

**COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE  
ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2014**

2e Chambre  
Rôle N° 12/06472

**Décision déferée à la Cour :**

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n°08/01206 .

**APPELANTS**

**Madame Samantha L épouse M**

**Monsieur Eric M**

**SARL BULLE DE BB,**

dont le siège social est sis [...] –

13130 BERRE L'ETANG/FRANCE

tous trois représentés par Me Aude ROMIEU, avocat plaidant, postulant au barreau de MARSEILLE

**INTIMEES**

**SAS GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL,**

dont le siège social est sis Z.I Clos du Marquet –  
42400 SAINT CHAMOND

**SAS ZANNIER,**

dont le siège social est sis [...] –

75010 PARIS 10

toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN C IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Yves B, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benoit L, avocat au barreau de LYON

**COMPOSITION DE LA COUR**

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le **13 Février 2014** en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

**Greffier lors des débats** : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.

### **ARRÊT**

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le **03 Avril 2014**.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

### **FAITS-PROCEDURE - DEMANDES :**

La S.A.S. ZANNIER qui a commencé son activité le 1er février 1962 a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle les marques verbales :

- <GRAIN DE BLE> le 25 juin 1999 sous le numéro 99800399 et en classe 25;

- <GRAIN DE BLE> le 12 octobre 2001 sous le numéro 01 3 125 523 et dans les classes 3, 16 et 28.

Le 1er janvier 2004 la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL a commencé son activité.

La S.A.R.L. BULLE DE BB ayant commencé la sienne le 9 juin 2004 a pour gérant Monsieur Eric M époux de Madame Samantha LENIENT. Ces 2 derniers ont déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 7 décembre 2005 la marque verbale <Mini Don Juan> sous le numéro 05 3 398 371 et dans les classes 24, 25 et 28.

Le 9 décembre 2005 les époux M/LENIENT ont consenti à la société BULLE DE BB un <contrat de licence exclusive> à la société BULLE DE BB sur deux marques dont <Mini Don Juan> pour une durée de 10 ans, avec publication au Registre National des Marques le 15 février 2010 sous le n°515935.

La société BULLE DE BB a le 9 février 2007 déposé à l'I.N.P.I. la marque verbale <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> sous le numéro 07 3 481 268 et dans les 3 mêmes classes que ci-dessus.

Autorisée par ordonnance du 8 janvier 2008 la société BULLE DE BB a fait dresser le jour même à MARSEILLE dans 3 magasins à l'enseigne <Z> appartenant à la société ZANNIER et au GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL des procès-verbaux de saisie

contrefaçon de tee-shirts portant les expressions <MINI DON JUAN> suivie de la phrase <BY GRAIN DE BLE>, et <Une pincée de MAMAN, un zeste de PAPA, beaucoup d'AMOUR ... et me voilà> suivie du dessin d'un landau de profil.

Le 22 février 2008 la société BULLE DE BB a fait établir un procès-verbal de constat par un Huissier de Justice, lequel a précisé avoir accédé au site [www.z-enfant.com](http://www.z-enfant.com) sur lequel figure une photographie d'un enfant habillé d'un tee-shirt rouge à manches longues, avec sur la poitrine l'inscription <MINI DON JUAN> en lettres blanches.

La société BULLE DE BB a le 21 janvier 2008 assigné devant le **Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE** la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL en contrefaçon et en concurrence déloyale, puis les époux M/LENIENT sont intervenus volontairement par conclusions du 5 mars 2009. Un **jugement du 16 février 2012** a :

\* dit que la société BULLE DE BB a qualité pour agir en contrefaçon de la marque <Mini Don JUAN>;

\* rejeté la demande présentée par la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL tendant à voir prononcer la nullité du constat d'Huissier de Justice établi le 22 février 2008;

\* débouté la société BULLE DE BB et les époux M/LENIENT de leur demande en contrefaçon des marques <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> présentées à l'encontre de la société ZANNIER et du GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL;

\* débouté les mêmes de leur demande en concurrence déloyale;

\* rejeté la demande présentée par la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL tendant à déclarer irrecevables comme étant tardives les demandes relatives aux actes de contrefaçon de droit d'auteur;

\* déclaré irrecevable la société BULLE DE BB en sa demande portant sur des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur l'expression <Mini Don Juan>;

\* déclaré recevable la société BULLE DE BB en sa demande portant sur des actes de contrefaçon de droit d'auteur sur l'expression <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>;

\* débouté la société BULLE DE BB et les époux M/LENIENT de leur demande tendant à voir condamner la société ZANNIER et le

GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL pour contrefaçon de droit d'auteur;

\* condamné la société BULLE DE BB et les époux M/LENIENT à payer à la société ZANNIER et au GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL la somme de

2 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

**La S.A.R.L. BULLE DE BB et les époux Eric M/Samantha L** ont régulièrement interjeté appel le 5-6 avril 2012. Par conclusions du 9 juillet 2013 ils soutiennent notamment que :

- leur déclaration d'appel n'est pas caduque : la caducité pour non-respect du délai de 3 mois de l'article 908 du Code de Procédure Civile vise uniquement les conclusions mais pas les pièces; la non-indication dans les conclusions des pièces invoquées ne fait l'objet d'aucune sanction par l'article 954; le Conseiller de la Mise en État est seul compétent pour prononcer la caducité; le jugement n'a fait l'objet d'aucune signification; ils ont signifié simultanément leurs conclusions et pièces dans le cadre d'un nouvel appel;

- ils ont communiqué leurs pièces qui sont les mêmes qu'en première instance, et avant toute clôture ce qui laissait à leurs adversaires l'ample possibilité d'organiser leur défense;

- le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL n'a pas contesté par référé-rétractation l'ordonnance du 8 janvier 2008 ayant autorisé la saisie contrefaçon; il est concevable que les époux M/LENIENT respectivement gérant et associée de la société BULLE DE BB n'aient pas transmis à celle-ci c'est-à-dire à eux-mêmes une mise en demeure d'agir en Justice; l'intervention volontaire des premiers à la procédure engagée par la seconde démontrent qu'il n'étaient pas opposés à celle-ci; un contrat de licence peut être enregistré postérieurement à l'action en contrefaçon, du moment que cet enregistrement intervient avant que le Tribunal de Grande Instance ne statue;

- la contrefaçon de la marque <Mini Don Juan> peut se prouver par tous moyens autres que la saisie contrefaçon du 8 janvier 2008;

- dans les procès-verbaux de cette dernière les Huissiers de Justice ont décrit les articles contrefaits;

- l'intervention des époux M/LENIENT couvre l'éventuel défaut de qualité à agir de la société BULLE DE BB;

- le constat en ligne du 22 février 2008 n'est pas une saisie en ligne, le premier n'étant pas soumis à une exigence particulière; le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL n'a pas contesté qu'il s'agissait du contenu de son site Internet; l'Huissier de Justice a certifié le 6 janvier 2010 avoir suivi les règles préliminaires applicables au constat;

- les T-shirts sont commercialisés depuis juin 2007 pour <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>, et depuis décembre 2007 pour <Mini Don Juan>; leurs adversaires reproduisent leurs marques à l'identique voire très similaire; la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ne contestent pas la validité de ces marques qui sont parfaitement distinctives; celles-ci sont utilisées par les intimées dans la vie des affaires pour en retirer un avantage économique direct; l'usage de marque par un tiers porte atteinte à la fonction essentielle de celle-ci en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public; la reproduction de la marque sans le consentement de son titulaire réalise une contrefaçon; n'est pas interdit l'enregistrement d'un signe tel qu'un slogan; la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL n'apportent à aucun moment la preuve que les marques <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> sont fréquemment utilisées dans le domaine des tee-shirts; les ressemblances entre les signes respectifs sont particulièrement frappantes car identiques; pour la seconde marque l'utilisation de majuscules avec une calligraphie proche et l'apposition d'un landau sont des différences insignifiantes aux yeux du consommateur moyen, d'où le risque de confusion; pour la première les mots <BY GRAIN DE BLE> ne sont pas une marque notoire, et n'existent nulle part sur le site internet de leurs adversaires; la société BULLE DE BB a construit toute sa politique de communication sur les tee-shirts pour bébés, et fournit plus de 250 revendeurs à travers la France; les parents connaissent et reconnaissent ses créations;

- les 2 expressions <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> sont constituées par des jeux de mots portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur et présentent une originalité certaine, d'où leur protection au titre du droit d'auteur interdisant leur utilisation et leur reproduction; l'expression <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> par la société JMC GRENADINE est postérieure à celle par la société BULLE DE BB; celle de la société NMC est sans rapport avec la première; les défenderesses font un amalgame volontaire entre l'utilisation de recettes de cuisine à des fins humoristiques et le caractère original de l'œuvre;

- ils ont subi une atteinte au droit privatif, des gains manqués (bénéfices perdus sur les 42 110 produits illicites ayant une marge

unitaire de 15 € 00, et ventes déplacées à hauteur de 46 464 t-shirts, les magasins Z étant 186 en France), des pertes subies (71 431 € 59, les copies étant vendues environ 4 fois moins cher que les originaux, et avec une moindre qualité, frais de recherche et de développement, dépenses publicitaires, efforts d'investissements à réaliser pour corriger l'aviilissement de la marque, frais exposés pour défendre les droits de marque);

- à titre subsidiaire la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ont commis des actes de concurrence déloyale : copie quasi-servile, mêmes produits destinés à la même clientèle, signes apposés à la même place sur les produits, calligraphie très proche, suivisme délibéré 2 ans après, identités des signes).

Les appelants demandent à la Cour, vu les articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-4 du même, 1382 du Code Civil, et la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988, de débouter leurs adversaires, de réformer le jugement et de :

\* sur les actes de contrefaçon :

- au titre du droit des marques dire et juger que la reproduction et l'utilisation par la société ZANNIER et par le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL sur des vêtements pour enfants et catalogues des marques françaises <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> dont la société BULLE DE BB est titulaire constitue une contrefaçon;

- au titre des droits d'auteur dire et juger que la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ont reproduit et apposé sur leurs vêtements pour enfants les phrases <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> sans autorisation, et que leur responsabilité est engagée pour avoir contrefait ces 2 phrases protégeables au titre du droit d'auteur;

- interdire à la société ZANNIER et au GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL toute reproduction, utilisation et exploitation à quelque titre que ce soit des marques <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> sous astreinte de 1 000 € 00 par infraction constatée à compter du jour de la signification <du jugement>;

- ordonner à la société ZANNIER et au GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL de faire procéder, sous contrôle d'Huissier de Justice, à la destruction des produits contrefaisants lesdites marques sous la même astreinte;

- condamner solidairement la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL à payer à la société BULLE DE BB la somme de 750 000 € 00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ces marques;

- à titre subsidiaire si <le Tribunal> devait juger que la société BULLE DE BB n'avait pas qualité pour agir en contrefaçon concernant la marque <Mini Don Juan>, les époux M/LENIENT sont en droit d'obtenir la condamnation solidaire de la société ZANNIER et du GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL à leur verser la somme de 100 000 € 00;

- ordonner la publication <du jugement> sur le site internet de la société ZANNIER et du GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL;

\* à titre subsidiaire sur les actes de concurrence déloyale :

- dire et juger que la copie quasi-servile des modèles de T-shirts <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>, commercialisés par la société BULLE DE BB au prix de nombreux efforts créatifs et financiers, le recours à des produits identiques, le ciblage d'une clientèle identique, l'apposition identique des marques sur les produits, constituent des agissements déloyaux et parasitaires fautifs;

- condamner solidairement la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL à payer à la société BULLE DE BB la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

\* condamner solidairement la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL à payer à la société BULLE DE BB la somme de 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 13 août 2013 **la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL et la S.A.S. ZANNIER** répondent notamment que :

- la seconde crée, fabrique et vend, tandis que la première distribue;

- est caduque la déclaration d'appel de la société BULLE DE BB et des époux M/LENIENT : leurs pièces n'ont pas été communiquées dans les 3 mois de cet appel (article 908 du Code de Procédure Civile); ils n'ont pas communiqué leurs pièces de première instance, ni précisé dans leurs conclusions les pièces qui soutiennent leurs prétentions;

- la société BULLE DE BB est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque <Mini Don Juan> : avant d'assigner elle n'a pas mis en demeure les époux M/LENIENT conformément à l'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et à l'article 11 du contrat de licence; une mise en demeure implicite n'est pas possible; le contrat de licence n'a pas été publié avant l'introduction de l'instance, et le licencié ne peut agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à cette publication, qui seuls sont invoqués; l'intervention volontaire des époux M/LENIENT ne peut aller contre l'article L. 716-5;

- est nul le constat sur internet établi le 22 février 2008 : il ne remplit pas les conditions de validité (description du matériel utilisé, vidage de la mémoire cache, vérification que la page litigieuse est la première après cet effacement, vérification de l'absence de connexion à un serveur proxy, mention de l'adresse IP) ayant pour but de garantir que les pages consultées par l'Huissier de Justice sur leur site [www.z-enfant.com](http://www.z-enfant.com) constituent la réalité des éléments stockés sur le serveur visité; ce constat n'a donc pas force probante; le certificat du 6 janvier 2010 est tardif;

- il n'y a pas contrefaçon de marques : elle n'existe que si le consommateur perçoit le signe litigieux comme une marque, c'est-à-dire un signe permettant d'identifier, de distinguer et de garantir l'origine du produit, et non comme une simple décoration, ornementation ou illustration; or les marques <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> et <Mini Don Juan> sont utilisées par elles dans leur sens commun afin d'exprimer la pensée d'un enfant, et remplissent une fonction d'illustration et non d'information; le consommateur est habitué aux vêtements revêtus d'expressions ou d'ornementations correspondant à des phrases du langage courant utilisées à titre humoristique ou d'illustration; il n'est pas possible d'établir un lien entre les mentions de leurs adversaires et l'identité de ceux-ci; la mention d'elles-mêmes <Mini Don Juan> est toujours suivie des mots <BY GRAIN DE BLE> qui excluent toute ressemblance et seuls renvoient à l'origine commerciale du produit car ils bénéficient d'une notoriété certaine, permettant d'éviter tout lien avec la société BULLE DE BB ou les époux M/LENIENT; <Mini Don Juan> n'est distinctif ni notoire; cette société comme elles étiquettent à leur nom les produits en précisant leur origine; les expressions <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> et <Mini Don Juan> sont perçues par le consommateur comme une phrase du langage courant; les différentes inscriptions sur des vêtements d'enfants sont nombreuses, et jamais déposées à titre de marques vu leur caractère décoratif et humoristique; la société BULLE DE BB entend sur son site internet faire parler les bébés à travers leurs vêtements; les consommateurs n'associent pas ces 2 expressions à la marque de la société BULLE DE BB ou aux époux M/LENIENT; la calligraphie d'elles-mêmes est bien distincte de celles de leurs



adversaires, et ils ont mis en majuscules les mots PAPA, MAMAN et AMOUR;

- il n'y a pas concurrence déloyale : les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux de contrefaçon; elles n'ont commis aucune faute pour créer un risque de confusion avec les produits de la société BULLE DE BB; les calligraphies sont différentes et <GRAIN DE BLE> comme le landau sont rajoutés; les magasins respectifs sont distincts; la société BULLE DE BB ne prouve pas une créativité particulière ou un effort inventif exceptionnel;

- il n'y a pas de contrefaçon de droit d'auteur : la société BULLE DE BB est irrecevable à agir en prétendue contrefaçon de droit d'auteur sur la phrase <Mini Don Juan> divulguée pour la première fois par les seuls époux M/LENIENT lors de leur dépôt de marque; cette phrase comme celle <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> ne sont pas originales ni esthétiques, et ne reflètent pas la personnalité de leur auteur; Don J est un séducteur de femmes, et Mini se contente d'adapter ces 2 mots, non originaux ni humoristiques, au monde des enfants; l'autre expression paraphrase une recette de cuisine pour expliquer aux enfants les conception et naissance des bébés, ce qui n'a rien d'original; elle est également utilisé par les sociétés GRENADINE et NMD;

- les mesures sollicitées par la société BULLE DE BB sont démesurées : elle ne prouve ni l'existence ni l'étendue de son prétendu préjudice, ne peut réclamer cumulativement les bénéfices d'elles-mêmes et son prétendu manque à gagner non démontré; les marques de leurs adversaires sont faible et pas notoires, les faits de contrefaçon n'ont été commis que sur une très faible période, et ont porté sur 20

288 pièces; leur bénéfice a été de 46 670 € 33 pour <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>, et de 23 603 € 40 pour <Mini Don Juan>; seul compte leur bénéfice net, et non leur chiffre d'affaires; la société BULLE DE BB ne justifie ni de sa marge ni du prix de vente unitaire, ne démontre pas avoir perdu des clients en raison de leurs produits; la médiocre qualité de ces derniers n'est pas démontrée, ni les frais de recherche et de développement, ni les dépenses publicitaires;

- le préjudice allégué par les époux M/LENIENT est démesuré : ils n'exploitent pas la marque <Mini Don Juan>, ne perçoivent aux termes du contrat de licence à la société BULLE DE BB que 250 € 00 par mois, et n'ont droit qu'à 10 % des chiffres d'affaires du GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL (8 043 € 40) et de la société ZANNIER (2 937 € 86);

- la publication est infondée, car les actes litigieux ont cessé et ne seront pas renouvelés, et sont anciens.

Les intimées demandent à la Cour, vu les articles 906 et suivants du Code de Procédure Civile, 5 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988, L. 713-2 et suivants, L. 714-3, L. 716-1, L. 716-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil de :

\* à titre principal :

- déclarer caduque la déclaration d'appel de la société BULLE DE BB et des époux M/LENIENT;

- confirmer le jugement;

\* à titre subsidiaire :

- dire et juger irrecevable et infondé cet appel;

- réformer partiellement le jugement;

- dire et juger nul et de nul effet le constat d'Huissier de Justice établi le 22 février 2008;

- débouter la société BULLE DE BB et les époux M/LENIENT;

\* à titre infiniment subsidiaire ramener le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice prétendument subi et les mesures sollicitées par la société BULLE DE BB et par les époux M/LENIENT à de plus justes proportions;

\* dans tous les cas :

- déclarer irrecevables les pièces versées aux débats par la société BULLE DE BB et par les époux M/LENIENT;

- débouter les mêmes de leur demande d'interdiction sous astreinte et de publication judiciaire;

- débouter la société BULLE DE BB et les époux M/LENIENT de leur demande de destruction;

- condamner in solidum les mêmes à verser à chacune d'elles la somme de 30 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2014.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur l'appel et les pièces des époux M/LENIENT et de la société BULLE DE BB :

Les éventuelles sanctions de caducité et d'irrecevabilité de cet appel pour absence de conclusions et de communication des pièces dans le délai de 3 mois fixé par l'article 908 du Code de Procédure Civile relèvent de la compétence exclusive du Conseiller de la Mise en État aux termes de l'article 914 du même Code; par suite la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ne sont pas fondées à demander à la Cour de prononcer ces sanctions.

Sur la recevabilité de la société BULLE DE BB à agir en contrefaçon de la marque <Mini Don Juan>

-.:

Tant les constatations des 8 janvier et 22 février 2008 sur des faits argués de contrefaçon, que l'assignation en contrefaçon délivrée le 21 janvier suivant par la société BULLE DE BB, sont intervenues avant la publication le 15 février 2010 au Registre National des Marques du contrat de licence exclusive conclu le 9 décembre 2005 entre les époux M/LENIENT et cette société, d'où un défaut de qualité à agir de celle-ci constitutif d'une fin de non recevoir.

Cependant ce défaut de qualité, en vertu de l'article 126 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, est régularisable '*si sa cause a disparu au moment où le Juge statue*'; or le contrat précité a été régulièrement publié le 15 février 2010, soit avant l'audience du 15 décembre 2011 ayant donné lieu au jugement prononcé le 16 février 2012, peu important que les faits argués de contrefaçon aient été constatés antérieurement à cette publication.

L'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise dans son alinéa 1er que '*(...) le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation [d'une marque] peut agir en contrefaçon (...) si, après mise en demeure, le titulaire [de cette marque] n'exerce pas ce droit*'. Et le contrat de licence exclusive du 9 décembre 2005 stipule dans son article XI alinéa 5 (page 4) : '*Au cas où les concédants n'engageraient pas de procédure le Licencié aura la faculté, après avoir adressé aux concédants une mise en demeure par lettre simple ou tout autre moyen, resté sans effet, d'engager toutes actions ou procédures à l'encontre du contrefacteur à ses frais, risques et périls et de conserver à son profit les éventuels dommages-intérêts auxquels le contrefacteur pourrait être condamné*'.

La société BULLE DE BB, avant qu'elle n'assigne la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL le 21 janvier 2008, n'a pas délivré de mise en demeure aux époux M/LENIENT, ce qui caractérise une fin de non recevoir de son action. Cependant l'intervention volontaire des époux M/LENIENT dans

l'instance déclenchée par cette assignation, postérieure puisqu'elle date du 5 mars 2009 mais antérieure à l'audience du 15 décembre 2011 ayant donné lieu au jugement du 16 février 2012, régularise ce défaut de mise en demeure en vertu de la même règle de l'article 126 alinéa 2 ci-dessus; en outre la société BULLE DE BB a pour gérant Monsieur M ce qui implique une osmose entre eux, et une assignation par la première qui implicitement mais nécessairement a reçu l'aval du second. Au surplus les 2 articles précités ne prévoient aucune sanction au défaut de mise en demeure.

C'est donc à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a dit que la société BULLE DE BB a qualité pour agir en contrefaçon de la marque <Mini Don Juan>.

Sur le constat internet d'Huissier de Justice du 22 février 2008 :

L'auteur d'un tel constat doit décrire la configuration technique de l'ordinateur, mentionner l'adresse IP du matériel ayant servi au constat, préciser l'existence d'un serveur proxy et indiquer avoir vidé ses caches afin d'acquiescer la certitude que les pages affichées étaient réellement en ligne lors de son constat et qu'elles n'étaient pas présentes dans la mémoire de ce serveur.

Le constat du 22 février 2008 est assez modeste dans l'exposé de son déroulement puisque son auteur indique :

*'Certifions et attestons avoir accédé ce jour en l'étude par le moteur de recherche Google sur le site de [www.z-enfant.com](http://www.z-enfant.com).*

*'Nous avons édité la page d'accueil (édition n° 1) sur laquelle il est mentionné <tendances été 2008>.*

*'Cette page d'accueil laisse apparaître 4 photographies où se trouvent des enfants.*

*'Nous avons cliqué sur la photo DJALIL 23 mois et constaté que défilaient 5 images.*

*'Après avoir fait défiler ces images à plusieurs reprises nous avons constaté que la 4ème image comportait une photo d'enfant habillé d'un tee-shirt rouge à manches longues, avec en lettres blanches sur la poitrine l'inscription <MINI DON JUAN> en lettres majuscules.*

*'Nous avons tiré 5 impressions de cette page dont l'une agrandie'.*

Cependant le 6 janvier 2010 le même Huissier de Justice a rédigé le <certificat ampliatif à procès-verbal de constat> suivant :

*(...) préalablement à la réalisation de ce constat, nous avons effectué les opérations techniques ci-après décrites :*

*'Nous avons cliqué sur poste de travail, nous avons cliqué droit, puis nous avons cliqué sur propriété où nous avons relevé la version de notre logiciel.*

*'Nous avons utilisé le système Microsoft Windows professionnel version 2002 service pack 2 utilisateur enregistré PC 5, et avons relevé également les chiffres 76413 - OEM 0011903 00107 ainsi que la mention IBM corporation intel (R) pentium R 4 Cpu 3.006GHz 2.99 Ghz, 504Mo de RAM, puis nous nous sommes rendus dans Internet Explorer, nous avons cliqué sur <outils> puis sur <options Internet> et avons supprimé les cookies puis les fichiers opérations préalables à la connexion du site de [www.z-enfant.com](http://www.z-enfant.com).*

*'Nous précisons que l'accès internet depuis notre étude se fait hors réseau et de manière individuelle pour chaque poste et qu'aucun <proxy> n'est utilisé.*

*'Une fois ces opérations préalablement réalisées et la mémoire cache vidée, nous avons établi notre constat.*

*'Ces règles préliminaires ont été appliquées au constat dressé le 22 février 2008 (..) conformément aux instructions de nos instances représentatives. Elles ont été suivies mais non formalisées dans la rédaction de notre procès-verbal'.*

Ce certificat établi par un Officier Ministériel ne peut être mis en doute et répond aux exigences ci-dessus, sa seule anomalie (pas de mention de l'adresse IP) ne suffisant pas à prononcer sa nullité, d'autant que la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL n'ont jamais contesté la réalité et le contenu du constat. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté ces 2 sociétés de leur demande de nullité du constat du 22 février 2008.

#### Sur la contrefaçon de marque :

Celle-ci est constituée par l'usage d'un signe identique qui porte atteinte aux fonctions de la marque, lesquelles sont de permettre au consommateur de connaître, identifier et désigner le produit ainsi que son origine, et de le distinguer de celui de tiers. Cette contrefaçon est par contre exclue lorsque l'utilisation de ce signe par ce tiers est faite de manière limitée dans un but décoratif, ornemental, humoristique ou descriptif.

Tant la société ZANNIER que le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL ont reproduit sur leurs vêtements, ainsi que l'établissent la saisie contrefaçon du 8 janvier 2008 et le procès-verbal de constat par un Huissier de Justice du 22 février, les

marques <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>; ces reproductions sont quasi-serviles et caractérise une forte ressemblance qui n'est pas écartée par les faits de détail que sont : la calligraphie différente (marques en lettres d'imprimerie, reproductions en lettres majuscules genre pochoir pour la première marque et manuscrites pour la seconde), pour cette dernière la mise en majuscules des mots MAMAN, PAPA et AMOUR et l'ajout d'un landau vu de profil, et pour la précédente l'adjonction des mots <BY GRAIN DE BLE>, <GRAIN DE BLE> étant la marque déposée par la société ZANNIER.

Le consommateur moyen de vêtements pour enfants, lorsqu'il voit les vêtements de la société ZANNIER et du GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL avec les expressions <Mini Don Juan> et <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>, risque de se méprendre sur l'origine de ceux-ci en croyant qu'ils sont commercialisés par les appelants titulaires de marques éponymes; l'aspect ornemental et humoristique de ces inscriptions sur les vêtements incriminés est bien inférieur à leur fonction distinctive résultant des marques des époux M/LENIENT et de la société BULLE DE BB, même s'il existe sur le marché d'autres expressions proches qui d'ailleurs ont été déposées comme marques. Cette fonction distinctive existe bien que la notoriété des marques des époux M/LENIENT et de la société BULLE DE BB soit moindre que celles de leurs adversaires.

Par suite le jugement est infirmé pour avoir écarté la contrefaçon des 2 marques.

#### Sur le préjudice :

Selon attestation de la société AUDICE expert-comptable de la société BULLE DE BB du 11 juin 2010 celle-ci a subi un perte de chiffre d'affaires potentiel de 71 431 € 59 pour les commandes automne/hiver 2008 et surtout printemps/été 2009. Le 4 juin 2013 la première société a précisé que la seconde dégageait une marge brute de 50 % du chiffre d'affaires hors taxes. Les responsables de trois boutiques vendant les vêtements de la société BULLE DE BB ont attesté que leur clientèle a été mécontente de constater qu'elles vendaient ces produits plus chers que dans les magasins Z.

Au vu de ces éléments la Cour chiffre à la somme de 50 000 € 00 le préjudice subi par la société BULLE DE BB du fait de la contrefaçon de ses 2 marques.

#### Sur la concurrence déloyale :

La société BULLE DE BB invoque des faits de concurrence déloyale (copie quasi-servile, signes, produits et clientèles identiques) qui ne sont pas distincts de ceux constituant une contrefaçon de sa marque,

ce qui justifie que le Tribunal de Grande Instance l'ait déboutée sur ce point.

#### Sur la contrefaçon des droits d'auteur :

L'expression <Mini Don Juan> est apparue lors du dépôt le 7 décembre 2005 de la marque éponyme par les époux M/LENIENT seuls qui l'ont ainsi divulguée, et la société BULLE DE BB qui ne démontre aucunement en être l'auteur a été à juste titre déclarée irrecevable par le Tribunal de Grande Instance.

Cette société est par contre recevable à agir en contrefaçon des droits d'auteur sur l'expression <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> elle aussi apparue lorsqu'elle a déposé la marque éponyme le 9 février 2007 et donc divulgué celle-ci. Cependant les époux M/LENIENT ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'auteur de cette expression, ce qui rend irrecevable leur demande en contrefaçon de droits d'auteur.

Ces derniers s'appliquent à une œuvre de l'esprit qui doit être originale et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Or <Don Juan> est depuis plusieurs siècles un personnage très connu de séducteur sans scrupule de femmes qui est le sujet principal d'innombrables œuvres littéraires, théâtrales, musicales et cinématographiques, tandis que <Mini> est la référence courante à un objet de petite taille ou à une personne de petit âge. L'association de ces 3 mots non originaux n'est pas non plus constitutive d'originalité.

De même l'expression <Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !> est un parallèle humoristique, pour expliquer la conception et la naissance d'un enfant, avec une recette de cuisine, ce qui là aussi manque d'originalité.

Le jugement est confirmé pour avoir débouté la société BULLE DE BB et les époux M/LENIENT de leur demande tendant à voir condamner la société ZANNIER et le GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL pour contrefaçon de droit d'auteur.

#### Sur les demandes accessoires :

Les appelants sont fondés à réclamer l'interdiction des reproductions, utilisation et exploitation de leurs marques par les intimées, ainsi que la destruction des produits contrefaisants.

Mais la demande des appelants en publication de la décision sur le site internet des intimées n'est pas justifiée eu égard au faible volume de la contrefaçon.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique des intimées, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par les appelants au titre des frais irrépétibles.

### DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de la S.A.S. ZANNIER et de la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL en caducité et en irrecevabilité de la déclaration d'appel faite le 5-6 avril 2012 par les époux Eric M/Samantha L et par la S.A.R.L. BULLE DE BB contre le jugement du 16 février 2012.

Juge irrecevables les demandes des époux Eric M/Samantha L en contrefaçon de droits d'auteur sur l'expression *<Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>*.

Infirmes le jugement du 16 février 2012 pour avoir débouté la S.A.R.L. BULLE DE BB et les époux Eric M/Samantha L de leur demande en contrefaçon des marques *<Mini Don Juan>* et *<Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>* présentées à l'encontre de la S.A.S. ZANNIER et de la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL, et condamne in solidum celles-ci à payer à la S.A.R.L. BULLE DE BB la somme unique de 50 000 € 00 à titre de dommages et intérêts.

Interdit à la S.A.S. ZANNIER et à la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL toute reproduction, utilisation et exploitation à quelque titre que ce soit des marques *<Mini Don Juan>* et *<Une pincée de maman, un zeste de papa, beaucoup d'amour ... et me voilà !>*, sous astreinte provisoire de 1 000 € 00 par infraction constatée à compter du lendemain jour de la signification du présent arrêt;

Ordonne à la S.A.S. ZANNIER et à la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL de faire procéder, sous contrôle d'Huissier de Justice, à la destruction des produits contrefaisants lesdites marques, sous la même astreinte provisoire.

Condamne en outre in solidum la S.A.S. ZANNIER et la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL à payer à la S.A.R.L. BULLE DE BB une indemnité unique de 7 500 € 00 au titre des frais irrépétibles.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la S.A.S. ZANNIER et la S.A.S. GROUPE ZANNIER INTERNATIONAL aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



