

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12ème chambre, section 1, 27 mai 2010

R.G. N° 09/05041

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. COLORADO

Ayant son siège 33 avenue Mozart

75016 PARIS

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP BOMMART MINAULT - avoués N° du dossier 037151 plaidant par Me Jean ENNOCHI (avocat au barreau de PARIS)

DEFENDERESSE

Société L'OCCITANE,

Ayant son siège Zone Industrielle Saint Maurice

04100 MANOSQUE

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN - avoués N° du dossier 0025612 plaidant par Me Jean-Louis LAGARDE (avocat au barreau de PARIS)

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

M. Claude TESTUT, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Stéphanie MIRA

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 15 février 2010;

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2006, par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a:

* rejeté la demande en ce qu'elle est fondée sur l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle,

* fait droit aux demandes de transfert des marques sur le fondement des dispositions contractuelles liant les parties,

* ordonné le transfert des marques françaises 'une histoire vraie' et 'a true story' enregistrées sous les n°3024128 et 3024137 pour les produits de parfumerie, produits cosmétiques, shampoings, lotions pour cheveux, savons, désodorisants (d'atmosphères) autre qu'à usage personnel inscrits dans les classes 3 et 5, au profit de la société L'Occitane,

* dit que la publication de ces transferts aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente, aux frais de la société L'Occitane,

- * enjoint à la société Colorado d'établir une acte de cession de la marque américaine 'a true story' n°22661607 au profit de la société L'Occitane sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la date à laquelle la décision sera devenue définitive,
- * rejeté les demandes d'interdiction, de publication et de dommages et intérêts,
- * rejeté la demande reconventionnelle de la société Colorado en dommages et intérêts ,
- * condamné la société Colorado à payer à la société L'Occitane la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu l'arrêt rendu le 6 mai 2008, par la cour d'appel de Versailles, qui infirmant le jugement entrepris a:

- * débouté la société L'Occitane de toutes ses demandes,
- * débouté la société Colorado de sa demande en dommages et intérêts ,
- * condamné la société L'Occitane à payer à la société Colorado la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu l'arrêt du 26 mai 2009, par lequel la cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société L'Occitane, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société L'Occitane tendant au transfert à son profit des marques françaises et américaine en cause, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts , en tant que ces demandes étaient fondées sur les articles 1134 du code civil et 2 du contrat du 15 juin 2000, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, remis, sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée;

Vu la déclaration de la société Colorado, en date du 10 juin 2009, saisissant la juridiction de renvoi ;

Vu les dernières écritures en date du 16 novembre 2009, par lesquelles la société Colorado, poursuivant de la décision entreprise, demande à la cour de:

- * constater qu'elle n'est saisie que du chef de demande de la société L'Occitane relative au transfert à son profit des marques françaises et américaine en cause ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ,
- * déclarer l'action de la société L'Occitane irrecevable au visa de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle,
- * subsidiairement, dire mal fondée la société L'Occitane en ses demandes,
- * à titre plus subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société L'Occitane du surplus de ses demandes,
- * condamner la société L'Occitane au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- * condamner la société L'Occitane au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 21 octobre 2009, aux termes desquelles la société L'Occitane, prie la cour de:

- * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de transfert des marques françaises 'une histoire vraie' et 'a true story' et la marque américaine 'a true story',
- * y ajoutant et le réformant pour le surplus,

- * ordonner à la société Colorado de procéder à ses frais, au vu de l'arrêt à intervenir, à l'inscription au registre national des marques du changement, à son profit, du titulaire des marques françaises 'une histoire vraie' et 'a true story', sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- * dire que dans le même délai et sous la même astreinte, la société Colorado devra justifier de l'exécution de ses diligences,
- * ordonner à la société Colorado, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du premier mois suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir, de lui céder la marque américaine 'a true story' et la condamner à supporter, sur justificatifs, les frais avancés de transcription sur les registres américains,
- * se réserver la liquidation de l'astreinte,
- * condamner la société Colorado au paiement de la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- * ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois publications périodiques ou quotidiennes de son choix et aux frais avancés de la société Colorado, dans la limite de 15.000 euros HT pour l'ensemble,
- * condamner la société Colorado au paiement d'une indemnité de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

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 :

- * la société L'Occitane, créée en 1976, a pour activité la fabrication et la commercialisation de savons, d'huiles essentielles, de produits cosmétiques, d'eaux de toilette,
- * au début de l'année 2000, elle a lancé un appel d'offres pour choisir une agence de publicité susceptible de réaliser des créations publicitaires dans le monde entier,
- * la société Colorado a soumis le 26 avril 2000, une plaquette proposant le slogan 'L'Occitane, une histoire vraie',
- * par contrat du 15 juin 2000, la société L'Occitane a confié à la société Colorado la conception et la création de ses annonces, affiches...messages publicitaires... s'appliquant pour le monde,
- * aux termes de l'article 2.1 du contrat, *du seul fait de l'acceptation par l'annonceur des propositions que l'agence aura faites sur la base des indications fournies par l'annonceur, tous les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle auxquels pourraient donner lieu les créations, conceptions ou inventions contenues dans ces propositions, qui auront été dûment acceptées et exploitées durant 3 années consécutives dans le cadre du présent contrat, deviendront la propriété exclusive de l'annonceur... Cette propriété s'étend à l'ensemble des créations réalisées par l'agence dans le cadre de la compétition organisée par l'annonceur et qui a conduit les parties à conclure le présent contrat ... La cession prévue aux alinéas précédents est effectuée pour la durée de la protection de la propriété intellectuelle, artistique et industrielle et pour le monde entier,*
- * Il a été également convenu *qu'avant l'issue d'une période de trois années, si l'annonceur décide de résilier le contrat, il aura la faculté de procéder librement à l'usage de tous les*

travaux de création effectués par l'agence et exploités par l'annonceur, si ce dernier en fait la demande écrite à l'agence par lettre recommandée, cette cession pouvant être demandée, dans l'année suivant la rupture du contrat ou dans les années suivantes, contre paiement d'une somme forfaitaire fixée à :

- 1.200.000 francs HT si le contrat s'arrêtait au 31 décembre 2000,
- 600.000 francs HT si le contrat s'arrêtait au 31 décembre 2001,
- 200.000 francs HT si le contrat s'arrêtait au 31 décembre 2002,

* selon l'article 4-1 du contrat, la rémunération de l'agence a été fixée à une somme mensuelle de 90.000 francs HT, soit 13.720,41 euros jusqu'au 31 décembre 2000, puis à compter du 1er janvier 2001, à une somme de 50.000 francs HT, soit 7.622,45 euros, une commission de 10% étant appliquée au montant des investissements média hors taxes effectués par l'annonceur,

* le 26 avril 2000, la société Colorado a déposé à l'Inpi la marque 'une histoire vraie' enregistrée sous le n°3024128 et la marque 'a true story' enregistrée sous le n°3024137,

* le 24 octobre 2000, cette société a déposé aux Etats Unis, sous priorité de la marque française, la marque 'a true story', enregistrée sous le n°76.152.802,

* la société L'Occitane a utilisé le slogan 'L'Occitane, une histoire vraie' de façon continue,

* le 13 juin 2002, la société L'Occitane, envisageant de mettre un terme à la relation contractuelle, a adressé à la société Colorado une lettre de résiliation qui n'a pas été suivie d'effet, de sorte que la société Colorado a poursuivi ses prestations pour le compte de la société L'Occitane, moyennant des honoraires mensuels s'élevant à 20.000 euros,

* par courrier du 15 avril 2005, la société L'Occitane a notifié à la société Colorado la résiliation du contrat au 31 décembre 2005, tout en lui proposant une possible coopération basée sur une augmentation de ses honoraires à la somme de 30.000 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2005 et ce, à partir d'avril 2005, et soulignant que cette augmentation d'honoraires implique certaines garanties...*la cession...de tous droits d'exploitation et notamment de reproduction, représentation, adaptation, traduction concernant votre travail pour nous, c'est à dire notre capacité à utiliser librement les créations tant visuelles qu'écrites ou orales sur tous supports dans le monde après le 31 décembre 2005,*

* la société Colorado n'ayant pas donné suite à ce courrier, les relations commerciales ont ainsi pris fin le 31 décembre 2005,

* par lettre recommandée du 23 décembre 2005, la société L'Occitane a demandé à la société Colorado de procéder à son profit aux formalités de transfert des marques françaises et américaine 'une histoire vraie' et 'a true story',

* le 31 janvier 2006, la société Colorado a refusé d'accéder à la demande la société L'Occitane faisant valoir que les marques en présence n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 2 du contrat et avaient été déposées indépendamment des créations publicitaires réalisées pour le compte de la société L'Occitane,

* c'est dans ces circonstances, que le 4 avril 2006, cette société a assigné la société Colorado devant le tribunal de grande instance de Nanterre et a sollicité la revendication des marques litigieuses pour dépôt frauduleux au visa de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, subsidiairement le transfert de ces marques en exécution de l'article 2 du contrat et au fondement de l'article 1134 du code civil, très subsidiairement la déchéance des droits de la société Colorado;

* le tribunal a rejeté les prétentions de la société L'Occitane sur le fondement du dépôt frauduleux, a accueilli ses demandes en application de l'article 2 du contrat du 15 juin 2000, et l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive;

Sur la demande de transfert des marques:

Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 683 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, portant sur le transfert au profit de la société L'Occitane des marques françaises et américaine en cause, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, en tant que ces demandes sont fondées sur les articles 1134 du code civil et 2 du contrat du 15 juin 2000; qu'il est ainsi définitivement acquis que les dépôts de marques n'ont pas été réalisés en violation des dispositions de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que la société Colorado ne saurait solliciter, devant la présente cour, l'irrecevabilité de la demande de transfert, au fondement de cette disposition légale, comme prescrite;

Considérant que demeure en litige la revendication contractuelle par la société L'Occitane du transfert à son profit des marques déposées par la société Colorado; qu'il convient dès lors, de rechercher la commune intention des parties de soumettre, après le courrier du 13 juin 2002, le transfert des droits et des créations réalisées par la société Colorado dans le cadre de l'appel d'offres organisé par la société L'Occitane, aux conditions prévues par l'article 2.1 du contrat du 15 juin 2000;

Considérant que, pour s'opposer à cette demande, la société Colorado fait valoir que les créations visées par l'article 2.1 du contrat doivent remplir deux conditions cumulatives:

- avoir été commandées par la société L'Occitane dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et déterminantes dans l'attribution du marché,
- avoir été exploitées par la société L'Occitane durant trois années consécutives depuis le contrat du 15 juin 2000;

Considérant qu'elle soutient d'une part, que le slogan 'une histoire vraie' a été créé par son équipe antérieurement à la compétition lancée par la société L'Occitane, de sorte que, selon elle, les marques 'une histoire vraie' et 'a true story' qu'elle a déposées en France le 26 avril 2000, puis aux Etats Unis le 24 octobre 2000, ne sont pas visées dans la cession des droits contractuellement organisée, et d'autre part, qu'en tout état de cause, la société L'Occitane ayant résilié le contrat le 13 juin 2002, n'a pas exploité ces signes durant trois années consécutives; qu'elle verse aux débats une attestation établie le 31 janvier 2008, par Olivier Bensimon selon laquelle, en qualité de directeur de création au sein de la société Colorado, il organisait des réunions pour rechercher des idées et des marques pour les besoins d'un client

lors d'une compétition, la phrase 'une histoire vraie' a été trouvée au cours de l'année 1999, en conséquence cette phrase pré-existait à la prospection L'Occitane;

Mais considérant que ce document est contredit par l'attestation rédigée par Bruno Suter le 6 février 2008, lequel affirme qu'au sein de l'agence Colorado, il n'a jamais été organisé de 'brain-storming' pour rechercher des idées ou des marques indépendamment d'une prospection particulière, que le slogan 'une histoire vraie' a été conçu par l'agence dans le cadre de la prospection L'Occitane; considérant qu'il n'est pas démenti qu'au début de l'année 2000, la société L'Occitane a lancé un appel d'offres pour désigner ses produits et ses activités, que le 2 avril 2000, cette société et la société Colorado ont signé un accord de confidentialité, que le 26 avril 2000, cette dernière a proposé une plaquette et un nouveau slogan: 'L'Occitane, une histoire vraie' ainsi justifié : *exprime l'origine, l'authenticité et la légitimité de la maison, donne un statut d'unicité et de distinction, inscrit les univers produit dans une dimension poétique, annonce le coup d'envoi d'une véritable saga publicitaire;*

Que force est de constater d'une part, que cette proposition est à l'origine du contrat conclu le 15 juin 2000, que ce slogan a déterminé la société L'Occitane à confier le marché à la société Colorado et d'autre part, que l'argument d'une création préexistante du slogan est en contradiction avec le dépôt des marques le 26 avril 2000, le jour même où il a été proposé à la société L'Occitane;

Considérant que dans ces circonstances, le signe litigieux entre dans les prévisions de l'article 2.1 du contrat du 15 juin 2000, dès lors que celui-ci vise tous les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle auxquels pourraient donner lieu les créations, conceptions ou inventions contenues dans les propositions faites par l'agence sur la base des indications fournies par l'annonceur et prévoit que toutes les créations de la société Colorado exploitées pendant trois années consécutives deviendront la propriété de la société L'Occitane;

