

FAITS ET PROCEDURE

La société SWAROVSKI AG est propriétaire des deux marques semi-figuratives composées de la dénomination "STRASS" et d'un spectre de couleurs présenté dans une figure polygonale :

-la marque française déposée le 8 février 1978, renouvelée le 5 février 1988, enregistrée sous le n°1 .448.548, pour désigner des garnitures de lustres, produits relevant de la classe 11,

-la marque internationale déposée le 11 septembre 1992, enregistrée sous le N° 591 647, visant la France, pour désigner les garnitures de construction principalement en métal combiné avec du cristal, les luminaires, le mobilier, les poignées de portes, articles de décoration et décorations murales, garnitures de cristal combinées avec des constructions métalliques, intégralement ou essentiellement en verre, produits relevant des classes 6, 11, 20 et 21.

La société SWAROVSKI FRANCE, qui distribue en France des articles en cristal, produits manufacturés par le groupe autrichien SWAROVSKI, utilise comme enseigne depuis septembre 1973 la dénomination "STRASS".

Après avoir fait pratiquer un procès-verbal de constat, le 15 janvier 1998, au Salon Lumière 1998. Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris, sur le stand tenu par la société CRISTALSTRASS, la société SWAROVSKI FRANCE et la société SWAROVSKI AG l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de constatation d'actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale.

Par jugement du 8 février 2000, le tribunal a :

- annulé les opérations de saisie pratiquées le 15 janvier 1998 par Maître B, autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce du 8 janvier 1998, pour défaut de respect des dispositions de l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- déclaré valables la marque N° 1.040.984 et la marque internationale N° 591 647 dont la société SWAROVSKI AG est propriétaire,

- débouté les sociétés SWAROVSKI de toutes leurs demandes et la société CRISTALSTRASS de sa demande pour procédure abusive,

- condamné les sociétés SWAROVSKI AG et SWAROVSKI FRANCE à payer à la société CRISTALSTRASS la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel de cette décision interjeté le 21 mars 2000 par la société SWAROVSKI AG et la société SWAROVSKI FRANCE.

Vu les dernières écritures signifiées le 21 février 2002 par lesquelles la société SWAROVSKI FRANCE et la société SWAROVSKI AG, poursuivant l'infirmité du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les deux marques semi-figuratives "STRASS" présentent bien un caractère distinctif, prétend à ce effet que :

- les opérations de constat effectuées par Maître B, huissier de justice, ne constituant pas une saisie-contrefaçon au sens de l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais une mesure d'instruction au sens des articles 145 et suivants du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas eu détournement de procédure,

- les nullités des opérations de constat soulevées par l'intimée s'analysent comme des exceptions de nullité relevant de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile qui doivent être invoquées avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de telle sorte qu'elles sont irrecevables,

- la preuve d'un grief résultant du non-respect des dispositions de l'article L 716-7 du nouveau Code de procédure civile n'est pas démontrée,

- la nullité de la saisie ne s'étendant pas à la description des produits effectuée par Maître B, elles sont recevables à invoquer les photographies prises par ce dernier ainsi que les descriptions des logos figuratifs qu'il a faites,

et, faisant valoir que tant la dénomination sociale de la société CRISTALSTRASS que le logo figuratif composé d'un spectre lumineux présenté dans un polygone, appliqués à des produits similaires, constituent la contrefaçon des marques semi-figuratives leur appartenant et de la dénomination sociale et du nom commercial "STRASS", et qu'en tout état de cause, la société CRISTALSTRASS a commis des actes de concurrence déloyale, demandent à la cour de :

- ordonner la cessation de toute utilisation de la dénomination sociale "CRISTASTRASS" et de l'usage de son logo figuratif sous astreinte de 5.000 F, soit 762, 52 euros. par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société CRISTALSTRASS à payer les sommes suivantes :

- à la société SWAROVSKI AG, 76.224, 51 euros, soit 500.000 F, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, et 76.224.51 euros, soit 500.000 F, en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale.

- à la société SWAROVSKI FRANCE, 76.224, 51 euros, soit 500.000 F, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon et 76.224.51 euros, soit 500.000 F, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans cinq journaux de leur choix, aux frais de la société CRISTALSTRASS, le coût des publications ne pouvant être inférieur à 3.811.23 euros, soit 25.000 F,

- condamner la société CRISTALSTRASS à leur verser la somme de 11.433, 68 euros, soit 75.000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 25 février 2002 aux termes desquelles la société CRISTALSTRASS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valables les marques semi-figuratives "STRASS" appartenant à la société SWAROVSKI AG, réclamant l'allocation d'une indemnité de 100.000 F, soit 15.244, 90 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une somme de 60.000 F, soit 9.146, 94 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

et soutient, à l'appui de sa demande d'annulation du procès-verbal du 15 janvier 1998, que :

- les sociétés appelantes se sont fait autoriser une saisie en contravention avec les dispositions de l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et ont effectué un détournement de la procédure justifiant qu'il puisse être invoqué à tout moment de la procédure,

- l'assignation introductive d'instance a été délivrée plus de quinze jours après la saisie, en contravention avec les dispositions de l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle,

conclut pour le surplus au rejet de l'action en contrefaçon, en l'absence de tout risque de confusion entre son logo, sa dénomination commerciale et les marques semi-figuratives "STRASS" de la société SWAROVSKI AG, au rejet de l'action en concurrence déloyale en l'absence de preuve du rayonnement géographique de l'enseigne "STRASS CORPORATION" et du risque de confusion entre cette enseigne et la dénomination sociale "CRISTALSTRASS" qui n'est exploitée qu'au Maroc.

DECISION

I - SUR LA NULLITE DES OPERATIONS DE CONSTAT AUTORISEES PAR ORDONNANCE DU 8 JANVIER 1998</RI>

CONSIDERANT QU'INVOQUANT LEURS DROITS SUR LA MARQUE "STRASS", DEPOSEE LE 11 SEPTEMBRE 1992, SUR LEUR ENSEIGNE CONSTITUEE DU MOT "STRASS" ET SUR LE LOGO FIGURATIF CONSTITUE D'UN SPECTRE LUMINEUX, SOUS LEQUEL ELLES COMMERCIALISENT LEURS PRODUITS, ET IMPUTANT A LA SOCIETE CRISTALSTRASS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE CONTREFAÇON, LA SOCIETE SWAROVSKI AG ET LA SOCIETE SWAROVSKI FRANCE ONT PRESENTE UNE REQUETE AFIN DE

CONSTAT DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 8 JANVIER 1998, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE COMMERCE A COMMIS MAITRE B, HUISSIER DE JUSTICE, AVEC LA
MISSION DE SE PRESENTER AU SALON LUMIERE 1998 AFIN NOTAMMENT
DE :

- VERIFIER DANS QUELLES CONDITIONS LA SOCIETE CRISTALSTRASS
OFFRE A LA VENTE SOUS SA DENOMINATION COMMERCIALE
"CRISTALSTRASS" ET AVEC UN LOGO COMPARABLE A CELUI DES
SOCIETES SWAROVSKI DES PRODUITS EN CRISTAL,

- PRENDRE COPIE OU SAISIR, A TITRE D'ECHANTILLON, DEUX
EXEMPLAIRES DE TOUS :

- CATALOGUES
- PROSPECTUS
- TARIFS
- PRODUITS
- TOUS DOCUMENTS COMPORTANT LE LOGO DE LA SOCIETE
CRISTALSTRASS ;

QU'AU VU DU PROCES-VERBAL DRESSE LE 15 JANVIER 1998 PAR MAITRE B,
LES SOCIETES SWAROVSKI ONT ASSIGNE LA SOCIETE CRISTALSTRASS EN
CONTREFAÇON DE MARQUES ET EN CONCURRENCE DELOYALE ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L 716-7 DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE DONNE COMPETENCE EXCLUSIVE AU PRESIDENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR AUTORISER UNE SAISIE-
CONTREFAÇON EN MATIERE DE MARQUE ;

CONSIDERANT QUE LES INVESTIGATIONS AUTORISEES PAR LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE, SUR LE FONDEMENT D'UN DEPOT DE
MARQUE, NOTAMMENT LA DESCRIPTION DETAILLEE AVEC SAISIE
D'ECHANTILLONS, S'ANALYSENT EN UNE SAISIE-CONTREFAÇON DE TELLE
SORTE QU'ELLE NE POUVAIT ETRE ORDONNEE QUE PAR LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

CONSIDERANT QU'EN AUTORISANT PAR VOIE DE REQUETE UNE SAISIE-
CONTREFAÇON, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE A
OUTREPASSE SES POUVOIRS ; QUE CE DEFAUT DE POUVOIR
JURIDICTIONNEL CONSTITUE, NON UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE,
MAIS UNE FIN DE NON-RECEVOIR QUI PEUT ETRE INVOQUEE EN TOUT
ETAT DE CAUSE, NOTAMMENT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR
;

QU'IL CONVIENT DE RELEVER AU SURPLUS QUE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE DU 11 SEPTEMBRE 1992, INVOQUEE PAR LES SOCIETES SWAROVSKI A L'APPUI DE LEUR REQUETE, A ETE REJETEE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT A JUSTE TITRE PRONONCE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DU 8 JANVIER 1998 ET DES OPERATIONS DE SAISIE PRATIQUEES LE 15 JANVIER 1998 : QUE CETTE SANCTION S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TELLE SORTE QUE TANT LES PIECES SAISIES QUE LES PHOTOGRAPHIES PRISES PAR L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE DOIVENT ETRE ECARTEES DES DEBATS ;

II - SUR LA VALIDITE DES MARQUES SEMI-FIGURATIVES "STRASS"

Considérant que la société SWAROVSKI AG invoque deux marques semi-figuratives N°1.448.548 et N° 591 647, composées de la dénomination "STRASS" et d'un élément graphique composé d'un spectre de couleurs (rouge, jaune, vert, bleu et violet) présenté dans une figure polygonale ; que la marque française N° 1.448.548 représente une étiquette, la partie supérieure de la figure géométrique étant perforée ;

