

Grosses délivrées **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 AVRIL 2015

(n°077/2015, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/23535**

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris -
RG n° 11/06009

APPELANTES

**S.A. ALPARGATAS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité au siège social situé**

Rua Funchal, 160 Av. Dr Cardoso de Melo, n 1336, Vila Olimpi

a - 04551-903

04551 Sao Polo, SP

BRESIL

**Société ALPARGATAS EUROPE S.L.U., agissant en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège social situé**

Avda Arroyo del Santo 4 bis

28042 Madrid

ESPAGNE

**SARL ALPARGATAS FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège social situé**

9 rue Charlot

75003 PARIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 619 419

Représentées par Me David MASSON de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de
PARIS, toque P 372

Assistées de Me Clément MONNET plaidant pour l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau
de PARIS, toque P 372

INTIMÉE

SARL LE MARCHÉ DU MONDE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

30, rue de la Haie Coq

93300 AUBERVILLIERS

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Julien BENSIMHON plaissant pour la SCP BENSIMHON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 410

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

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 : Madame Carole TREJAUT

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 Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement contradictoire du 3 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2013 par la société de droit brésilien ALPARGATAS SA, la société de droit espagnol ALPARGATAS EUROPE SLU et la SARL ALPARGATAS FRANCE (ci-après dites ensemble ALPARGATAS),

Vu les dernières conclusions (n°6) du 10 février 2015 des sociétés appelantes,

Vu les dernières conclusions du 9 février 2015 de la société LE MARCHE DU MONDE, intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2015,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;

Qu'il sera simplement rappelé que la société brésilienne ALPARGATAS SA précédemment dénommée SAO PAULO ALPARTAGAS expose fabriquer des modèles de tongs et être, en particulier, titulaire en classe 25 des marques communautaires :

- figurative, n°8170953 (déposée le 23 mars 2009, enregistrée le 1er septembre 2009), désignant les <<Vêtements, chaussures, chapellerie>>, ainsi représentée :
- tridimensionnelle, n° 9 039 892 (déposée le 1er avril 2010, enregistrée le 12 octobre 2010) désignant en classe 25 les <<Chaussures, sandales>>, ainsi décrite :

<< forme en trois dimensions, à savoir tong, composée d'un ovale placé au centre de la partie supérieure de la semelle, avec inscription de la marque ' ha-vaianas', d'un modèle en relief apposé sur les lanières, d'un modèle en relief différent utilisé sur la semelle et de la marque 'havaianas' apposée sur la face extérieure de la lanière. L'ombré illustré sur la représentation graphique ne fait pas partie de la marque ; aucune couleur n'est revendiquée>>, et représentée :

Que la société ALPARGATAS EUROPE SLU (ci-après dite ALPARGATAS EUROPE), qui se prévaut d'une licence exclusive de l'exploitation de ces marques en Europe depuis 2010, a confié à la société ALPARGATAS FRANCE ses services de marketing et d'événementiel en France ;

Qu'avisée les 7 et avril 2011 par le service des Douanes du Blanc-Mesnil de la retenue, le 6 avril 2011, d'environ 69.000 paires de tongs saisies susceptibles de contrefaire ses marques et importées de Chine par la société LE MARCHE DU MONDE, la société SAO PAULO ALPARTAGAS (ensuite dénommée ALPARGATAS SA), a, avec les sociétés ALPARGATAS de droit espagnol et français, fait assigner, le 14 avril 2011, la société LE MARCHE DU MONDE en contrefaçon des deux marques communautaires susvisées ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ; qu'ensuite des prélèvements d'échantillons des marchandises retenues ont ensuite été réalisés le 18 avril 2011 par les Douanes et la société ALPARTAGAS EUROPE a fait procéder le 30 août 212 à un constat d'offre en vente de deux autres références de tongs, selon elle également contrefaisantes, sur le site internet de la société LE MARCHE DU MONDE ; que cette dernière a essentiellement opposé des fins de non recevoir, la non conformité de la mesure de retenue douanière ainsi que la nullité du prélèvement d'échantillons et des marques opposées ;

Considérant que le jugement dont appel, a, entre autres dispositions :

- rejeté les fins de non-recevoir opposées à la société ALPARGATAS SA (anciennement dénommée SAO PAULO ALPARTAGAS) et à la ALPARGATAS EUROPE (ci-après à dites ensemble ALPARTAGAS SA et EUROPE) comme mal fondées et déclaré la société ALPARGATAS FRANCE irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale,
- rejeté les demandes de sursis à statuer (dans l'attente d'une décision de la cour d'appel) ainsi que de nullité de la retenue et des opérations de prélèvement d'échantillons,
- prononcé la nullité des deux marques en cause respectivement sur le fondement des articles 7-a et 7-e I) du règlement CE 207/209 pour les produits de la classe 25, déclaré la société ALPARGATAS SA irrecevable en ses demandes de contrefaçon desdites marques ainsi qu'en toutes ses demandes subséquentes et la société ALPARGATAS EUROPE irrecevable en ses demandes de concurrence déloyale sur les actes de contrefaçon,
- déclaré les sociétés ALPARGATAS SA et EUROPE mal fondées en leurs demandes de concurrence déloyale fondées sur des faits distincts, les en déboutant,
- débouté la société LE MARCHE DU MONDE de sa demande de dommages et intérêts pour retenue douanière abusive,

- condamné solidairement les sociétés ALPARGATAS aux dépens et à payer à la société LE MARCHE DU MONDE 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société LE MARCHE DU MONDE formule tout d'abord devant la cour une demande de sursis à statuer, dans l'attente d'un arrêt de la Cour de Cassation sur un pourvoi (n° H1510922, déposé le 19 janvier 2015) diligenté à l'encontre d'un précédent arrêt de cette chambre du 16 septembre 2014 ;

Mais considérant qu'une telle prétention relève de l'appréciation de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que l'opportunité du sursis à statuer ne s'avère pas démontrée dès lors, en particulier, que les sociétés appelantes font justement valoir que :

- en l'absence de production de mémoire la cour ne peut apprécier si le pourvoi portera sur l'interprétation de la validité de la marque (étant observé que l'arrêt s'est également prononcé sur sa déchéance qui n'est pas en cause, et qu'il n'est pas plus justifié que le pourvoi porte sur la recevabilité à agir des sociétés ALPARGATAS EUROPE et FRANCE déjà examinée) et est ainsi susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du présent litige,
- l'arrêt a exclusivement statué sur la validité de la marque communautaire figurative n°008170953, et non sur la marque communautaire tridimensionnelle n° 9 039 892 dont la validité est actuellement aussi en litige, comme dans le cadre de deux décisions postérieures de la cour, dont il n'est pas discuté qu'elles n'ont pas fait l'objet de pourvoi et ont adopté la même solution quant à la validité des marques dont s'agit ;

Considérant que les sociétés ALPARGATAS, appelantes, qui se prévalent en particulier de l'arrêt rendu par la cour (chambre 5-2) le 16 septembre 2014, ainsi que de la poursuite en cause d'appel de la contrefaçon sur le site internet 'lemarchedumonde.fr', sollicitent, au visa du règlement (CE) précité (du Conseil du 26 février 2009) ainsi que des articles L 716-14, L 716-15 et L 717-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'infirmité du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société ALPARTAGAS EUROPE recevable à agir et a validé la procédure douanière ainsi que les opérations de prélèvement d'échantillons du 18 avril 2011 ;

Qu'elles réitérent leurs demandes de première instance (telles qu'en fait rappelées dans la décision entreprise, pages 6 à 8), sauf en ce qui concerne la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'appel et d'exécution provisoire, qui n'ont plus lieu d'être, et en ce qui concerne le montant provisionnel des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de parasitisme porté à 386.052,46 euros (au lieu de 291.152,46 euros) et pour contrefaçon en fait limité dans leur dispositif à 530.733,60 euros à parfaire (et dans les motifs à 650.733,60 euros au lieu de 654.664,96 euros en première instance) ;

Considérant que la société LE MARCHE DU MONDE, intimée, forme appel incident reprenant, en particulier, les fins de non recevoir opposées aux sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE, ainsi que ses demandes de non conformité de la mesure douanière (sollicitant le rejet des pièces adverses liées) et de nullité des marques invoquées, portant ses prétentions respectivement au titre des dommages et intérêts (du fait des mesures de retenue douanière et de l'action en contrefaçon) et de l'article 700 du code de procédure civile à 600.000 et 25.000 euros (au lieu de 150.000 et 20.000 euros en première instance) ;

Sur la recevabilité à agir de la société ALPARGATAS SA

Considérant que la société intimée soutiendrait vainement que la société de droit brésilien ne justifierait pas suffisamment de son droit d'agir ;

Qu'en effet le seul fait que les pièces par elle produites font l'objet de traductions libres ne permet

pas, en l'absence de tout élément contraire, de douter de leur pertinence et les extraits traduits du registre national des sociétés de la République Fédérative du Brésil émis les 16 décembre 2011 et 3 janvier 2013 permettent à suffisance de s'assurer de l'existence juridique de la société ALPARGATAS SA, laquelle est en droit d'agir en France dès lors qu'elle incrimine des actes qui auraient été commis sur le territoire français ;

Que, par ailleurs, le changement de dénomination sociale de cette société anonyme (de SAO PAULO ALPARTAGAS SA en ALPARTAGAS SA), approuvé le 26 avril 2011, ressort clairement des extraits traduits des procès verbaux d'assemblées générales ordinaire et extraordinaire produits au débat, et a été enregistré auprès de l'OHMI ainsi qu'il résulte d'une publication du 27 octobre 2011 ;

Considérant que qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la société de droit brésilien ALPARGATAS SA ;

Sur la recevabilité à agir de la société ALPARGATAS EUROPE

Considérant que l'intimée reproche au jugement entrepris d'avoir omis d'examiner la question de l'inscription au registre des marques du contrat de licence exclusive en définitive produit par la société ALPARTAGAS EUROPE pour justifier de son intérêt à agir et soutient que l'extrait du site OHMI versé au débat ne permettait pas de justifier d'une telle inscription dès lors qu'il ne contiendrait aucune référence au contrat ;

Mais considérant que les premiers juges ont relevé dans leur décision (en page 11) que le contrat de licence exclusive conclu le 7 octobre 2010 par la société ALPARTAGAS EUROPE avec la société de droit brésilien << a été publié à l'OHMI le 14 janvier 2011 >> ;

Que la fiche de détails (extrait du site 'oami.europa.eu' de l'OHMI) de l'inscription au registre de la propriété industrielle d'Alicante du 12 janvier 2011 n°005287787, publiée le 14 janvier 2011, produite aux débats mentionne la société ALPARTAGAS EUROPE en visant les numéros 009039892 et 008170953 des marques litigieuses, et établit ainsi à suffisance l'opposabilité aux tiers des droits sur l'exploitation desdites marques, étant observé que les faits reprochés sont postérieurs à la publication ainsi invoquée ;

Considérant, par ailleurs, que le jugement a exactement rappelé que << le licencié peut agir en contrefaçon aux côtés du titulaire de la marque pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre >>, en application des dispositions de l'article 22 (§4) du règlement (CE) du 26 février 2009 ;

Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la société ALPARGATAS EUROPE justifie de son intérêt à agir en la cause et le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à cette société ;

Sur la recevabilité de la société ALPARGATAS FRANCE

Considérant que les sociétés ALPARGATAS demandent à nouveau de déclarer la société ALPARGATAS FRANCE recevable en ses demandes ;

Mais considérant qu'aucun moyen n'est articulé à l'appui de cette prétention en cause d'appel et qu'en fait seules les sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE paraissent formuler des demandes au fond ;

Que, par contre, les premiers juges, en se livrant à une exacte appréciation des faits de l'espèce et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ont, par des motifs que la cour adopte, pertinemment jugé que la société ALPARGATAS FRANCE n'a pas d'intérêt à agir en concurrence déloyale, n'étant ni licenciée des marques communautaires dont s'agit, ni contractuellement chargée

de la commercialisation des produits concernés n'ayant pour mission que de développer des services de marketing, pour le compte de la société ALPARTAGAS EUROPE qui distribue ces produits en France ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée

en ce qu'elle a fait droit à la fin de non recevoir opposée à la société ALPARTAGAS FRANCE ;

Sur la retenue douanière

Considérant que la société LE MARCHE DU MONDE maintient que la mesure de retenue douanière ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R 516-6 du code de la propriété intellectuelle faute, selon elle :

- d'identification par les Douanes des marques invoquées,
- de respect de la demande d'intervention, qui ne viserait qu'une des deux marque en cause ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement estimé, après avoir exactement rappelé les dispositions précitées concernant la demande de retenue douanière et celles de l'article 5§4 du Règlement CE 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 applicables en la cause, que la demande d'intervention douanière du 6 juin 2010 auprès d'un service de douanes d'un pays de l'Union formée par la société de droit brésilien visant, en particulier, la France, objet d'une déclaration de renouvellement du 17 septembre 2012, portant, notamment, sur la marque n°8170953, est régulière ;

Qu'il sera ajouté qu'une telle demande, quoique incluant de nombreuses autres marques comprenant la dénomination 'HAVAIANAS', permet bien de vérifier que la surveillance de la marque communautaire purement figurative en cause (ne comportant par nature aucun élément verbal) a été valablement sollicitée par son titulaire sur le territoire français et, partant, de s'assurer du fondement de la retenue pratiquée, même si la notification de la mise en retenue ensuite faite par les douanes le 7 avril 2011, ne fait état que de << *marchandises présumées contrefaire la marque HAVAIANAS*>> ;

Considérant qu'il importe peu que la demande d'intervention, conforme aux dispositions précitées, ne vise pas la marque communautaire tridimensionnelle, qui est également l'objet de l'action au fond diligentée dans le délai requis ensuite de la retenue douanière, dès lors que la description faite par le service des douanes dans son courriel du 7 avril 2011 transmettant 'les photos des marchandises saisies', montre qu'un seul modèle (quoique dans différentes couleurs) a été saisi et qu'il présente bien un chevron, susceptible de correspondre à la marque figurative visée par cette demande d'intervention et qui est l'objet de l'action en contrefaçon subséquente ;

Qu'il ne saurait être admis que le simple fait que la description, plus ample, du modèle saisi révèle l'existence d'autres éléments susceptibles, selon le titulaire des droits, de caractériser également des actes de contrefaçon d'une marque non visée dans sa demande d'intervention (en l'espèce la marque communautaire tridimensionnelle précitée) ne saurait remettre en cause la validité même de la retenue douanière réalisée ;

Considérant que le jugement entrepris ne peut, en conséquence, qu'être approuvé sur ce point et il n'y a pas lieu à rejet des débats des pièces afférentes à cette mesure (pièces 18, 19 et 20 des appelantes) ;

Sur le prélèvement d'échantillons

Considérant que l'intimée soutient encore que les opérations de prélèvement d'échantillons auraient été réalisées en violation des dispositions de l'article R 516-11 II du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il ressortirait de l'examen des seules étiquettes d'identification des prélèvements produits que les mentions impératives posées par cet article ne seraient pas respectées,

et que le procès verbal dressé lors de ces opérations de prélèvement finalement versé aux débats serait en contradiction avec ces étiquettes qui ne mentionnerait pas la présence de sa salariée ;

Mais considérant que les premiers juges ont exactement constaté qu'il résultait de la lecture de ce procès verbal du 18 avril 2011 que cette salariée (Hélène YE) représentant la société LE MARCHE DU MONDE, assistée d'un traducteur (agrégé français-chinois) était présente et qu'il en ressortait preuve suffisante que les droits de la société incriminée avaient été préservés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats ce procès verbal (pièce 22 des appelantes) qui relate les conditions de prélèvement (fait de façon contradictoire avec la présence du traducteur (Mickael SUN LING BIN) tout au long de la rédaction du procès verbal) de 6 échantillons d'articles chaussants de type 'tong' numérotés B1 à B6, objet de l'apposition d'un scellé douanier, un échantillon (B3) étant remis la salariée de la société LE MARCHE DU MONDE et trois échantillons (B4 à B6) étant remis à la personne représentant la société SAO PAULO ALPARTAGAS SA ;