Considérant que la société Colorado oppose également la résiliation du contrat le 13 juin 2002, soit avant l'expiration du délai de trois ans, faisant valoir que les conditions de la collaboration ont différé après cette date, de sorte, selon elle, que la société L'Occitane n'ayant pas exercé l'option de rachat des droits prévue par l'article 2.1 du contrat, ne peut solliciter le transfert à son profit des marques litigieuses;

Considérant que s'il n'est pas démenti que selon un courrier du 13 juin 2002, la société L'Occitane a indiqué à la société Colorado souhaiter négocier un nouveau contrat et ne pas renouveler en sa forme actuelle le contrat en vigueur, il n'en subsiste pas moins que les relations contractuelles se sont poursuivies, à l'exception des modalités de la clause de rémunération, dans des termes et conditions identiques à ceux du contrat initial, la société Colorado continuant à bénéficier de l'exclusivité d'agence publicitaire, à réaliser des prestations pour le compte de la société L'Occitane et à percevoir le paiement de ses honoraires et commissions; que ce n'est que le 15 avril 2005, que la société L'Occitane a notifié à la société Colorado la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2005; que la proposition de hausse des honoraires formulée dans ce courrier, tend à inciter la société Colorado à fournir de meilleures prestations jusqu'au 31 décembre 2005, date d'expiration du délai de préavis, mais ne concerne nullement le rachat de droits de propriété intellectuelle ou industrielle que la société L'Occitane aurait pensé ne pas détenir en raison d'une résiliation antérieure;

Considérant que la société Colorado ne conteste nullement que la société L'Occitane a constamment utilisé le slogan 'une histoire vraie' également traduit aux Etats Unis dans sa version 'a true story' sur différents supports publicitaires depuis 2001 et jusqu'en 2006, soit postérieurement au courrier du 13 juin 2002; que force est de constater, que bien que titulaire de ces signes déposés à titre de marques, la société Colorado ne s'est aucunement opposée à cette utilisation, admettant ainsi que le contrat du 15 juin 2000, s'était poursuivi, dans les mêmes termes et conditions, après 2002; que selon un courrier daté du 3 janvier 2006, la société Colorado, répondant à une lettre de la société L'Occitane en date du 23 décembre 2005, n'a pas remis en cause l'application de l'article 2.1 du contrat du 15 juin 2000, mais a refusé le transfert des marques en prétextant de leur dépôt antérieur qui ne rentre pas dans le cadre des dispositions de cet article; que cependant, la société Colorado ne saurait, sans se contredire, soutenir à la fois d'une part, que les marques en présence seraient exclues du champ d'application du contrat et d'autre part, que leur cession aurait dû être soumise, conformément à ce contrat, au versement d'une indemnité forfaitaire dès lors que celui-ci n'aurait pas été poursuivi au-delà de trois années;

Considérant qu'il s'ensuit que les relations contractuelles, se sont poursuivies postérieurement au 31 décembre 2002, que la société L'Occitane a continué à exploiter les marques litigieuses jusqu'à tout le moins le 31 décembre 2005, avec l'accord de la société Colorado, les parties ayant ainsi eu la commune intention de soumettre le transfert des droits aux conditions prévues par l'article 2.1 du contrat du 15 juin 2000, en cas d'exploitation pendant trois années consécutives par la société L'Occitane;

Considérant par voie de conséquence, que le jugement déféré, qui a fait droit, au fondement des dispositions contractuelles, aux demandes de la société L'Occitane de transfert des marques françaises et d'établissement d'un acte de cession de la marque américaine, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la date où la décision sera devenue définitive, mérite confirmation;

Sur les autres demandes:

Considérant que la société L'Occitane sollicite l'octroi de la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts ; mais considérant que le tribunal, a justement retenu que les parties ont créé une situation confuse, exclusive de la mauvaise foi de la société Colorado et a pertinemment rejeté la demande en dommages et intérêts ;

Considérant que la société L'Occitane demande également que les frais de transfert des marques françaises soient mis à la charge de la société Colorado sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation; que toutefois, le premier juge a exactement relevé que le contrat ne prévoyait pas que les frais de transfert seraient supportés par la société Colorado, de sorte que confirmant la décision déférée, le transfert de ces marques sera opérée par la partie la plus diligente, aux frais de la société L'Occitane, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte; qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte assortissant la cession de la marque américaine au profit de la société L'Occitane; que la mesure de publication sollicitée par la société L'Occitane n'est pas nécessaire;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Colorado pour procédure abusive;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société L'Occitane; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 euros; que la société Colorado qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Colorado à payer à la société L'Occitane la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE la société Colorado aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER
Le PRESIDENT