

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
A DU 10 MARS 2004

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/19207

Décision déferée à la Cour : Jugement rendu le 31/05/2002 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 3/2ème Chambre, RG n°: 20 02/04033

APPELANTE :

STE S.P.A. VALIGERIA RONCATO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège via pioga 91 1-35011 CAMPODARSEGO PADOUE ITALIE
représentée par la SCP BOURDAIS-V1RENQUE, avoué à la Cour
assistée de Maître P. B, Toque LS2, Avocat au Barreau de PARIS,
plaidant pour SELARL B et JOLY

INTIMEE:

S.A.R.L. SOCIETE RONCATO S.R.L.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège VIA OLMO 112 1-35011 COMPODARSEGO PADOUE ITALIE
représentée par Maître TEYTAUD, avoué
assistée de Maître M. L, Toque RI 65, Avocat au Barreau de
PARIS, plaidant pour LEGRAND LESAGE-CATEL

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2004, en audience publique, les
avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR,
magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :

Monsieur CARRE-PffiRRAT, président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR,
conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL A:

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par la société VALIGERIA RONCATO SPA du jugement du tribunal de grande instance du 31 mai 2002 qui a :

- déclaré recevables les conclusions de la société VALIGERIA RONCATO du 12 avril 2002,
- déclaré valable la procédure à jour fixe,
- rejeté les exceptions de connexité et de nullité de l'assignation ainsi que la demande de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclaré nulles les saisies-contrefaçon pratiquées le 28 janvier 2002 à l'initiative de la société VALIGERIA RONCATO SPA,
- prononcé la nullité de la partie française de l'enregistrement de la marque internationale RONCATO N°629 681,
- dit que le jugement sera transmis à l'INPI sur réquisition du greffier pour transmission au bureau international de l'OMPI,

débouté la société VALIGERIA RONCATO de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société VALIGERIA RONCATO à verser à la société RONCATO la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société VALIGERIA RONCATO à verser à la société RONCATO la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 30 janvier 2004 par lesquelles la société VALIGERIA RONCATO, poursuivant l'infirmité du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par l'intimé en dehors de la nullité des saisies-contrefaçon, demande à la Cour de :

- constater la validité des procédures de saisies-contrefaçon pratiquées le 28 janvier 2002,
- constater l'antériorité de ses droits sur le nom RONCATO en France à quelque titre que ce soit,
- dire que l'extension territoriale postérieure à la France de l'enregistrement de marque internationale RONCATO N° 629 681, qui est sa propriété, n'est pas frauduleuse,
- dire que l'adoption et l'exploitation par l'intimée, sans son autorisation préalable, du signe RONCATO, à quelque titre que ce soit, sous la forme RONCATO ou CIAK

RONCATO, constituent une atteinte à ses droits sur la marque RONCATO, en application de l'article L.716 -1 du Code de la propriété intellectuelle,

- dire que de telles atteintes sont plus particulièrement constituées par l'usurpation de la marque RONCATO en application des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, au regard des produits identiques à ceux désignés par l'enregistrement de la marque,

- dire que le signe ainsi adopté et exploité à titre de marque constitue incontestablement une reproduction, sinon une imitation de la marque RONCATO, selon que l'intimée reproduit celle-ci à l'identique et en fait usage comme marque, nom commercial et raison sociale ou imite celle-ci comme marque, sous la forme CIAK RONCATO, entraînant ainsi un risque de confusion indéniable dans l'esprit du public, la marque RONCATO conservant en tout état de cause son individualité, son caractère distinctif et son pouvoir attractif propres sans qu'une appréciation d'ensemble ne soit possible,

- dire que l'adoption et l'exploitation de la dénomination RONCATO pour commercialiser en France les produits incriminés sous la marque RONCATO et CIAK RONCATO ainsi que les dénominations sociale et nom commercial RONCATO par l'intimée constituent des atteintes au nom commercial RONCATO et à la raison sociale VALIGERIA RONCATO,

- dire ces faits constituent également et de manière distincte des actes fautifs de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires,

- interdire à la société RONCATO d'exploiter, de fabriquer, faire fabriquer, importer, faire importer, détenir et faire détenir, offrir en vente, vendre et faire vendre des produits, en particulier des articles de maroquinerie/ bagagerie reproduisant ou imitant la marque RONCATO et d'en faire usage sous quelque forme que ce soit ainsi que d'exercer une activité de maroquinerie en relation avec une raison sociale, un nom commercial ou tout autre signe sur le territoire français en relation avec la désignation RONCATO, seule ou en combinaison, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et de 3.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le retrait du marché, la confiscation et la remise entre ses mains, sinon la destruction de l'ensemble des produits, des documents, papiers commerciaux, cartes de visite, publicités, supports de toutes sortes et autres produits litigieux, faisant état des signes incriminés seuls ou en combinaison, aux frais exclusifs de la société RONCATO, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir et au-delà sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et de 3.000 euros par infraction constatée,

- condamner la société RONCATO à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication de la décision à intervenir, dans cinq publications de son choix, aux frais de la société RONCATO, pour un coût unitaire de 3.500 euros HT par insertion,

- condamner la société RONCATO à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 février 2004 aux termes desquelles la société RONCATO demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déferé en ce qu'il a :

- * écarté des débats les pièces non traduites versées aux débats par la société VAUGERIA RONCATO,
- * déclaré nulles les saisies-contrefaçon effectuées le 28 janvier 2002 par Maître B et par la SCP MAZE ET GERUC,
- * prononcé la nullité de la partie française de l'enregistrement international de marque RONCATO N°629 681,
- * débouté la société VALIGERIA RONCATO de l'intégralité de ses demandes,
- * déclaré la société VAUGERIA RONCATO coupable de procédure abusive et l'a condamnée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- l'infirmier pour le surplus et statuant à nouveau,

- * déclarer nulles les saisies-contrefaçon pratiquées le 28 janvier 2002 à la requête de la société VALIGERIA RONCATO, par application de l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle,
- * déclarer nulles, comme présentées et rendues par un magistrat territorialement incompétent, la requête à fin de saisie-contrefaçon présentée le 28 janvier 2002 au président du tribunal de grande instance de Nanterre et l'ordonnance rendue le même jour,

*

-
- * déclarer nulle la saisie-contrefaçon effectuée le 28 janvier 2002 au vu de l'ordonnance sus-visée,
 - * donner acte aux parties de ce que la société VALIGERIA RONC ATO a déclaré ne pas opposer la partie française de l'enregistrement international de marque RONC ATO N° 629 681 à l'ensemble des produits de la société RONCATO correspondant aux produits visés au dépôt de cette marque, mais uniquement à ceux desdits produits qui ne seraient pas en métal,
 - * dire que l'extension à la France de l'enregistrement international de marque N° 629 681, effectuée dans le seul but d'écarter du marché français au titre de la vente de produits non métalliques de même nature que ceux visés au dépôt de cette marque, procède d'un détournement frauduleux du droit des marques,
 - * débouter la société VALIGERIA RONCATO de l'ensemble de ses prétentions,
 - * condamner la société VALIGERIA RONCATO à lui verser les sommes suivantes:
 - 250.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à son image et du préjudice commercial subi,
 - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
 - 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2004.

Vu les conclusions de procédure signifiées les 10 et 11 février 2004 par lesquelles la société VALIGERIA RONCATO demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la société RONCATO le 6 février 2004;

Vu les conclusions de procédure signifiées le 11 février 2004 aux termes desquelles la société RONCATO s'y oppose, demandant à titre subsidiaire le rejet des conclusions signifiées le 30 janvier 2004 par la société VALIGERIA RONCATO, plus subsidiairement, d'autoriser cette dernière à répondre par une note en délibéré, conformément à l'article 442 du nouveau Code de procédure civile;

SUR CE, LA COUR

- Sur la demande de rejet des écritures et pièces signifiées le 6 février 2004

Considérant que la société VALIGERIA RONCATO demande d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le 6 février 2004 par la société RONCATO, faisant valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de répondre aux moyens nouveaux qui y sont soulevés ;

Mais considérant que si, comme le reconnaît la société RONCATO, ces écritures diffèrent dans leur rédaction et leur présentation des conclusions précédentes, elles ne contiennent aucun moyen de droit ou de fait nouveau, aucune prétention nouvelle ; que les deux pièces communiquées sont des décisions judiciaires sur des procédures auxquelles la société VALIGERIA RONCATO était partie et dont elle a eu connaissance ; qu'en outre, la société RONCATO ne tire aucun argument juridique de ces décisions ; qu'il convient de relever au surplus que ces conclusions constituent une réplique à celles signifiées le 30 janvier 2004 par l'appelante ;

Que le principe de la contradiction ayant été observé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société VALIGERIA RONCATO ;

- Sur les exceptions de nullité des saisies-contrefaçon

Considérant que la société RONCATO soulève, en premier lieu, la nullité des deux saisies-contrefaçon pratiquées le 28 janvier 2002 sur le stand par elle tenu au Salon de la Maroquinerie, Porte de Versailles à Paris, faite par la société VALIGERIA RONCATO de l'avoir assignée dans le délai de quinzaine suivant la saisie ;

Mais considérant qu'il ressort de l'article 6S3 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 9 .2 du règlement CE N° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, que la date de signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ;

Considérant en l'espèce que l'assignation a été remise au parquet le 7 février 2002 comme l'a constaté le tribunal à la page 2 § 2 du jugement ; que les deux saisies ayant été pratiquées le 28 janvier 2002, le délai de quinzaine imparti au saisissant pour se pouvoir devant la juridiction a donc été respecté ;

Considérant que la société RONCATO soutient, en deuxième lieu, que le président du tribunal de grande instance de Nanterre était incompétent pour autoriser la saisie-contrefaçon, le Parc des Expositions où elle a été pratiquée se trouvant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que le magistrat territorialement compétent pour autoriser une saisie est celui dans le ressort duquel les opérations de saisie-contrefaçon doivent être effectuées ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que si la direction du Parc des Expositions de la Porte de Versailles est confiée à une société ayant son siège social à Paris, sa superficie s'étend sur les trois communes de Paris, Vanves et Issy-les-Moulineaux, relevant du ressort de juridictions différentes, et que notamment le stand N°3, où se tenait le stand de la société RONCATO, est situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Que les premiers juges ont donc estimé à juste titre que la société RONCATO n'est fondée à solliciter ni la nullité de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ni celle de la saisie-contrefaçon pratiquée en exécution de cette ordonnance ;

Considérant que la société RONCATO soulève, en troisième lieu, la nullité des deux saisies-contrefaçon pratiquées le 28 janvier 2002 pour violation des termes des ordonnances les autorisant ;

Considérant que par ordonnance rendue le 25 janvier 2002, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société VALIGERIA RONCATO à *la saisie par voie de description, au besoin par copie, photocopie, photographie ou tout autre moyen de reproduction de tous documents techniques et commerciaux, écrits ou dessins relatifs à la nature, à l'origine, à la destination et à l'étendue de la contrefaçon de marque alléguée* ;

Que l'huissier instrumentaire mentionne dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 28 janvier 2002 :

" Dans l'impossibilité factuelle de procéder à des photocopies des documents. Monsieur C m'autorise expressément à prendre 2 exemplaires de chaque pièce constatée " ;

Considérant qu'en procédant à la saisie réelle de documents, l'huissier instrumentaire a outrepassé la mission qui lui était confiée par l'ordonnance, limitée à la description de ceux-ci ; qu'il n'est pas établi que les documents saisis étaient, comme le soutient à tort la société VALIGERIA RONCATO, disponibles sur le stand alors qu'y figurent notamment une liste de prix et le nom des diffuseurs ; qu'en outre, les termes même du procès-verbal démontrent que le représentant de la société RONCATO n'a pas remis spontanément les documents à l'officier ministériel ;

Que cette inobservation d'une formalité substantielle entraîne la nullité de l'acte pour vice de forme, la saisie réelle de ces documents originaux ayant nécessairement causé grief à la société RONCATO ;

Considérant que l'ordonnance sur requête du 28 janvier 2002 du président du tribunal de grande instance de Nanterre est identique à la précédente en ce qu'elle autorise une saisie descriptive ;

Considérant que la société RONCATO prétend que la saisie effectuée en exécution de cette ordonnance est nulle, faute par l'huissier instrumentaire de lui avoir remis ultérieurement les photographies prises au cours de ces opérations ;

Mais considérant que si l'ordonnance sur requête autorise l'huissier instrumentaire à remettre postérieurement à la clôture des opérations de saisie-contrefaçon les tirages des photographies qui seraient prises lors des opérations (point 8), il n'est pas établi que le défaut de remise de ces clichés a causé grief à la société RONCATO;

Que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;

Considérant que la société RONCATO soulève, en quatrième lieu, la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nanterre pour défaut d'identification de l'huissier saisissant ;

Considérant que le procès-verbal critiqué a été dressé le 28 janvier 2002 par la SCP Pascal MAZE et Olivier GERLIC, huissiers de justice associés ; qu'il est revêtu d'une signature illisible ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont rappelé que chaque associé d'une société civile professionnelle qui exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société, a lui-même la qualité d'huissier de justice et qu'aux termes de l'article 45 alinéa 2 du décret N°69-1274 du 31 décembre 1969, chaque associé, dans tous les actes dressés par lui, indique son titre d'huissier de justice et sa qualité d'associé ; qu'il s'ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en vertu de l'article 648-3° du nouveau Code de procédure civile, les nom, prénoms, qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société ;

Considérant que l'omission de la mention du nom de l'huissier instrumentaire constitue une irrégularité grave qui cause grief à la société RONCATO en la mettant dans l'impossibilité de vérifier l'identité de la personne physique qui a dressé l'acte ; que la saisie-contrefaçon est donc nulle ;

Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les deux saisies-contrefaçon pratiquées le 28 janvier 2002 à la requête de la société VALIGERIA RONCATO ;

- Sur la nullité de la partie française de l'enregistrement international de la marque RONCATO N°629 681

Considérant qu'à l'appui de son action en contrefaçon, la société VALIGERIA RONCATO invoque des droits antérieurs sur la dénomination RONCATO résultant de l'extension de protection en France, le 3 décembre 1997, de la marque internationale "RONCATO" N°629 681 ;

Considérant que la société RONCATO oppose le caractère frauduleux de cette extension faisant valoir que :

- elle a été la première à exercer son activité et à vendre ses produits sous le nom de RONCATO sur le territoire français,

- la société VALIGERIA RONCATO, qui était chargée pendant dix ans de la commercialisation de ses produits, ne pouvait ignorer la coexistence des produits vendus sur le marché français par les deux sociétés,

- cette extension à la France de l'enregistrement international a été effectuée dans le seul but de confisquer le nom patronymique et le nom commercial RONCATO et de l'empêcher de continuer à exercer son activité et à commercialiser ses produits sur le territoire français ;

Considérant que le droit sur le nom commercial RONCATO s'acquiert par l'usage, qui doit revêtir un caractère continu et sérieux ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre des entreprises de la Chambre de Commerce de Padoue que la société de droit italien RONCATO a été constituée le 16 janvier 1981, avec commencement d'activité le 1^{er} janvier 1983 et pour objet social, la production et commercialisation d'articles et accessoires de voyage, valises, sacs, malles ; que la société ANTONIO RONCATO, ayant pour objet la fabrication de malles et objets similaires, lui a consenti, le 3 janvier 1983, un contrat de location d'entreprise aux termes duquel elle s'est engagée à *gérer l'entreprise louée sans modifier sa destination et de manière à conserver l'efficacité de l'organisation et les équipements de l'établissement commercial* (4) ; que ce contrat s'est poursuivi avec les héritiers d'Antonio R par acte du 2 janvier 1990 ;

Mais considérant que ces contrats ne mentionnent pas expressément l'apport par la société Antonio RONCATO de son nom commercial à la société RONCATO de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l'antériorité d'usage de ce nom par la société ANTONIO RONCATO ;

Considérant que la société de droit italien VALIGERIA RONCATO a été constituée le 16 mars 1973, avec début d'activité le 7 février 1974, par Carlo et Giovanni R, fils d'Antonio R, pour exercer une activité de fabrication, conception et commercialisation en gros et détail de valises, sacs, malles et articles de voyage, soit antérieurement à la société RONCATO ;

Considérant que les quatre factures émises par la société RONCATO entre le 28 septembre et le 28 décembre 1984 sont insuffisantes pour établir la preuve d'un usage sérieux du nom commercial RONCATO sur le territoire français par la société RONCATO antérieurement à la société VALIGERIA RONCATO qui justifie de son

côté avoir commercialisé directement ses produits en France à compter du mois de décembre 1982 ;

Considérant que si à la suite du décès d'Antonio R, les associés des deux sociétés sont convenus de confier la commercialisation des produits de la société RONCATO à la société VALIGERIA RONCATO, ainsi que le rappelle la convention conclue entre eux, le 22 février 1996 et comme démontré par les factures versées aux débats par la société RONCATO, cette collaboration commencée en 1985 a pris fin en 1996 ; qu'en tout état de cause, durant cette période, la mise sur le marché français des produits de la société RONCATO s'est faite par l'intermédiaire de la société VALIGERIA RONCATO de sorte qu'elle n'établit pas un usage du nom commercial RONCATO par l'appelante sur le territoire français ;

Qu'il s'ensuit que l'extension à la France, le 3 décembre 1997, de l'enregistrement international de la marque "RONCATO", déposée à POMPI le 10 janvier 1995, ne revêt pas un caractère frauduleux ;

- Sur la contrefaçon de marque

Considérant que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés au Salon de la Maroquinerie le 28 janvier 2002 ayant été annulés, la société VALIGERIA RONCATO ne rapporte pas la preuve des faits de contrefaçon reprochés à la société RONCATO ;

Que ce grief sera donc rejeté ;

- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société VALIGERIA RONCATO reproche à la société RONCATO d'avoir porté atteinte à son nom commercial et à sa dénomination sociale et d'avoir commis à son encontre des agissements parasites en profitant des efforts qu'elle a déployés en France en recherchant des agents et distributeurs pour s'installer sur ce marché ;

Mais considérant que la société VALIGERIA RONCATO ne démontre pas que son nom commercial était connu sur l'ensemble du territoire français et que l'usage d'un nom commercial quasi-identique par la société RONCATO, pour des ventes sporadiques, lui a causé un préjudice ;

Considérant qu'elle n'établit pas davantage que la société RONCATO a porté atteinte à sa dénomination sociale, à défaut de rapporter la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public, qui s'entend en l'espèce des distributeurs ;

Considérant par ailleurs que la seule présence de la société RONCATO au Salon de la Maroquinerie à Paris ne suffit pas à caractériser un comportement parasitaire dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a tenté, par des manoeuvres déloyales, de créer la confusion afin de tirer profit des investissements réalisés par son concurrent ;

Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce grief; - Sur les demandes de la société RONCATO

Considérant que les premiers juges ont justement estimé que les deux saisies pratiquées sur le stand de la société RONCATO au Salon de la Maroquinerie l'ont été le dernier jour de cette exhibition et qu'elle n'avait donc subi aucun préjudice de ce chef ;

Considérant que l'extension de l'enregistrement de la marque internationale à la France ayant été reconnu valable, la procédure engagée par la société VAUGERIARONCATO sur le fondement de ce signe ne revêt donc pas un caractère abusif;

Que la société RONCATO sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles par elles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les écritures signifiées le 6 février 2004 par la société RONCATO et les pièces communiquées à cette date ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré nulles les saisies-contrefaçon pratiquées le 28 janvier 2002 à la requête de la société VALIGERIA RONCATO ;
- débouté la société VALIGERIA RONCATO de l'ensemble de ses demandes ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ;

Rejette la demande de nullité de la partie française de l'enregistrement de la marque internationale "RONCATO" N°629 681 ;

Déboute la société RONCATO de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens