères du magasin des sacs en cuir ou d'aspect cuir.

Par conséquent, il est établi que la société Delage X. utilise comme enseigne et nom commercial un signe identique à la marque communautaire n°1717172 pour présenter à la vente des produits identiques à ceux visés par cette marque.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la contrefaçon par reproduction était constituée pour le nom commercial et l'enseigne.

Sur le dépôt de la marque Delage X.

Les intimées sollicitent la réformation du jugement s'agissant du dépôt de la marque 'Delage X.', qui devait selon elles être déclarée contrefaisante, car il existait une volonté d'en faire usage dans la vie des affaires, et ajoutent que cette marque est exploitée effectivement. Elles font état du caractère dominant du signe Delage dans Delage X., et de l'identité des produits, pour en déduire l'existence d'un risque de confusion. Elles demandent que ce dépôt soit reconnu comme constituant une contrefaçon, et que soit prononcée sa nullité.

La société Delage X. déclare n'avoir jamais exploité la marque 'Delage X.', et qu'aucune ligne de produit n'est proposée sous cette marque. Elle demande donc de confirmer le jugement sur ce point.

SUR CE

Comme précédemment indiqué, l'appelante a déposé le 8 février 2013 à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque complexe Delage X. sous le numéro 13 3981386 pour désigner les produits 'cuir et imitation du cuir' (classe 18) et 'vêtements, chaussures, chapellerie' (classe 25), et l'INPI a présenté le 9 septembre 2013 un projet de décision faisant en partie droit à l'opposition, pour les vêtements, chaussures, chapellerie.

Ce dépôt de marque par la société Delage X. s'inscrit dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Il intervient donc nécessairement dans une perspective économique, quand bien même la société Delage X. relève qu'aucune ligne de produit n'est proposée sous cette marque.

Dans le signe en cause, le terme Delage est dominant, en ce qu'il occupe la place centrale et est écrit dans une taille de police plus importante que R S, écrit en lettres bâton et placé sous le signe Delage Le signe Delage est également écrit en lettres anglaises, ce qui le distingue encore de R S, qui n'est pas distinctif en ce qu'il fait référence à un endroit de Paris, de sorte que le consommateur sera amené à penser qu'il s'agit de la désignation du lieu de vente des produits de la marque Delage

Il ressort de plus des procès-verbaux et pièces que le signe Delage écrit en lettres anglaises comme sur le dépôt contesté figure sur les vitrines du point de vente de la société Delage X. et sur les boîtes de chaussures qui y sont proposées.

Au surplus, la société Delage X. a fait usage sur les réseaux sociaux des signes constituant la marque en cause, en associant 'delageparis Jardin du R-S' ou ...'C au R S'.

Les produits pour lesquels cette marque a été déposée sont identiques, ou quasiment identiques, à ceux visés par la marque antérieure Delage

Il s'en suit qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques, de sorte que le dépôt par la société Delage X. de la marque Delage X. constitue une contrefaçon de la marque C n°1717172.

Aussi, le dépôt de la marque Delage X. sera annulé, et la radiation de la marque sera inscrite au registre national des marques, comme indiqué dans le dispositif.

Sur la réparation de la contrefaçon

Les intimées font état du préjudice moral subi par la société DENTY du fait de la banalisation de la marque, et de son préjudice économique du fait de la commercialisation par l'appelante de produits revêtus du signe Delage pour proposer des produits identiques.

La société Delage X. souligne l'importance des sommes sollicitées par les intimées, et le fait retenu par le tribunal, que la société DENTY ne rapportait la preuve ni de son préjudice économique, ni de l'avantage économique dont aurait profité l'appelante. Elle conteste les pièces versées par les intimées, comme le préjudice moral allégué par la société DENTY.

SUR CE

L'exploitation des signes contrefaisants par l'appelante a causé un préjudice moral à la société DENTY, bénéficiaire d'une licence sur la marque communautaire Delage n°1717172, du fait de sa banalisation induite par l'exploitation de ses signes. La société Delage X. ne peut contester que l'usage par elle des signes en cause, sur lesquels elle n'a pas de droits lui provenant de la société liquidée D SA, trouble le signe exploité par la société DENTY.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Delage X. à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.

S'agissant du préjudice économique subi par la société DENTY, celle-ci justifie par de très

nombreuses pièces des investissements qu'elle a engagés afin de promouvoir la marque qu'elle exploite et de diffuser les produits qu'elle propose. De tels investissements voient leurs effets perturbés par l'offre par la société Delage X. de produits concurrents, qu'il s'agisse de sacs ou de chaussures, sous le même signe.

Il s'en infère un préjudice économique subi par la société DENTY, qui sera réparé par la condamnation de la société Delage X. à lui verser la somme de 5000 euros.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société DENTY sollicitant la réparation du préjudice par elle subi du fait du dépôt de la marque C PORT S, faute de justifier d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés.

Sur la concurrence déloyale

Les intimées relèvent que la couleur bleu ciel, utilisée par la société DENTY pour commercialiser ses produits et qui constitue son identité visuelle, a été reprise par la société Delage X.. Elles dénoncent également l'usage fait par l'appelante du signe Delage sur internet, et ajoutent que le fait qu'elle développe particulièrement la vente de sacs à mains révèle son intention de se placer dans le sillage de la marque Delage

La société Delage X. conteste la possibilité aux intimées de revendiquer la notoriété des automobiles Delage Elle ajoute ne disposer que d'une D en France, que son site internet ne propose pas de vente en ligne, et que les faits dénoncés au titre de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon.

SUR CE

S'agissant du grief de reprise du code couleur bleu clair qu'utiliserait la société DENTY, celle-ci justifie avoir engagé au début de l'année 2014 des frais de recherche sur son identité visuelle, laquelle repose notamment sur l'utilisation d'une couleur bleu clair, couleur qu'elle a utilisée depuis l'année 2014 pour la promotion de son image au travers d'événements auxquels participent des célébrités, photographiées à cette occasion avec des articles C devant un mur siglé C peint dans cette couleur bleu clair.

Il est également justifié que cette même couleur est utilisée dans les points de vente C de la société DENTY.

Le procès-verbal du 17 janvier 2018 établit que la société Delage X., dans son magasin du 15, rue de Valois, utilise également cette couleur bleu clair pour distribuer ces produits, les boîtes à chaussures dans lesquelles ils sont rangés étant de cette même couleur.

Cette utilisation par la société Delage X. de la couleur constituant l'identité visuelle de la société DENTY est de nature à provoquer la confusion dans le public, et les intimées produisent au surplus une attestation d'une cliente trompée par la présence de cette couleur dans le magasin de l'appelante. Ainsi celle-ci a profité, sans bourse délier, des investissements

engagés par la société DENTY pour renforcer son image sur le marché des chaussures et sacs à main.

Les autres griefs invoqués par les intimées quant à l'utilisation de la couleur bleu clair sur internet ne sont pas assez clairement établis, et elles ne peuvent imputer à la société Delage X. des faits qu'elles auraient observés sur un site internet de revente de produits sans établir que c'est elle qui exploite ce site.

Aussi, la concurrence déloyale et parasitaire sera retenue au vu de l'utilisation de la couleur constituant l'image visuelle de la société DENTY, dont le préjudice sera réparé par la condamnation de la société Delage X. à lui verser la somme de 3000 euros.

Sur les autres demandes

Le transfert des noms de domaine déposés par la société Delage X. sera confirmé.

Il ne sera pas fait droit à la demande de publication.

La société Delage X. succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme totale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la contrefaçon par dénomination sociale et par le dépôt de la marque Delage X., l'indemnisation du préjudice économique, et la concurrence déloyale et parasitaire,

L'infirme de ces chefs, et statuant à nouveau,

Dit que la contrefaçon par la dénomination sociale Delage X. n'est pas constituée,

Dit que la société Delage X. s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque n°1717172 dont Madame X est titulaire, du fait du dépôt de la marque Delage X.,

Prononce la nullité du dépôt de marque Delage X.,

Ordonne l'inscription de cette annulation au Registre National des Marques aux frais de l'appelante, dans les 60 jours suivants la signification de l'arrêt,

Déclare qu'en cas de manquement de l'appelante, madame X et la société DENTY pourront procéder à cette inscription aux frais de l'appelante,

Condamne la société Delage X. au versement à la société DENTY de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice économique subi du fait de la contrefaçon,

Dit que la société Delage X. a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et la condamne à ce titre au versement à madame X et à la société DENTY de la somme de 3000 euros en réparation,

Rejette la demande de publication de l'arrêt,

Condamne la société Delage X. à payer à madame X et à la société DENTY la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Delage X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Etevenard.

LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER