

COUR D'APPEL DE DOUAI

PREMIERE CHAMBRE

ARRET DU 30/09/2002

N° RG: 00/06871

JUGEMENT

Tribunal de Grande Instance LILLE

du 16 Novembre 2000

APPELANTE

SARL SADAS

ayant son siège social

[...]

59200 TOURCOING

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués associés a la Cour

Assistée de Maître D, de la SELARL BERTRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

SA SPORAZUR MORRIS S

ayant son siège social

Zone Industrielle, 1ère Avenue 4989 M

06517 CARROS

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés à la Cour Assistée de Maître HOLLIER L, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame LEVY, Conseiller Madame HIRIGOYEN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du DIX JUIN DEUX MILLE DEUX

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX, après prorogation du délibéré en date du VINGT TROIS

SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX, par Madame ROUSSEL, Président, qui a signé la minute avec Madame HERMANT, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 06 juin 2002

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 16 novembre 2000 ayant :

- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et débouté la société SADA S.A de sa demande exprimée à ce titre ;
- dit qu'en commercialisant des vêtements pour enfants comportant la dénomination STREET GAME, la société S AD AS de Tourcoing s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque MORRIS SPORTSWEAR présente "STREET GAMES" numéro 96452561 du 22 janvier 1993 et de la marque "STREET GAMES" by SPORAZUR n° 95579678 du 4 juillet 1995 désignant notamment les vêtements, appartenant à la société SPORAZUR MORRIS de CARROS (06) ;
- fait interdiction à la société SADAS de commercialiser ainsi que de détenir aux fins de commercialisation et d'offre de vente des vêtements portant cette dénomination, sous astreinte provisoire de 1000 F par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la date de signification du jugement et ce, pendant une période de trois mois à l'expiration de laquelle en cas de poursuite ou de renouvellement de l'infraction, il devra à nouveau être fait droit par le juge de l'exécution compétent, saisi par la partie la plus diligente ;
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société demanderesse et aux frais de la société défenderesse, le coût global de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 20 000 F hors taxes ;
- condamné la société SADAS à payer à la société SPORAZUR MORRIS SPORTWEAR de Carros à titre d'indemnisation de l'atteinte portée à ses marques la somme de 100 000 F de dommages-intérêts et à titre d'indemnisation du préjudice commercial lié à la contrefaçon la somme de 200 000 F ;
- condamné la société SADAS à payer à la société SPORAZUR MORRIS SPORTWEAR de Carros la somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société SADAS aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie contrefaçon ;

Vu l'appel relevé le 5 décembre 2000 par la SARL SADAS,

Vu ses conclusions déposées le 5 avril 2001 tendant à la réformation de la décision entreprise pour voir :

- dire qu'il n'y a pas contrefaçon au sens des articles L- 713-3 (b) du code de la propriété intellectuelle et 5.1 (b) de la directive européenne du 21 décembre 1988 ou subsidiairement au sens des articles L-713-2 et L- 713-3 du code de la propriété intellectuelle,
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
- reconventionnellement, condamner la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR au paiement de 50 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2001 pour la S.A SPORAZUR MORRIS S demandant à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la contrefaçon sauf à :

- dire que ces agissements tombent sous le coup de l'article L-713-2 ou, en tout état de cause, de l'article L - 713-3 du code de la propriété intellectuelle,

et pour le surplus, après réformation partielle,

- assortir l'interdiction de commercialisation et détention aux fins de commercialisation et offre de vente de vêtements portant la dénomination "STREET GAME" d'une astreinte définitive de 5 000 F par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- ordonner la publication de l'arrêt dans 5 journaux ou revues à son choix et aux frais de la société SADAS pour un coût maximum de 100 000 F HT,
- porter le montant des dommages-intérêts à 1 000 000 F pour le préjudice commercial et 1 000 000 F pour l'atteinte à la marque,
- condamner la société SADAS au paiement d'une indemnité complémentaire de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS :

Il est établi par le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date des 22 et 26 mars 1999 que la S.A SADAS a commercialisé des vêtements pour enfants comportant le signe "STREET GAME", inscrite en gros caractères sur le vêtement lui-même, présentés dans son catalogue VERT BAUDET de vente par correspondance automne-hiver 96-97.

Les marques invoquées par la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR dans le cadre de son action en contrefaçon sont les suivantes :

- la marque [MORRIS S présente "STREET GAMES"] déposée le 22 janvier 1993 sous le n° 93452561 pour désigner notamment des vêtements,

- la marque ["STREET GAMES by SPORAZUR"] déposée le 4 juillet 1995 pour désigner notamment les vêtements.

En cause d'appel, la société SADAS ne sollicite plus la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) pour voir poser la question préjudicielle de la compatibilité de la théorie dite de la contrefaçon partielle avec l'article 5-1 a) de la Directive n° 89-104 du 1er décembre 1988 mais critique le premier juge pour avoir fait application de cette théorie au mépris de la primauté du droit communautaire.

L'article 5-1 de la Directive précitée distingue, en effet, l'usage d'un signe "identique" à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux visés dans l'enregistrement (a) et l'usage d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque (b).

En présence d'une reproduction simplement partielle comme en l'espèce, la contrefaçon s'entend ainsi d'une imitation subordonnée à l'existence d'un risque de confusion.

En écartant l'application de la réglementation communautaire et en estimant la contrefaçon établie par reproduction des termes "STREET GAME", "sans qu'il soit besoin d'examiner le risque induit de confusion dans l'esprit du public" par référence à l'article L 713-2 du CPI, le premier juge a méconnu l'obligation pour le juge national d'appliquer et d'interpréter les règles de droit interne à la lumière des dispositions de la Directive sur le droit des marques.

C'est sur le fondement de l'article L 713-3 du CPI, au regard du risque de confusion, que la demande doit être examinée selon le principe de l'appréciation globale, fondée en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause sur l'impression d'ensemble produite en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants.

Si le signe contesté et les marques invoquées se distinguent visuellement par leur longueur et graphismes et phonétiquement par leurs rythmes, il apparaît que ces différences n'écartent pas la ressemblance d'ensemble résultant de l'élément commun "STREET GAME" qui à une lettre près correspond à la dénomination "STREET GAMES", laquelle constitue l'élément essentiel et distinctif des marques étant observé que l'élision du S final n'est pas perceptible.

Placée entre guillemets et mise en exergue par rapport à la dénomination sociale qui la suit ou la précède, cette dénomination "STREET GAMES" présente, en effet, un caractère arbitraire pour désigner les produits visés au dépôt soit des vêtements que n'évoque pas particulièrement la traduction française à la supposer même connue du public et a, ainsi, la capacité d'exercer seule la fonction distinctive des marques.

Le caractère intrinsèquement distinctif est renforcé par l'exploitation intensive dont atteste le chiffre d'affaires de la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR qui rend inutile le recours suggéré par la société SADAS à un sondage de notoriété.

En conséquence, il y a bien pour le consommateur d'attention moyenne un risque de confusion, aggravé par l'usage du signe contesté pour désigner des produits identiques et ce quelque soit leur mode de distribution.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sauf à préciser que la contrefaçon est établie sur le fondement de l'article L 713-3 du CPI.

Les mesures de réparation ordonnées par le Tribunal qui sont appropriées au cas de l'espèce doivent être confirmées sans qu'il y ait lieu à modification du montant de l'astreinte ni des modalités de publication.

La Cour estime, par ailleurs, que le montant des dommages-intérêts a été justement évalué en sorte que ces dispositions seront encore confirmées.

Au regard de la solution du litige, la société S AD AS ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Il n'apparaît pas inéquitable de la laisser supporter ses frais irrépétibles.

L'équité impose d'indemniser la société SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR de ses frais irrépétibles d'appel dans la limite de 2 500 €.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que la contrefaçon est établie sur le fondement de l'article L 713-3 du CPI,

Déboute la SA SADAS de sa demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles,

Condamne la SA SADAS à payer à la SA SPORAZUR MORRIS S la somme de 2 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel,

La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Masurel Thery, avoués associés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.