

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1^{ère} section
N° RG : 09/08947
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2012

DEMANDERESSES

Société DOCTOR'S ASSOCIATES INC
Fort Lauderdale
FLORIDE (ETATS UNIS)

Société SUBWAY INTERNATIONAL B.V (SIBV)
Telestone-Telpport-Naritxeg 165,
PO BOX 7241-1043 - GS BUILDING
BW AMSTERDAM (PAYS BAS)
Représentées par Me Kenneth WEISSBERG - SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #P0046

DEFENDEURS

Monsieur Laurent M.
xxx Corniche André de Joly
06300 NICE

Monsieur Christophe B.
xxx boulevard Général Louis Delfino
Les Genêts 5
06300 NICE

S.A.R.L. SUB NICE
2, rue Lépante
06300 NICE

S.A.R.L. MB SUB
16 avenue de la République
06300 NICE

Société JAM
11 rue Hélène Vagliano
06400 CANNES

Maître Pierre Louis EZAVIN, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société
JAM 1 rue Alexandre Mari
06000 NICE

Représentés par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295 et par Me Robin EVRARD, Société BOSIO EVRARD & Associés, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Maître DIDIER CARDON en qualité de mandataire judiciaire de la société JAM
15 impasse de l'Horloge
06117 LE CANNET CEDEX
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge, assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 26 Mars 2012 tenue publiquement devant Cécile VITON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2005, Monsieur Jacques BIEUNAI, titulaire de la franchise n° 25217 pour un restaurant situé 11, rue Hélène Vagliano à Cannes (France), a procédé au transfert de sa franchise à la S ARL JAM. Le 31 décembre 2005, un contrat de franchise n° 25217 a été conclu entre la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. et la SARL JAM.

Monsieur Laurent M. et la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V ont conclu deux contrats de franchise n°40238 le 17 mai 2006 et n° 41256 le 30 octobre 2006.

En 2006 Monsieur M. a créé en association avec Monsieur Christophe B. et leurs épouses respectives, les SARL "MB SUB" et "SUB NICE", qui ont chacune pour objet social l'exploitation à Nice d'un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne commerciale SUBWAY.

Monsieur Christophe B. a acquis les parts sociales de Monsieur Laurent M. dans la SARL SUB NICE par acte du 5 juin 2007 enregistré le 4 octobre 2007 et les parts sociales de Madame Brigitte M. dans la société MB SUB par acte du 27 septembre 2007 enregistré le 4 octobre 2007.

Estimant que l'utilisation régulière de l'enseigne SUBWAY n'est possible que dans le cadre de l'exécution personnelle du franchisé des contrats de franchise, la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. a, concernant les contrats n°41256 et 40238, et conformément à la

clause 10 desdits contrats, saisi le Centre Américain de Règlement des Différends (CARD) pour violation par Monsieur M. de ses obligations contractuelles.

La CARD a décidé le 6 mai 2008 que Monsieur M. avait violé ses obligations contractuelles dans les contrats de franchise n° 41256 et 40238 et en a prononcé la résiliation. Cette sentence a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur rendue par le Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Nice le 1^{er} octobre 2008, qui a été signifiée à Monsieur Laurent M. par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2008. A la suite de l'appel formé par Monsieur M. à l'encontre de cette ordonnance, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance du 1^{er} octobre 2008.

Les 7 et 9 juillet 2008, la société SUBWAY a mis en demeure Monsieur B. de mettre un terme à l'identification des magasins SUBWAY situés 2, rue de Lepante et 16, avenue de la République à Nice, compte tenu de son défaut d'agrément en qualité de franchisé.

Autorisée par ordonnance rendue sur requête le 26 septembre 2008 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Nice, la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. a fait dresser un procès verbal de constat le 27 octobre 2008 dans les locaux des restaurants sis 2, rue de Lépante et 16, avenue de la République à Nice.

Autorisée par ordonnance rendue sur requête le 17 novembre 2008 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Nice, la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. a fait dresser un procès verbal de constat le 25 novembre 2008 dans les locaux du restaurant sis 16, avenue de la République à Nice.

Par lettre du 30 décembre 2008 remise le 5 janvier 2009, la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V a informé Monsieur Laurent M. qu'elle résiliait le contrat de franchise n° 25217 pour le restaurant situé 11, rue Hélène Vagliano à Cannes au motif que le restaurant SUBWAY avait été changé en un restaurant "WORLD FOOD" mais que les produits proposés étaient les mêmes que ceux qui étaient vendus antérieurement.

Estimant que dans les trois restaurants, les défendeurs avaient simplement changé l'enseigne de leur fonds de commerce "SUBWAY" en "WORLD FOOD" mais continuaient à utiliser de nombreux signes et éléments "SUBWAY" ainsi que les mêmes formules, formes, aspects et tailles de sandwiches, les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V ont fait assigner, par actes délivrés les 19 février 2009, devant le Tribunal de grande instance de Nice selon la procédure à jour fixe, Monsieur Laurent M., Monsieur Christophe B., la société SUB NICE, la société MB SUB et la société JAM en violation du contrat de franchise, contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 19 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 17 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JAM, et désigné Me Pierre Louis EZAVIN en qualité d'administrateur et Me Didier CARDON en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes délivrés le 7 février 2011, les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V ont fait assigner en intervention forcée Me Didier CARDON, mandataire judiciaire, et Me Pierre Louis EZAVIN, administrateur, de la société JAM. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2011.

Dans leurs dernières e-conclusions du 5 octobre 2011, les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V demandent au tribunal de :

Vu les articles 788 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1382 et 1134 du Code Civil,

Vu les articles L 716-1 et suivants et L 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu la Sentence Arbitrale rendue le 6 mai 2008 et l'ordonnance d'exequatur rendue le 1er octobre 2008,

Vu la loi du 31 décembre 1989,

- débouter les défendeurs de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions,
- constater la violation par Monsieur M. de ses obligations contractuelles relatives à l'agrément du cessionnaire et à la clause de non concurrence contenues aux contrats,
- constater la violation par la SARL JAM de la violation de ses obligations contractuelles relatives à la clause de non concurrence figurant dans le contrat de franchise,
- constater les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par Monsieur B., les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM,
- condamner Messieurs M. et B. et les sociétés SUB NICE, et MB SUB à mettre fin aux actes de concurrence déloyale et parasitaire et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la fermeture des trois restaurants exploités par les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM,
- condamner Monsieur M. solidairement avec Monsieur B. et les sociétés SUB NICE, et MB SUB au paiement de la somme de 37.500 dollars ou sa contre valeur en euros au jour du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur M., solidairement avec Monsieur B. et les sociétés SUB NICE, et MB SUB au paiement de la somme de 8 % du chiffre d'affaire de chacun des restaurants depuis la résiliation des contrats et ce jusqu'à la cessation des actes de concurrence déloyale et interdite desdits restaurants,
- faire injonction aux défenderesses de communiquer tout élément comptable et financier permettant d'évaluer le préjudice subi par les requérantes sous astreinte de 300 € par jour,
- constater les actes de contrefaçon de marque commis par les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM,
- les condamner en conséquence au paiement de la somme de 8 % du chiffre d'affaire de chacun des restaurants à titre des dommages-intérêts et à procéder au retrait des signes distinctifs de la marque SUBWAY sous astreinte de 300 € par jour,
- condamner Monsieur M. au paiement d'une somme de 250 dollars ou sa contre valeur en euros pour chacun des jours postérieurs à la sentence arbitrale du 6 mai 2008 durant lesquelles il aura continué à utiliser les noms commerciaux, marques de commerce, marques de service, logos, signalisations, enseignes, couleurs, structures, supports imprimés et formes de publicité mentionnant, évoquant ou renvoyant à l'activité de sandwicherie mené par SUBWAY et ce conformément au point 5 de la sentence arbitrale renvoyant à l'article 8e du contrat de franchise,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner les défenderesses au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières e-conclusions du 18 novembre 2011, Monsieur Christophe B., les sociétés MB SUB NICE, MB SUB et JAM, et Me Pierre Louis EZAVIN, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société JAM, demandent au tribunal de :

Vu les articles L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil,
Vu la loi du 31 décembre 1989,
Vu l'article L622-21 du Code de Commerce,

- déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SARL JAM,
- en toute hypothèse, débouter les demanderesses de toutes leurs prétentions,
- déclarer que Monsieur B. n'a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité engagée,
- rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
- condamner les demanderesses à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marie-Pierre MATHIEU, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les dernières conclusions sus-visées n'ayant pas été prises au nom de Monsieur Laurent M. alors que Me Marie-Pierre MATHIEU s'était constituée pour lui devant le présent tribunal par acte signifié le 16 juillet 2009, il convient de se référer, s'agissant des moyens de défenses invoqués pour Monsieur Laurent M., aux dernières conclusions signifiées le 12 mai 2010 au nom de l'ensemble des défendeurs, y compris Monsieur Laurent M..

Dans ces conclusions signifiées le 12 mai 2010, Messieurs Laurent M. et Christophe B. et les sociétés SUB NICE, MB SUB NICE et JAM demandent au tribunal de :

Vu les articles L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil,
Vu la loi du 31 décembre 1989,

- prononcer la nullité du contrat de franchise litigieux,
- en toute hypothèse, débouter les demanderesses de toutes leurs prétentions,
- condamner les demanderesses à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marie-Pierre MATHIEU, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Me Didier CARDON n'a pas constitué avocat de sorte qu'il sera rendu un jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2011.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes pécuniaires à l'encontre de la SARL JAM:

Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité des demandes pécuniaires à l'encontre de la SARL JAM placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 17 novembre 2009 eu égard à l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article L.622-21

du Code de commerce et à l'absence d'admission d'une déclaration de créance au passif de ladite société. Les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V maintiennent leurs demandes relatives à la cessation des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon commis par l'exploitation des restaurants de Nice et de Cannes ainsi qu'en réparation des actes de concurrence interdite commis pendant la période d'interdiction d'un an à compter de la cessation du contrat de franchise.

L'article L.622-21 du Code de commerce dispose : *"Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au l'ide l'article L. 622-17 et tendant :*

*1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.*

II. -Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III -Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. "

En l'espèce, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JAM par jugement rendu le 17 novembre 2009. Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion déposée par les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V conformément à l'article L.622-26 du Code de commerce.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V demandent au tribunal, s'agissant de la société JAM, de :

- constater la violation par cette société de ses obligations contractuelles relatives à la clause de non concurrence figurant dans le contrat de franchise,
- constater les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société JAM,
- ordonner la fermeture du restaurant exploité par la société JAM,
- faire injonction aux défenderesses de communiquer tout élément comptable et financier permettant d'évaluer le préjudice subi, sous astreinte de 300 euros par jour,
- constater les actes de contrefaçon de marque commis par les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM,
- les condamner en conséquence au paiement de la somme de 8 % du chiffre d'affaire de chacun des restaurants à titre des dommages-intérêts et à procéder au retrait des signes distinctifs de la marque SUBWAY sous astreinte de 300 € par jour,
- condamner les défenderesses au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V seront déclarées irrecevables en leurs demandes de condamnation pécuniaire de la société JAM ainsi qu'en leurs demandes de constatation qui ne peuvent avoir pour conséquence que le paiement de sommes d'argent et de leur demande de communication de pièces dont l'inexécution est sanctionnée par le paiement d'une astreinte. Elles seront en revanche déclarées recevables en

leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui tend à régler les frais de la présente instance auxquels sont tenues les demanderessees.

Sur la validité des contrats de franchise :

Les demanderessees estiment que les défendeurs ayant abandonné par leurs conclusions à l'audience du 25 mai 2011 le moyen tiré de la prétendue nullité des contrats de franchise, il n'est plus nécessaire d'y répondre et que leur validité n'est plus contestée. Dans les dernières conclusions prises au nom de Monsieur Laurent M. le 12 mai 2010, il est soulevé la nullité du contrat de franchise du 17 mai 2006 pour violation d'une part de la loi du 31 décembre 1989 et du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 et d'autre part de l'article 1325 du Code civil faute pour Monsieur M. d'avoir été destinataire d'un exemplaire de la convention signée avec SUBWAY.

Le Tribunal restant saisi des moyens et demandes reconventionnelles formés par Monsieur Laurent M. dans ses dernières conclusions du 12 mai 2010, il convient de statuer sur la validité des contrats de franchise.

Les demanderessees reprochent à Monsieur M. la violation des contrats de franchise et visent les trois contrats de franchise n° 25217, n° 40238 et n° 41256.

Or, le contrat de franchise n° 25217 a été conclu le 31 décembre 2005 avec la société JAM et non Monsieur Laurent M. à titre personnel de sorte qu'il convient d'apprécier uniquement la validité des contrats de franchise n° 40238 et n° 41256 signés entre Monsieur Laurent M. et la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. respectivement le 17 mai 2006 et le 30 octobre 2006. En signant ces deux contrats de franchise, Monsieur M. a reconnu avoir reçu la *"Circulaire d'Offre contenant des informations précontractuelles, notamment sur l'état des marchés en France et leurs perspectives de développement, ainsi que ses annexes, notamment le présent contrat"* (point G du préambule). Monsieur M. a accusé réception de la "circulaire d'offre" les 3 avril et 4 septembre 2006. Les sociétés demanderessees produisent au débat une copie de la note d'information au 14 août 2006 qui inclut les informations devant être divulguées par le franchiseur en application de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant mise en oeuvre de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.

La société SUBWAY INTERNATIONAL B.V justifie ainsi s'être conformée aux exigences de ces textes et ce grief invoqué par Monsieur M. sera rejeté.

Outre que l'inobservation de l'article 1325 du Code civil n'entraîne pas la nullité de la convention elle-même mais prive seulement l'écrit de sa force probante, la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. produit au débat les contrats de franchise n° 40238 et n° 41256 signés par Monsieur M. ainsi qu'un courrier adressé le 13 novembre 2006 à Monsieur M. lui transmettant le contrat de franchise n° 41256. Le grief fondé sur la violation de l'article 1325 du Code civil sera donc rejeté.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur Laurent M. de sa demande de nullité des contrats de franchise n° 40238 et n° 41256 signés avec la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V.

Sur la violation des contrats de franchise :

Les demanderesse estiment que les trois contrats de franchise ont été violés eu égard à l'irrespect de la procédure d'agrément prévue contractuellement et à la violation de la clause de non-concurrence prévue à l'article 8g des contrats. Les articles 9 des contrats de franchise n° 40238 et n° 41256 signés entre Monsieur Laurent M. et la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. organisent le transfert de ces contrats à une société avec l'accord préalable écrit du franchiseur. Il ressort des statuts au 21 février 2006 que Monsieur Laurent M. a créé avec Madame Brigitte M., Monsieur Christophe B. et Madame Karine B. une société "MB SUB" ayant pour enseigne "SUBWAY", pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide et son siège social 16, avenue de la République à Nice. Le capital social était détenu par chacun des associés à hauteur de 25 parts chacun.

Il ressort des statuts de ladite société MB SUB au 5 juin 2007 que Monsieur Laurent M. n'est plus un des associés, le capital social étant réparti entre Madame M. (25 parts), Monsieur B. (50 parts) et Madame B. (25 parts). Par acte du 27 septembre 2007, Madame Brigitte M. a cédé à Monsieur Christophe B. ses 25 parts sociales lui appartenant dans la SARL MB SUB.

Il ressort des statuts au 28 juillet 2006 que Monsieur Laurent M. a également créé avec Madame Brigitte M., Monsieur Christophe B. et Madame Karine B. une société "SUB NICE" ayant pour enseigne "SUBWAY", pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide et son siège social 2, rue de Lepante à Nice. Le capital social était détenu par chacun des associés à hauteur de 25 parts chacun.