Considérant que, certes, il s'avère que les étiquettes d'identification de ces trois derniers échantillons (produits en pièce 23 par les appelantes) remis avant la fin du rapport précité, mentionnent également le nom de cette personne (Olivier CENSIER) comme 'TÉMOIN REQUIS' dans la rubrique propriétaire ou détenteur des marchandises ;

Mais considérant qu'il y est clairement indiqué que la société LE MARCHE DU MONDE est bien représentée par Hélène YE, et le nom d'Olivier CENSIER est reproduit, dans la rubrique consacrée au titulaire du droit auquel l'échantillon est remis, comme représentant la société SAO PAULO ALPARTAGAS SA (actuellement ALPARTAGAS SA), conformément aux dispositions de l'article R 716-11 II a) et c) du code de la propriété intellectuelle ;

Que l'apposition d'une mention non nécessaire (l'identification d'un témoin n'étant pas requise par les dispositions de l'article R 716-11 I du code de la propriété intellectuelle dès lors que la société LE MARCHE DU MONDE était représentée tout au long des opérations de prélèvement) et manifestement erronée (puisque le nom indiqué -Olivier CENSIER-correspond au représentant de la société titulaire de la marque) ne peut justifier d'écarter les prélèvements contradictoirement mis sous scellés douaniers et remis au représentant de la société actuellement dénommée ALPARTAGAS SA ;

Considérant qu'enfin la dénomination, par ailleurs exacte, de la marchandise prélevée savoir <<ARTICLE CHAUSSANT DE TYPE 'TONG' (UNE PAIRE COULEUR UNIE)>> répond suffisamment aux exigences des dispositions [d)] de l'article R 716-11 II précité quoique ne renfermant pas d'autre précision (sur la couleur ou référence de l'article) ; que et le jugement ne peut qu'être approuvé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité des opérations d'échantillons effectués le 18 avril 2011, et les pièces les concernant ne seront pas écartées des débats ;

Sur la validité de la marque figurative communautaire (n° 8170953)

Considérant que les premiers juges ont annulé la marque figurative communautaire n°8170953 pour défaut de distinctivité, retenant que le signe en cause ne pourrait désigner l'origine commerciale de chaussures ni être appréhendé comme marque ;

Que l'intimée sollicite, au visa des articles 52-2 a) et 7-1 a) et b) du Règlement CE n°207/2009, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de cette marque, soutenant que le signe constitué d'un chevron ne serait pas facilement et immédiatement mémorisable par le public, aurait une fonction exclusivement décorative, ne saurait être d'emblée perçu comme une indication de l'origine commerciale ni comme un élément distinctif de tongs alors, en particulier, que les frises seraient largement utilisées par les entreprises du secteur antérieurement aux faits reprochés et qu'il s'agirait d'une marque dite de surface (appliquée en surface) exploitée en association avec la forme de tong ou la marque verbale 'HAWAIANAS' ;

Mais considérant que les sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE rappellent à juste titre que la marque en cause désigne les <<Vêtements, chapellerie>> et non pas seulement les <<chaussures>> et que l'ensemble de ces produits doit être pris en compte dans l'appréciation de la validité de la marque ;

Qu'il en résulte que le public pertinent n'est pas simplement l'acheteur de chaussures, comme admis en première instance, mais le consommateur d'attention moyenne normalement avisé des articles d'habillement, de chaussures et de chapellerie ;

Considérant qu'un signe figuratif (ou dessin) peut constituer une marque communautaire à condition qu'il soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; que les appelantes invoquant le caractère intrinsèquement distinctif de la marque il convient de rechercher si à la date du dépôt, soit au 23 mars 2009, la marque revendiquée était ou non dépourvue de caractère distinctif ;

Considérant que pour évaluer les propriétés de la marque, qui doit servir d'indicateur d'origine, il convient de tenir compte à la fois de l'utilisation habituelle des marques dans le secteur concerné et de l'opinion du consommateur de référence ; qu'à cet égard, il ressort suffisamment des pièces produites que pour les articles précités le public concerné est habitué à identifier des marques au seul vu d'un signe figuratif appliqué sur le produit, tels notamment une ligne en forme d'onde ou d'accent pour des chaussures, vêtements ou casquettes (produits Nike), ou de signes composés, respectivement, de croisillons de trois bandes et de trois losanges pour des produits similaires ((Asics, Adidas et Arena) ;

Considérant que la marque revendiquée, qui représenterait un chevron aussi dénommé '*greek pattern*', montre par ailleurs clairement une frise composée de deux suites de figures géométriques intercalées et inversées entre elles (par un effet de miroir) présentant une forme de S allongé à angles droits, placées en biais à la manière d'un épi de blé ; que cette forme figure bien une combinaison précise de lignes simples qui s'avère arbitraire au regard des produits désignés, comme étant indépendant de ces derniers ;

Considérant qu'il s'infère de l'examen auquel la cour a procédé que le signe en cause se distingue visuellement des autres motifs à répétition ou chevrons invoqués par l'intimée, dont les documents démontrent au contraire la préexistence de frises géométriques de formes très différentes, telle celle accessoirisant des sandales en bois du 19ème siècle, et les réalisations opposées non datées ou postérieures au dépôt ne font que conforter la diversité des motifs (formes de zig zag ou en V) pouvant être apposés sur des lanières de tongs ou des tissus ;