Considérant que la société CRISTALSTRASS prétend que ces marques servent à désigner une caractéristique essentielle du produit, le cristal, qui est de réfracter et de décomposer la lumière selon les couleurs du spectre ; qu'appliquées à des garnitures de lustres en cristal, elles sont dépourvues de caractère distinctif, au sens de l'article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant que le terme "STRASS", défini selon le "Petit Dictionnaire Français LAROUSSE", dont un extrait est produit aux débats, comme un verre coloré imitant le diamant, les pierres précieuses, est descriptif des caractéristiques des produits visés dans l'enregistrement des deux marques, à savoir les luminaires, lustres, articles de décoration intégralement ou essentiellement en verre ; que le spectre représente le phénomène de décomposition de la lumière par réfraction, que provoque le cristal ;

Mais considérant que le terme "STRASS" associé au spectre, présenté dans une vignette selon la forme particulière revendiquée de pyramide polygonale, revêt bien, dans cette combinaison, un caractère distinctif à l'égard des produits désignés dans l'enregistrement ;

Que les premiers juges ont donc, ajuste titre, rejetant l'exception de nullité formée par la société CRISTALSTRASS, déclaré valables les deux marques semi-figuratives invoquées ;

III - SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES

Considérant qu'en dehors des pièces saisies dans le cadre des opérations de saisie annulées, les sociétés SWAROVSKI produisent à l'appui de leur action en contrefaçon deux pièces : une télécopie datée du 2 juillet 1997 émanant de la société

CRISTALSTRASS et une publicité reproduisant des lustres, ces deux documents comportant le logo de cette société ;

Mais considérant que le tribunal, relevant que le document publicitaire produit par les sociétés SWAROVSKI n'était pas daté et qu'aucun élément ne permettait d'établir sa diffusion sur le territoire français alors que les magasins d'exploitation et de vente des lustres qui y sont mentionnés sont tous situés au Maroc l'a, à juste titre, rejeté ;

Considérant que malgré la qualité médiocre du fax versé aux débats et l'absence de couleurs, le logo de la société CRISTALSTRASS peut être décrit comme représentant un diamant taillé, divisé en quartiers, sur lequel est mentionné sa dénomination sociale ;

Considérant que ce logo ne constituant pas la reproduction à l'identique des marques semi-figuratives de la société SWAROVSKI, il convient de rechercher s'il existe entre ces deux signes un risque de confusion ;

Que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ;

Considérant que si les deux signes ont en commun le mot "STRASS", l'adjonction du terme "CRISTAL", qui le précède pour former un néologisme, confère à la dénomination seconde une architecture particulière, qui influe notablement sur la prononciation ;

Que sur le plan visuel, à supposer même que les couleurs du spectre soient reprises dans la pointe de diamant, la forme spécifique de cette pierre se distingue parfaitement de la pyramide polygonale composant les deux marques antérieures ;

Considérant qu'aucun élément n'est donc de nature à conduire le consommateur moyennement attentif, qui ne dispose pas dans le même temps des deux signes sous les yeux - à les confondre et à leur attribuer une origine commune ;

Que le grief de contrefaçon doit en conséquence être rejeté ;

IV - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Considérant que la société SWAROVSKI France soutient que la dénomination sociale de la société CRISTALSTRASS porte atteinte à son enseigne "STRASS CORPORATION" ;

Mais considérant en premier lieu que la société CRISTALSTRASS relève à juste titre que la preuve n'est pas rapportée de l'usage sur le territoire français de sa dénomination sociale, honnis lors du salon du Luminaire ;

Qu'en second lieu, la société SWAROVSKI FRANCE ne démontre pas un usage réel et sérieux de la dénomination "STRASS CORPORATION" à titre d'enseigne ; qu'en effet, les catalogues produits aux débats traduisent un usage du mot "STRASS" à titre de marque pour désigner des accessoires décoratifs et des luminaires, soit seul accompagné du symbole "r", soit combiné au graphisme représentant un spectre de couleurs, la dénomination sociale "SWAROVSKI" étant toujours mentionnée ; qu'en tout état de cause, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'adjonction du terme "CRISTAL" au mot "STRASS" pour former un néologisme écarte tout risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux dénominations ;

Considérant que la société SWAROVSKI AG reproche en outre à la société CRISTALSTRASS d'imiter ses signes distinctifs ;

Mais considérant que ces faits ne constituant des agissements distincts des actes de contrefaçon, le grief de concurrence déloyale ne peut qu'être rejeté ;

V - SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les sociétés SWAROVSKI ont pu de bonne foi se méprendre sur la portée de leurs droits ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société CRISTALSTRASS doit donc être rejetée ;

Considérant en revanche que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent lui bénéficier ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 6.097, 96 euros, soit 40.000 F ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée de ce chef par les sociétés SWAROVSKI.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société SWAROVSKI AG et la société SWAROVSKI FRANCE à payer à la société CRISTALSTRASS la somme complémentaire de 6.097, 96 euros, soit 40.000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société SWAROVSKI AG et la société SWAROVSKI FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.