Il ressort des statuts de ladite société MB SUB au 5 juin 2007 que Monsieur Laurent M. n'est plus un des associés, le capital social étant réparti entre Madame M. (25 parts), Monsieur B. (50 parts) et Madame B. (25 parts). Par acte du 5 juillet 2007, Monsieur M. a cédé à Monsieur Christophe B. ses 25 parts sociales lui appartenant dans la SARL SUB NICE.

En cédant ses parts sociales dans les sociétés MB SUB et SUB NICE qui exploitent les fonds de commerce de restauration rapide à enseigne SUBWAY à Nice, sans obtenir l'accord préalable de la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V., Monsieur M. a manqué à ses obligations tirées de l'article 9 des contrats de franchises n° 40238 et n° 41256.

L'article 8g) des contrats de franchises prévoit que *"pendant un an à compter de la date de résiliation, d'expiration ou de cession du contrat, [le franchisé] (...)s 'interdit de [se] livrer, oud 'aider une autre personne à se livrer, directement ou indirectement, à toute activité de vente de sandwiches (autre qu'un autre restaurant SUBWAY sous licence) sur le territoire où vous avez exploité la franchise "*.

La CARD a décidé le 6 mai 2008 que Monsieur M. avait violé ses obligations contractuelles dans les contrats de franchise n° 41256 et 40238 et a prononcé la résiliation de ces contrats. Cette sentence a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur rendue par le Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Nice le 1^{er} octobre 2008. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur Laurent M. par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2008. A la suite de l'appel formé par Monsieur M. à l'encontre de cette ordonnance, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance du 1^{er} octobre 2008.

Cependant, préalablement à la résiliation des deux contrats de franchises n° 41256 et 40238, Monsieur M. avait déjà cédé ses parts sociales dans les sociétés MB SUB et SUB NICE qui exploitent les deux fonds de commerce à enseigne SUBWAY puis WORLD FOOD. Dès lors, il ne peut être reproché à Monsieur M., après la résiliation des contrats de franchise le 6 mai 2008, l'exploitation, par les sociétés MB SUB et SUB NICE, d'un fond de commerce de vente de sandwiches.

S'agissant de l'exploitation par la société JAM d'une activité de restauration dont l'enseigne SUBWAY a été remplacée par une enseigne WORLD FOOD, de tels actes ne peuvent être reprochés qu'à la société JAM à l'égard de laquelle les sociétés demanderesse ont été déclarées irrecevables en leurs demandes à l'exception de celle relative à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les sociétés demanderesse sont également mal fondées à reprocher aux sociétés SUB NICE et MB SUB la violation de contrats de franchise auxquels elles n'étaient pas parties de sorte qu'elles seront déboutées de leur demandes d'indemnisation à leur encontre.

Les sociétés demanderesse ayant précisé uniquement leur préjudice issu de la violation de la clause de non concurrence par Monsieur M., grief non retenu, et non de l'irrespect de la procédure d'agrément prévue au contrat, elles seront déboutées de leur demande d'indemnisation.

Sur les actes de contrefaçon de marque :

Les sociétés demanderesse soutiennent que Monsieur B., à travers ses sociétés, conserve un grand nombre de produits SUBWAY, que Monsieur M., n'étant plus franchisé de la société SUBWAY, devait procéder au retrait des dits matériels des signes distinctifs de la marque SUBWAY, que la commission conjointe des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale les aggrave, et qu'en application de l'article 2 des contrats de franchise, SUBWAY est bien fondée à demander l'octroi d'une somme égale à 8% HT du chiffre d'affaires des deux restaurants depuis le 6 mai 2008, date de la résiliation des contrats de franchise, jusqu'au jour de la cessation de l'exploitation illégale de la marque SUBWAY et de la restitution de l'ensemble des signes de ralliement de la clientèle et de la publicité sur le lieu de vente.

Les défendeurs nient avoir utilisé de manière illicite la marque SUBWAY aux motifs que la présence de quelques logos de la marque SUBWAY résultent des relations commerciales passées entre Monsieur M. et SUBWAY, Monsieur M. étant devenu propriétaire des matériels comportant la mention litigieuse. Ils font valoir qu'aucun constat ne concerne la S ARL JAM à l'encontre de laquelle aucune action ne peut en l'état prospérer et que les sociétés MB SUB et SUB NICE ont fait dresser le 15 décembre 2008 un procès-verbal de constat établissant qu'aucune mention de la marque SUBWAY n'est présente dans leurs magasins.

Aux termes de l'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, *"l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4"*.

En l'espèce, les sociétés demanderesse invoquent des actes de contrefaçon de marque par la reprise de la mention "SUBWAY" sur des produits présents dans des restaurants exploités par les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM mais ne précisent pas dans leurs écritures la ou

les marques invoquées à l'appui de leurs demandes en contrefaçon et le texte applicable.

Les sociétés demanderesse produisent au débat :

- un extrait INPI de la marque verbale française "SUBWAY" n° 1540225 appartenant à la société DOCTOR'S ASSOCIATES Inc., déposée le 07 juillet 1989 et renouvelée les 9 avril 1999 et 28 mai 2009 pour désigner des *"services de restauration "* en classe 42,
- un extrait INPI de la marque verbale française "SUBWAY" n° 1315257 appartenant à la société DOCTOR'S ASSOCIATES Inc., déposée le 05 juillet 1985 et renouvelée les 22 juin 1995 et 01 février 2005 pour désigner *"tous services divers et notamment tous services de restauration, self-service, ventes à consommer surplace ou à emporter de boissons et nourritures approvisionnement nourritures et tous services liés aux activités citées"* en classe 43,
- un extrait INPI et OHMI de la marque verbale communautaire "SUBWAY" n° 76778 appartenant à la société DOCTOR'S ASSOCIATES Inc., déposée le 1er avril 1996 pour désigner des *"salades, viandes de porc en conserve "* en classe 29, *"sandwich, pains, petits pains, pâtes, macaronis, riz"* en classe 30 et *"services de restauration "* en classe 42.

Les défenderesses estiment que les demanderesse fondent leur action sur l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle mais les extraits INPI et OHMI susvisés versés au débat faisant apparaître une marque communautaire, il conviendrait d'appliquer également l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009.

Les demanderesse n'indiquent pas dans leurs écritures si les produits sur lesquels est apposée la dénomination litigieuse "SUBWAY" sont identiques ou similaires aux produits et services visés dans les enregistrements de marques susvisés, et s'il s'agit d'actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009.

Il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux parties et de déterminer si au vu des actes de contrefaçon invoqués, les produits ou services sont identiques ou similaires et s'il s'agit d'une contrefaçon par imitation ou par reproduction.

Au surplus, les sociétés demanderesse sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation des sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM au paiement de la somme de 8% du chiffre d'affaires de chacun des restaurants à titre de dommages et intérêts et à procéder au retrait des signes distinctifs de la marque SUBWAY sous astreinte, sans plus de précision sur la société bénéficiaire d'une telle condamnation.

Les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V seront dès lors déclarées irrecevables en leurs demandes en contrefaçon.

Sur les actes de concurrence déloyale :

Les demanderesse font valoir qu'en application de la sentence arbitrale du 6 mai 2008, les contrats de franchise n° 40238 et 41256 sont résiliés et que le contrat de franchise pour le restaurant de Cannes a été résilié aux torts exclusifs du franchisé par courrier reçu le 5 janvier 2009. Elle estime que Messieurs B. et M. ainsi que les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire depuis la résiliation

des contrats en ayant maintenu de nombreuses références à SUBWAY et des ressemblances avec les restaurants SUBWAY.

Les défendeurs soutiennent que la forme des sandwichs et salades litigieux est banale, que la marque WORLD FOOD ne peut créer une confusion avec la marque SUBWAY, et qu'aucun sandwich SUBWAY n'a été vendu après la résiliation des contrats.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l'espèce, les sociétés demandereses ne peuvent invoquer à la fois au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale la présence de produits SUBWAY dans les deux magasins situés à Nice. Faute d'avoir indiqué qu'elles formulaient pour ces faits une demande subsidiaire en concurrence déloyale si les actes de contrefaçon n'étaient pas retenus, elles sont irrecevables à soulever ce moyen.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2008 que les murs des magasins situés 2, rue de Léopante et 16, avenue de la République à Nice ont un papier peint de couleur jaune avec notamment l'inscription "Manhattan". Le 23 mars 2011, Me Anne-Isabelle ROYO, Huissier de justice, a constaté à la requête de la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V. que dans le restaurant situé 11, rue Hélène Vagliano à Cannes, la partie centrale des murs intérieurs est jaune, deux grandes affiches verticales encadrées sont fixées au mur, l'une représentant des fromages et l'autre des bouteilles d'huile d'olive, les tables ont un plateau jaune, les chaises ont un dossier à trois barreaux horizontaux et des sièges jaune ou rouge.

Le 18 mars 2011, la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V a fait dresser un procès-verbal de constat depuis la voie publique pour les deux restaurants situés à Nice.

Les sociétés demandereses n'établissent pas que la couleur jaune des murs, l'emplacement d'affiches représentant de la nourriture à titre de décoration, la forme et la couleur des chaises qui sont banales, leur sont propres, sont le fruit d'investissements et sont immédiatement associés par le consommateur aux restaurants SUBWAY.

Elles ne peuvent, sous couvert d'une action en concurrence déloyale, interdire à des concurrents, d'utiliser des couleurs, des décorations et formes de mobiliers qui sont banales et sur lesquelles elles ne peuvent revendiquer aucun droit privatif.

Il en est de même de la préparation, de la forme et de la longueur du sandwich proposé, et de la présentation des menus et des produits, les sociétés demandereses ne justifiant pas que leurs sandwichs ont une forme et une longueur particulière, et que leurs menus ont un intitulé ou une présentation immédiatement identifiables par le consommateur comme étant ceux des restaurants SUBWAY.

Les deux attestations de Messieurs Philippe ROBERT et José VAZQUEZ, en ce qu'elles émanent de concurrents des restaurants WORLD FOOD exploités par les sociétés MB SUB et SUB NICE, ne sont pas suffisantes pour établir la confusion existante entre les restaurants exploités par lesdites sociétés et les restaurants SUBWAY.

Au surplus, les sociétés demanderesses n'établissent pas que Monsieur B. a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant et susceptible d'engager sa responsabilité civile personnelle.

Par conséquent, les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes en concurrence déloyale.

Sur les autres demandes :

Les demanderesses sont déclarées irrecevables ou déboutées de leurs demandes et un juge judiciaire, saisi de demandes en contrefaçon de marques et de concurrence déloyale, ne peut ordonner la fermeture d'un restaurant car cette demande est disproportionnée au regard de l'atteinte éventuellement commise. Elles seront donc déboutées de leur demande de fermeture des trois restaurants exploités par les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à Messieurs M. et B., aux sociétés SUB NICE et MB SUB, et à la société JAM, assistée de Me EZAVIN, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme totale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déclare les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société JAM, à l'exception de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur Laurent M. de sa demande de nullité des contrats de franchise n° 40238 et n° 41256 signés avec la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V.,

Déboute les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V de leurs demandes au titre de la violation des contrats de franchise ainsi que de leurs demandes subséquentes,

Déclare les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V irrecevables en leurs demandes en contrefaçon ainsi que de leurs demandes subséquentes,

Déboute les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V de leurs demandes en concurrence déloyale ainsi que de leurs demandes subséquentes,

Déboute les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V de leur demande de fermeture des trois restaurants exploités par les sociétés SUB NICE, MB SUB et JAM,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne in solidum les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V à payer à Messieurs Laurent M. et Christophe B., aux sociétés SUB NICE et MB SUB, et à la société JAM, assistée de Me EZAVIN, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme totale de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum les sociétés DOCTOR'S ASSOCIATES Inc. et SUBWAY INTERNATIONAL B.V aux entiers dépens de l'instance qui seront recouverts par Me Marie-Pierre MATHIEU, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait à Paris, le 29 mai 2012

LE GREFFIER
LE PRESIDENT