Que le sondage de l'institut CSA '*en face à face du 19 au 25 mars 2013 et par internet du 22 au 29 mars 2013*', incluant notamment un échantillon représentatif de 857 personnes résidant en France, montre que le signe en cause évoque principalement pour cet échantillon une empreinte de pneu et l'univers de l'industrie ou de l'art / graphisme, corroborant le fait qu'il ne saurait être considéré comme usuel dans le secteur mode/habillement, tandis que 92% de ces personnes le reconnaissent parmi différentes frises présentées, montrant, que ce signe se distingue nettement de formes de tressage ou d'empreinte quoique présentant une disposition de deux suites géométriques en biais et s'avère ainsi facilement identifiable et reconnaissable ;

Que vainement l'intimée prétendrait que le simple fait que dans ce sondage le signe n'évoque pas majoritairement le secteur de la mode ou de l'habillement exclurait sa fonction d'identification des produits en cause, alors que le test n'avait pas pour objet d'établir la notoriété de la marque mais la connaissance du signe, et qu'il révèle, sans ambiguïté, qu'en France plus de 90% des personnes interrogées sont immédiatement aptes à reconnaître le signe ;

Considérant qu'il s'infère suffisamment de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que le signe en

cause est arbitraire au regard des produits qu'il désigne et présente un caractère propre par sa représentation (agencement particulier de forme claire et précise, facilement mémorisable et reconnaissable), de nature à permettre, à lui seul, au public pertinent d'identifier l'origine des produits le reproduisant, son aspect décoratif n'excluant pas son aptitude à remplir la fonction essentielle d'une marque, savoir distinguer les produits de ceux d'une autre provenance, pas plus que le fait qu'il soit généralement exploité en association avec la marque nominale 'havaianas' ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque figurative communautaire n° 8170953

Sur la validité de la marque tridimensionnelle communautaire (n° 9039892)

Considérant que les premiers juges ont également annulé la marque tridimensionnelle communautaire n°903892 désignant les « *Chaussures, sandales* » retenant, en particulier, que la forme ainsi protégée est une représentation graphique utilisant les mêmes codes que pour un modèle présentant <<une tong vue de dessus et de trois quart, une paire de tong posées à plat et photographiées de dessus, une tong posée sur un fond noir photographiée de dessus et laissant apparaître le terme HAVAIANAS, un cliché du motif grec vu de près, une tong dessinée vue de trois quart de dessus et de dessous>>, que la description donnée au dépôt ne serait d'aucune utilité pour définir la marque, qu'il s'agirait de protéger <<une tong dans sa forme la plus banale>> et que le signe, à l'exclusion de la marque Havaianas qui y est insérée, serait constitué <<exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit [...]interdiction formulée à l'article 7-e i) du Règlement >> (CE 207/2009) ;

Considérant que si un signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ne saurait constituer une marque valable, et si le dépôt doit permettre d'identifier avec suffisamment de précision et de clarté les éléments de nature à conférer au signe un caractère distinctif, il ne saurait être admis que la représentation graphique du signe dont s'agit ne permettrait pas en l'espèce d'identifier la marque ; qu'elle ne saurait pas plus être exclue comme composée de 6 vues différentes, incluant dessins et photographies ;

Qu'elle est accompagnée d'une description permettant sans équivoque de comprendre que le signe en cause ne protège pas une forme standard de tong en trois dimensions mais une composition, constituée par la combinaison d'éléments propres, de nature à la différencier des produits désignés, savoir :

- un ovale, placé au centre de la partie supérieure de la semelle, comportant l'inscription de la marque 'ha-vaianas',
- un modèle en relief sur les lanières [...]diffèrent de celui utilisé pour la semelle,
- la marque 'havaianas' sur la face extérieure de la lanière ;

Que l'application de cette composition particulière à une forme par ailleurs classique de tong (sandale formée usuellement d'une semelle et d'une bride généralement en V) ne saurait exclure que l'ensemble présente ainsi un caractère distinctif au regard des produits en cause, alors qu'aucune contrainte technique ou d'habitude ne l'impose et qu'aucune autre tong opposée n'associe cumulativement tous les éléments de cette combinaison arbitraire(motif en relief sur les lanières et apposition de manière distincte, à deux endroits déterminés (sur le dessus de la semelle découverte de la chaussure, dans un ovale central, et sur la partie visible de la lanière) d'un identifiant 'ha-vaianas' ou 'havaianas'(marque nominale nécessairement différente d'autres appellations de tongs) perceptible d'emblée, signalant, même pour un consommateur moyennement attentif, l'origine des produits revendiqués ;

Considérant, en définitive, que la combinaison revendiquée rend globalement la forme de tong déposée, prise dans son ensemble, immédiatement identifiable, comme provenant d'une entreprise déterminée, la distinguant suffisamment, y compris pour ce type de sandale d'été (ou tong dite

'standard'), de produits de même nature (sandales, chaussures) provenant d'entreprises concurrentes ; qu'elle est ainsi apte à remplir sa fonction de marque pour tous les produits concernés ; qu'en conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette marque communautaire tridimensionnelle ;

Sur la contrefaçon

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision de première instance ne peut qu'être réformée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon des marques en cause formées par la société ALPARTAGAS SA et les demandes en concurrence déloyale fondées sur ces actes de contrefaçon formées par la société ALPARTAGAS EUROPE ;

Considérant, au fond, qu'il résulte suffisamment des opérations de retenue douanière, de la description des marchandises 'saisies' par les douanes dont ils ont adressé les 'photos' et de l'examen de ces photographies même non autrement identifiées, conforté par celui des 3 échantillons prélevés (dont la production a été admise), que les tongs litigieuses importées de Chine par la société LE MARCHE DU MONDE présentent sur les lanières un motif de chevron reproduisant la marque communautaire figurative n° 8170 953 appartenant à la société ALPARGATAS SA et dont la licence exclusive a été consentie à la société ALPARGATAS EUROPE ;

Que cette reproduction à l'identique sur des tongs, dont la cour ne peut que faire le constat au vu du motif de frise apposé tant sur les produits photographiés que sur les 3 échantillons précités, mais également (au vu en particulier du constat du 30 août 2012) sur deux autres références de tongs (produit dénommé "Tongue 131" référencé 131F et t131) figurées sur le site internet de la société LE MARCHE DU MONDE, identiques ou similaires aux produits couverts par la marque (savoir les '*chaussures*'), sans autorisation du titulaire de la marque figurative, caractérisent une atteinte au droit du propriétaire de cette marque communautaire, constitutive d'une contrefaçon engageant la responsabilité de l'intimée ;

Qu'à cet égard la société LE MARCHE DU MONDE prétendrait vainement ne pas avoir fait usage à titre de marque du '*chevron apposé sur les lanières*' importées ou présentées sur son site internet dans la vie des affaires, reproduisant, sur des produits identiques à ceux visés à l'enregistrement, le signe figuratif constituant la marque n°8170 953 alors que des motifs de frise distincts peuvent orner le dessus des lanières de tongs (lesquels attirent naturellement l'attention du public pertinent s'agissant du seul élément demeurant visible une fois le produit chaussé), étant précisé que l'adjonction d'un élément verbal 'SPOR7' sur les lanières du modèle "Tongue 131" présentés sur le site internet, n'exclut pas plus la contrefaçon de la marque figurative ;

Considérant par contre que si une contrefaçon par imitation de la marque communautaire tridimensionnelle n° 9039892 est également invoquée, il ne saurait être retenu que l'impression d'ensemble produite par les tongs objets de la retenue douanière ou représentées sur le site internet de la société intimée permettrait de retenir l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné avec la marque tridimensionnelle telle que déposée mêmes si les produits sont identiques ou similaires à ceux couverts par cette marque;

Qu'en effet s'ils reproduisent un modèle en relief sur les lanières, différent de celui utilisé pour la semelle, il n'existe pas de combinaison avec les autres éléments conférant à la marque tridimensionnelle son caractère distinctif, savoir un ovale, placé au centre de la partie supérieure de la semelle, comportant l'inscription de la marque 'ha-vaianas' et l'apposition de la marque 'havaianas' sur la face extérieure de la lanière ;

Considérant qu'il ne saurait donc être admis qu'il existe un risque de confusion avec la marque tridimensionnelle 'havaianas' telle que décrite et pouvant être appréciée au vu de sa représentation graphique sur le certificat d'enregistrement produit, étant observé que la description de la marque ne

mentionne pas l'aspect propre des motifs en relief protégés qui n'apparaissent pas de façon suffisamment nette sur l'enregistrement produit pour permettre une comparaison de ce chef, et que la simple existence sur les tongs incriminées d'une différence entre le motif présenté sur la semelle et celui apposé sur les lanières ne peut à elle seule suffire à identifier un produit ni générer un quelconque risque d'association ;

Qu'en définitive, le public pertinent ne serait pas fondé à croire à une origine commune des produits en cause, au seul vu de la marque tridimensionnelle n° 9039892 telle que reconnue apte à identifier les produits désignés ;

Considérant qu'il en résulte que la contrefaçon par imitation de cette marque n'est pas caractérisée et que toutes les demandes de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que les faits de contrefaçon de la marque communautaire figurative admis par la présente décision constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société ALPARTAGAS EUROPE licenciée exclusive de cette marque (selon contrat enregistré le 14 janvier 2011 antérieurement aux faits litigieux);

Considérant que les sociétés ALPARGATAS SA et EUROPE invoquent à l'encontre de la société LE MARCHE DU MONDE des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts, pour tromperie du consommateur sur l'origine géographique des produits, et pour imitation servile d'un modèle de tong 'Brasil' qui serait devenu le symbole des produits 'Havaianas' par les tongs objets de la retenue douanière et celles apparaissant identiques figurant sur l'extrait du site internet du 28 octobre 2014 ;

Considérant, sur les pratiques commerciales trompeuses, qu'elles invoquent l'apposition d'un drapeau brésilien sur le dessus des produits adverses, fabriqués en Chine, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 121-1, 2° du code de la consommation et créerait une distorsion de la concurrence au préjudice de la société brésilienne qui les fabrique ;

Mais considérant que le seul fait de reproduire le drapeau brésilien sur la lanière (ainsi qu'il ressort des opérations douanières) sur des tongs ne saurait être considéré comme une pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article susvisé, dès lors qu'il n'est pas établi que cette reproduction serait de nature à être perçue par le consommateur normalement averti comme une indication d'origine du produit en cause et à fausser ainsi le libre jeu de la concurrence, alors le public moyennement avisé des produits dont s'agit sait pertinemment que le lieu de fabrication ressort de mentions telles que 'Made in ' et non de l'apposition d'un drapeau (même si celui-ci peut évoquer un pays connu pour la fabrication de tongs), étant ajouté qu'en l'espèce une étiquette collée sur le dessous de la semelle indique clairement 'MADE IN CHINA' ; que le tribunal a rejeté à juste titre ce moyen ;

Considérant, sur l'imitation du modèle 'Brasil', que les sociétés appelantes font valoir qu'outre l'apposition sur une des brides de la chaussure d'un drapeau brésilien sur lequel elles n'invoquent aucun droit, et de la marque figurative précitée objet de l'action en contrefaçon, le modèle se caractérise par un motif de forme ovale en quinconce en relief sur le dessus de la semelle évoquant le forme d'un grain de riz, d'un motif de forme rectangulaire en quinconce reproduit en relief sur le dessous de la semelle évoquant la paille de riz, et trois bandes de couleur insérés en 'sandwich' au milieu sur la tranche de la semelle ;

Mais considérant qu'il ressort de l'examen du modèle 'Brasil' produit aux débats qu'il comprend également distinctement dans un ovale central sur le dessus de la semelle la mention 'havaianas Brasil' et la mention bien apparente 'havaianas' sur une lanière, éléments qui ne sont pas reproduits sur les tongs incriminées précitées ; que n'est pas plus reproduite la présence particulièrement

caractéristique des trois bandes de couleurs de la tranche de la semelle du modèle 'Brasil', laquelle ne peut qu'attirer l'attention par ses couleurs rappelant celles du drapeau brésilien et de la dénomination du modèle ;

Qu'il ne s'agit donc pas de copies serviles, et si les motifs des dessus et dessous de la semelle tongs en cause reprennent ceux de la semelle de la tong 'Brasil' il n'est pas démontré que ces motifs sont protégés, ni qu'en tant que tels ils auraient fait l'objet d'investissements particuliers, le tribunal ayant au contraire rappelé que la société ALPARTAGAS avait elle-même précisé que la forme grain de riz provenait d'une tong traditionnelle japonaise ;

Qu'en réalité, indépendamment de l'apposition d'un drapeau non appropriable et des faits de contrefaçon (du motif apposé sur la lanière), il n'est pas réellement démontré que l'importation incriminée caractérise une faute distincte, constitutive d'actes de parasitisme de nature à engager la responsabilité de la société LE MARCHÉ DU MONDE , savoir la volonté de profiter, sans bourse délier, des efforts de promotion ou de commercialisation du modèle <<Brasil>> afin d'en détourner la clientèle ; que la décision entreprise sera également approuvée sur ce point ;

Considérant, en définitive, que les sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE doivent être déboutées de toutes les demandes en concurrence déloyale ou parasitisme fondées sur des actes préjudiciables distincts de l'atteinte au caractère distinctif de la marque figurative n° 81170953 et le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que les sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE demandent la production sous astreinte des documents relatifs au nombre de produits litigieux (retenus en Douanes et présentés sur le site internet de l'intimée) commandés, importés et proposés à la vente et revendus ainsi que les prix de ces produits et les bénéfices réalisés par ces ventes ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever les appelantes (p72/87) la cour serait *'parfaitement en mesure de procéder à l'évaluation du préjudice subi par ALPARTAGAS SA et ALPARTAGAS EUROPE'* , même si elles se réservent ensuite le droit de compléter leurs demandes (en particulier au titre du manque à gagner pour les produits commercialisés sur le site internet) ;

Considérant que les quantités (environ 70.000 paires), provenance, présentation (en vrac) du modèle objet de la retenue (sous trois références WF03, WF02 et WF 01, selon la taille allant du 30 au 46) ainsi que son prix (1 euro la douzaine de paires, revendu environ 1 euro la paire) sont suffisamment établies par les opérations douanières, et complétées par les factures d'achat des marchandises en cause, produites par l'intimée qui prétend ainsi établir qu'en fait le prix moyen de revente d'une paire de tongs s'établirait à 8 euros et a précisé dans ses conclusions disposer d'un show rom (dont elle a mentionné l'adresse) ;

Que le seul fait qu'il a pu être constaté le 30 août 2012 que le site précité présentait (sans mention de prix) le modèle 'tongue 131" (susvisé), après édition le 20 juillet 2012 d'un extrait du site indiquant que le responsable de vente devait être contacté pour connaître le prix, sans qu'il soit établi que cette présentation a perduré, ou qu'un extrait postérieur du site internet (du 28 octobre 2014) présente (toujours sans indication de prix mais avec mention du nombre de pièces par colis) deux références ('02" et '03") de tongs (apparaissant ainsi que précédemment rappelé identiques au modèle retenu en Douanes), ne saurait suffire à justifier la demande d'information, faite au surplus à compter du 14 avril 2008, date à laquelle il n'y a pas lieu de suspecter d'actes de contrefaçon (d'autant que la marque figurative n'a été déposée qu'en 2009) ; que la cour estime, par contre, disposer d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer les dommages et intérêts dus au titre du droit à réparation, du préjudice né de la contrefaçon de la marque communautaire figurative n°8170953 ;

Considérant que les sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE estiment l'atteinte à la marque

communautaire figurative à 20.000 euros, l'atteinte à parfaire au pouvoir distinctif tant de cette marque que de celle pour laquelle la cour n'a pas retenu d'actes de contrefaçon à 100.000 euros, et le manque à gagner pour au moins 98.284 paires de tongs contrefaisantes (chiffre non réellement contesté calculé par les appelantes au vu des factures précitées produites par l'intimée) sur la base d'un prix de vente moyen de leurs tongs aux distributeurs de 9 euros et d'une marge brute de 60% à 530.733,60 euros, seul ce dernier montant étant visé au dispositif (sur lequel la cour doit statuer) ;

Considérant qu'il existe incontestablement une atteinte tant aux droits du propriétaire de la marque figurative, que de la licenciée exclusive, à raison des faits jugés contrefaisants ; que, par ailleurs, ces faits qui portent sur une masse importante sont de nature à déprécier cette marque, à impacter négativement son image (à raison en particulier d'une présentation en vrac ou demi gros) ainsi que les efforts de promotion consentis en France pour les produits revêtus de cette marque, même si celle-ci est généralement associée à la marque nominale 'havaianas' qui n'est pas en cause ; que ces postes de préjudice seront justement évalués respectivement à 8.000 et 12.000 euros ;

Considérant que l'importation massive et la présentation sur un site internet de tongs qui contrefont la marque figurative a nécessairement généré pour les sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE une perte de chance de commandes de produits authentiques, même s'il ne peut être admis l'existence d'autre manque à gagner pour les produits immobilisés en Douanes, ni de perte de ventes à concurrence de tous les produits présentés par la société LE MARCHE DU MONDE sur son site internet ; que la perte globale de chance de gains sera pleinement réparée par l'octroi d'une somme de 50.000 euros ;

Considérant, en définitive, qu'une somme globale de 70.000 € doit être allouée aux sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter, à titre de complément de réparation, une mesure de publication judiciaire ;

Considérant qu'afin de prévenir la poursuite ou le renouvellement des agissements illicites il sera fait droit aux demandes d'interdiction, dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il y ait lieu à autres mesures, telles que sollicitées par les appelantes dans le dispositif de leurs écritures, savoir la destruction par la société LE MARCHE DU MONDE des stocks ainsi que la confiscation et remise de tous documents contrefaisants aux fins de destruction ;

Sur les autres demandes

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à débouter la société LE MARCHE DU MONDE de sa demande en dommages et intérêts pour manque à gagner à raison de l'impossibilité de vendre les marchandises retenues (par elle évalué à 552.000 euros) et préjudice moral du fait de cette mesure et de l'action en contrefaçon (par elle estimé à 50.000 euros) ;

Considérant qu'il s'avère équitable d'allouer ensemble aux sociétés ALPARTAGAS SA et EUROPE, à l'exclusion de la société ALPARTAGAS FRANCE, la somme globale de 15.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de procédure, la société LE MARCHE DU MONDE étant déboutée de ce chef et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi formé par la société TOO BEACH anciennement NOUVELLE DROGALI à l'encontre d'un arrêt de cette chambre du 16 septembre 2014 ;

Infirmes le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- rejeté les fins de non recevoir opposées aux sociétés ALPARTAGAS SA et ALPARTAGAS EUROPE SLU,
- déclaré la société ALPARGATAS FRANCE irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale,
- rejeté les demandes de sursis à statuer et de nullité de la retenue douanière ainsi que des opérations de prélèvement d'échantillons effectués le 18 avril 2011,
- débouté les sociétés ALPARTAGAS SA et ALPARTAGAS EUROPE SLU de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire fondées sur des faits distincts des actes de contrefaçon des marques communautaire n°817053 et 9039892,
- débouté la société LE MARCHE DU MONDE de sa demande de dommages et intérêts pour retenue douanière abusive ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces 18, 19, 20, 22 et 23 des sociétés appelantes, ni à prononcer la nullité des marques communautaires figurative n° 8170953 et tridimensionnelle n°9039892 dont la société ALPARGATAS SA est titulaire pour les produits de la classe 25 ;

Dit que la société LE MARCHE DU MONDE a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société ALPARTAGAS SA, en acquérant, important et présentant en France sans l'autorisation de cette dernière des produits reproduisant la marque communautaire figurative n° 8170953 ;

Condamne, en conséquence, la société LE MARCHE DU MONDE à payer à la société ALPARGATAS SA et à la société ALPARTAGAS EUROPE SLU, licenciée exclusive de cette marque communautaire figurative n° 8170953, à titre définitif, une indemnité totale de 70.000 euros, en réparation du dommage causé du fait des actes de contrefaçon de ladite marque figurative ;

Interdit à la société LE MARCHE DU MONDE de poursuivre ces agissements de contrefaçon de marque et, en particulier, de faire fabriquer, promouvoir, importer et/ou commercialiser les articles litigieux reproduisant la marque n° 8170953, ainsi que de diffuser toute reproduction et/ou représentation de ces articles sur le site internet www.lemarchedumonde.fr, et ce, sous astreinte de 50 euros par produit et de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

Déclare recevables, mais mal fondées, les sociétés ALPARTAGAS SA et ALPARTAGAS EUROPE SLU en toutes leurs demandes en contrefaçon de la marque communautaire tridimensionnelle n°9039892 ;

Condamne la société LE MARCHE DU MONDE à payer aux sociétés ALPARTAGAS SA et ALPARTAGAS EUROPE SLU la somme globale de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société LE MARCHE DU MONDE aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER