COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre, 1er mars 2006

APPELANTE

S.A.S. CERUTTI 1881 ayant son siège 9 PLace de la Madeleine 75000 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804

INTIMEE

Société ASB ayant son siège 7 rue Perronnet 75007 PARIS prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me Fatima AIN SEBA, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2005, par la société CERRUTI 1881 d'un jugement rendu le 15 décembre 2004, par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes, déclaré recevable mais non justifiée la demande reconventionnelle de la société ASB;

Vu les dernières écritures en date du 8 décembre 2005, par lesquelles la société CERRUTI 1881, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
* dire au visa de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'en contrefaisant la marque internationale CERRUTI 1881, no R356141, déposée à L'OMPI le 16 avril 1969, renouvelée le 16 avril 1989, la société ASB a porté atteinte à ses droits,
* à titre subsidiaire, dire que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale et/ ou des fautes dans les termes de l'article 1382 du Code civil et de l'article L.442-6-6 du Code de commerce,
* faire défense à la société ASB sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard passée la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque CERRUTI 1881,
* ordonner la saisie et la destruction de la marchandise faisant l'objet des factures en date des 20 juin et 10 juillet 2002, no 00314745 et no 003144796,
* condamner la société ASB au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de la marque ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
* dire, en tout état de cause, qu'il existe des faits distincts de concurrence déloyale et condamner la société ASB à une somme complémentaire de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonner la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais de la défenderesse dans une limite de 4.600 euros HT par insertion,
* condamner la société ASB au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières écritures en date du 2 janvier 2006, aux termes desquelles la société ASB prie la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société CERRUTI 1881 au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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 CERRUTI 1881, spécialisée dans la commercialisation d'articles de prêt à porter de luxe, est titulaire de la marque CERRUTI 1881, déposée à l'OMPI le 16 avril 1969, renouvelée le 16 avril 1989, enregistrée sous le no R356141 en classes 2,14,18,23,24 et 25 pour désigner notamment les tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles,
* elle a découvert qu'une boutique à l'enseigne ARMENA, située à Rodez, soldait des articles de prêt à porter de la marque CERRUTI 1881 à des prix nettement inférieurs à ceux habituellement pratiqués,
* le 7 novembre 2002, elle a fait constater par huissier l'offre à la vente dans cette boutique de vêtements revêtus de la marque CERRUTI 1881 dont 186 pulls ont été commandés auprès de la société ASB,
* dans les mêmes circonstances, la société CERRUTI 1881 a fait constater par huissier le 19 novembre 2002, la commercialisation par la société CHARMI, exerçant une activité de soldeur à Lyon, de vêtements griffés CERRUTI 1881 acquis auprès de la société ASB,
* le 21 novembre 2002, la société CERRUTI 1881 a fait pratiquer un constat d'huissier dans

les locaux de la société ASB,
* le gérant de la société ASB a remis à l'huissier deux factures, n° 314745 du 20 juin 2002 et no314796 du 20 juillet 2002, établies par la société CERRUTI 1881 GMBH, dont le siège social est en Allemagne, portant sur l'acquisition de 1959 et 5220 pièces pour un montant respectif de 157.054,84 euros et 672.369,97 euros,
* par un courrier du 19 décembre 2002, la société CERRUTI 1881 a demandé à la société KEMPER, son ancienne licenciée, alors dénommée CERRUTI 1881 GMBH, si elle avait effectivement livré des marchandises à la société ASB,
* par un fax en réponse du 13 janvier 2003, la société KEMPER a adressé à la société CERRUTI 1881 un contrat signé le 30 avril 2002, avec la société ASB portant sur l'acquisition de marchandises excédentaires des collections CERRUTI 1881 printemps/été 2001 et automne/hiver 2001 devant être commercialisées sur le territoire de Panama,
* c'est dans ces circonstances, que la société CERRUTI 1881 a assigné la société ASB en contrefaçon ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que la société ASB, pour s'opposer au grief de contrefaçon, prétend que la société CERRUTI 1881 aurait donné son consentement à la mise dans le commerce des produits revêtus de la marque dans la Communauté économique européenne et notamment en Allemagne ;

Considérant en droit, qu'aux termes de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ;

Qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit, de rapporter la preuve de ce que les marchandises ont été mises dans le commerce dans la Communauté économique européenne avec le consentement du titulaire de la marque d'une manière qui traduit une volonté certaine de renoncer à ce droit ;

Considérant en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que par deux contrats datés du 30 juillet 1998, la société CERRUTI 1881 a concédé à la société de droit allemand KEMPER une licence de marques aux fins de commercialiser des articles de prêt à porter de la ligne CERRUTI 1881; que ce contrat a été résilié le 15 juin 2000 ;
Que par arrêt du 12 septembre 2001, la Cour d'appel de Paris a interdit à la société KEMPER de créer, fabriquer la collection CERRUTI 1881 pour la saison automne/hiver 2002 et de faire usage à quelque titre que ce soit de tous signes distinctifs, nom commercial et enseigne de la société CERRUTI 1881, hormis le droit de vendre les stocks non écoulés au 30 avril 2002 de la collection printemps/été 2002 ainsi que les collections précédentes ;

Que, postérieurement à cet arrêt, par un protocole du 18 janvier 2002, la société CERRUTI 1881 a autorisé la société KEMPER à vendre, jusqu'au 31 décembre 2002, les articles de la collection CERRUTI 1881 printemps/été 2002 et des collections précédentes, dans les outlets de Vienne, Metzingen et Krefeld à l'exclusion de tous autres lieux, ces outlets conservant jusqu'au 31 décembre 2002 l'enseigne CERRUTI, la société KEMPER s'engageant par ailleurs à ne pas porter atteinte à l'image de marque CERRUTI ;

Considérant qu'il résulte des termes clairs et non ambigus de ce protocole que la société CERRUTI 1881 n'a pas donné son consentement à la libre circulation des marchandises dans la Communauté économique européenne puisqu'elle a strictement limité l'écoulement des stocks de la société KEMPER dans trois outlets nommément désignés, conservant l'enseigne CERRUTI jusqu'au 31 décembre 2002, à l'exclusion de tout autre lieu ;

Considérant que la société ASB est d'autant moins fondée à arguer d'un prétendu consentement du titulaire de la marque alors qu'aux termes du contrat qu'elle a signé avec la société KEMPER le 30 avril 2002, portant sur l'achat de marchandises excédentaires des collections CERRUTI 1881, printemps/été 2001 et automne/hiver 2001, il a été expressément stipulé que ces marchandises ne seraient vendues que sur le territoire panaméen, la société ASB s'engageant à surveiller le pays visé, à veiller à ce que les produits achetés ne soient pas réexportés vers un autre pays, à ne pas faire de publicité pour ces marchandises et pour la marque s'y rapportant, à ne pas vendre ou faire de la publicité des marchandises par l'internet ;

Considérant que les opérations de constat d'huissier ont révélé l'offre à la vente de produits revêtus de la marque CERRUTI 1881 dans des solderies situées en France, à Rodez et à Lyon, acquis auprès de la société ASB ;

Considérant d'une part, que celle-ci ne démontre nullement que ces articles proviendraient de collections de la ligne CERRUTI 1881 antérieures à l'année 2001, aucun autre contrat que celui signé le 30 avril 2002, portant sur les collections 2001, n'étant versé aux débats ;

Que d'autre part, la société ASB ne peut prétendre, sans mauvaise foi, qu'elle a pu licitement commercialiser en France les produits litigieux, au motif, selon elle, que les restrictions contractuelles, imposées par la société CERRUTI 1881 à la société KEMPER dans le cadre du protocole signé le 18 janvier 2002, ne lui seraient pas opposables ;

Qu'en effet, dès lors qu'elle a accepté, aux termes du contrat du 20 avril 2002, la commercialisation de ces articles au seul territoire de Panama, elle a, en toute connaissance de cause, violé ses obligations contractuelles en revendant en France à des soldeurs situés à Rodez et à Lyon les marchandises facturées par la société KEMPER les 20 juin et 10 juillet 2002 ;

Considérant par voie de conséquence, que la société ASB ne peut se prévaloir de l'épuisement des droits de marque à défaut de mise en circulation licite ;

Que les actes de contrefaçon qui lui sont imputés sont donc caractérisés ;

Considérant qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire formée par la société CERRUTI 1881 sur le fondement de l'article L.442-6-6 du Code de commerce ;

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que la société CERRUTI 1881 reproche à la société ASB la modicité des prix pratiqués et d'avoir porté atteinte à l'image de sa marque par les conditions de commercialisation des produits ;

Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ; qu'en outre, il n'est pas démontré, s'agissant de collections anciennes, que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ;

Considérant que la société CERRUTI 1881 n'est pas davantage fondée à prétendre qu'une atteinte aurait été portée à sa dénomination sociale, alors qu'il n'est nullement justifié que la société ASB se serait prévalue de l'enseigne ou du nom commercial CERRUTI 1881, voire aurait détourné la notoriété de la marque CERRUTI 1881 ;

Que le grief de concurrence déloyale doit être rejeté ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il résulte des factures des 20 juin et 10 juillet 2002 établies par la société KEMPER, que la masse contrefaisante est de 7.771 pièces, dont 186 ont été vendus à la société ARMENA et 1.340 à la société CHARMI; que la société ASB s'est abstenue de produire un inventaire de ses stocks ;

Considérant que la mise sur le marché des produits contrefaisants a nécessairement causé à la société CERRUTI 1881 un trouble commercial et porté atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque ;

Que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que, pour faire cesser les agissements illicites, il convient de faire droit aux mesures d'interdiction, de publication sollicitées par la société CERRUTI 1881, suivant les modalités précisées au dispositif ;

Que la mesure de destruction du stock n'apparaît pas nécessaire, la mesure d'interdiction sous astreinte suffisant à mettre un terme aux actes litigieux ; Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société CERRUTI 1881 ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 15.000 euros; que la société ASB qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit que l'offre à la vente et la vente en France par la société ASB de vêtements revêtus de la marque CERRUTI 1881, sans le consentement de son titulaire, constituent un acte de contrefaçon de marque,

Interdit à la société ASB de mettre dans le commerce, sans le consentement de la société CERRUTI 1881, des vêtements revêtus de sa marque, d'utiliser et de reproduire ce signe et ce, sous astreinte définitive de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société ASB à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi par les faits de contrefaçon,

Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux au choix de la société CERRUTI 1881, aux frais de la société ASB, sans que ceux-ci n'excèdent à sa charge la somme de 3.500 euros HT par insertion,

Condamne la société ASB à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société ASB aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT