

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 30 JANVIER 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : **06/14524**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/12640

APPELANTE

SAS VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE

ayant son siège [...]

59620 AULNOYE AYMERIES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me B YVES, avocat au barreau de PARIS, toque : P193

INTIMEES

Société RUREXPOL SPOLKA ZO.O

ayant son siège UL. Rejtana 6

42207 CZESTOCHOWA- POLOGNE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Dorota D, avocat au barreau de PARIS, toque : E1609 substituant Me T

SA HUTA CZESTOCHOWA

ayant son siège UL. Kucelinska 22

42207 CZESTOCHOWA- POLOGNE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Dorota D, avocat au barreau de PARIS, toque : E1609, substituant Me T

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline V

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu 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 Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Carole TREJAUT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 2 août 2006, par la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE, ci-après la société VALLOUREC, d'un jugement rendu le 21 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

* a dit que les demandes formées à l'encontre de la société JOKER STEEL sont sans objet,

* a rejeté l'exception d'incompétence ,

* l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacune des sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2007, aux termes desquelles **la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE**, poursuivant l'infirmité du jugement déferé en toutes ses dispositions, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

* juger que les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA ont commis des actes de contrefaçon de sa marque VAM FR 96 657 288 ,

* condamner les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA à cesser, sur quelque support que ce soit et sous quelque forme que ce soit, toute utilisation de la dénomination VAM sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et ce, dès la signification *du jugement* à intervenir,

* juger que la Cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 95-650 du 9 juillet 1991 ,

* condamner les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA à lui verser, chacune, une indemnité provisionnelle de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque VAM FR 96 657 288, à parfaire au besoin par voie d'expertise ,

* ordonner la publication du *jugement* à intervenir, par extraits et en langue française ou anglaise, dans cinq revues françaises ou étrangères de son choix, aux frais des sociétés intimées, à concurrence de 5.000 euros H.T. par insertion ,

* ordonner la publication *du jugement* à intervenir, par extraits et en langue française ou anglaise, sur la page d'accueil des ses sites Internet www.vallourec.com et www.vamservices.com, pendant une durée de trois mois ,

* condamner in solidum les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 5 décembre 2007, par lesquelles **les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA** demandent à la Cour de :

* à titre préliminaire, sur l'exception d'incompétence territoriale, infirmer le jugement déféré et juger que le tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent territorialement à statuer et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ,

* subsidiairement sur le fond, si la Cour retient la compétence de la juridiction parisienne,

- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire juger qu'aucune contrefaçon de la marque française *VAMn'a*. été caractérisée et commise sur le territoire français et, en conséquence, débouter la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

- à titre encore plus subsidiaire, dire que la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE n'a subi aucun préjudice qui lui aurait été causé directement sur le territoire français et, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,

* en tout état de cause,

- débouter la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE de ses demandes portant sur la publication *du jugement* à intervenir dans des revues spécialisées ainsi que sur ses sites internet,

- débouter la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE de sa demande concernant les mesures d'interdiction de toute utilisation de la dénomination *VAM*, qu'elles ont d'ores et déjà supprimée, à titre de précaution,

- condamner la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE à payer à chacune d'elles la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société VALLOUREC a pour activité la fabrication de produits à base d'acier et, notamment, la fabrication de tubes dans le secteur de l'industrie du pétrole et du gaz pour lequel elle fabrique deux types de tubes à joints filetés : des tubes de cuvelage et des tubes de production,

* parallèlement à ce marché des connexions dites A.P.I., les fabricants ont développé des technologies propres pour proposer des moyens d'étanchéité plus performant de nature à assurer pleinement leur fonction lors du passage de gaz sous haute pression, les joints ou connexions dits *PREMIUM qui* sont, pour ceux développés par la société VALLOUREC, connus sous l'appellation *VAM* qui a été déposée, auprès de l'INPI, à titre de marque, le 27 décembre 1996, sous le n° 96 657 288, pour désigner les produits et services des classes 6, 7, 9 et 42 ,

* la société VALLOUREC, ayant eu connaissance de ce que les sociétés polonaises RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA se livraient, selon elle, à des actes de contrefaçon de sa marque, a, le 2 février 2004, fait dresser un constat par huissier de justice sur les sites Internet exploités par ces sociétés ,

* c'est dans ces circonstances que la société VALLOUREC a engagé la présente procédure en contrefaçon de ses droits de marque à rencontre de ces deux sociétés ;

sur la compétence :

Considérant que les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA critiquent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur exception d'incompétence territoriale et a, en conséquence, retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris; que, au soutien de leur critique, elles font valoir que leur activité n'aurait jamais visé un public français, dès lors que leurs joints n'auraient jamais été ni commercialisés, ni disponibles en France ;

Considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits et le dommage allégué ;

Considérant, en premier lieu, que si effectivement les sites litigieux ne sont pas rédigés en français mais en polonais et en anglais, il convient toutefois de prendre en considération que le secteur économique concerné est celui de la production et de la fourniture de matériels de haute technologie pour l'industrie du pétrole et du gaz, de sorte que, selon l'expression des sociétés intimées, *les consommateurs de ce marché très étroit sont uniquement des professionnels, des ingénieurs de l'industrie pétrochimique*; qu'il s'ensuit, circonstance non contestée, que ces professionnels, comme le relève avec pertinence la société appelante, correspondent essentiellement en langue anglaise, peu important la nationalité des opérateurs, d'autant que dans ce secteur d'activité les normes techniques sont essentiellement d'origine américaine et que, par voie de conséquence, de nombreux termes techniques anglais n'ont pas d'équivalent précis dans les autres langues; que d'ailleurs, le site Internet de la société appelante, comme la documentation technique se rapportant à la famille de joints *VAM*, n'existent et ne sont donc disponibles qu'en cette langue, alors même que cette société est française et que le serveur de son site Internet est hébergé en France ;

Que, en second lieu, les produits présentés par les sociétés intimées sur leur site réciproque ne sont pas proposés à destination d'un pays particulier mais sont destinés au marché mondial, étant, en outre, relevé qu'il résulte du procès-verbal de constat,

dressé le 2 février 2004, que la France figure parmi les pays recensés en qualité de partenaire commercial de la société RUREXPOL SPOLKA ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que, par l'intermédiaire de leur site Internet les sociétés intimées proposent aux professionnels français du secteur industriel, tel que précédemment défini, la commercialisation de produits concurrents de ceux de la société VALLOUREC, en faisant référence, selon cette dernière, au signe *VAM*, de sorte que si une telle utilisation était, aux termes d'une appréciation relevant du fond, avérée, il en résulterait un préjudice pour la société appelante ;

Qu'il s'ensuit que, d'une part, se trouve ainsi caractérisé le lien précédemment défini et que, d'autre part, le préjudice allégué, subi en France, trouvant sa cause dans un acte de contrefaçon présentant un caractère délictuel, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 5, 3°, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Considérant que le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté le moyen tiré par les sociétés intimées de l'exception d'incompétence ;

*** sur la contrefaçon :**

Considérant que, invoquant les dispositions de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, la société VALLOUREC soutient que les sociétés intimées reproduiraient à l'identique sa marque *VAM* sur leurs sites Internet et dans les pages sources du site Web pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement de sa marque ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé des prétentions de la société appelante, les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA entendent se prévaloir du bénéfice des exceptions au monopole du titulaire de la marque prévues à l'article L. 713-6 du Code précité qui dispose que :

L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

(...)

b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu 'accessoire ou pièce détaché, à condition qu 'il n 'y ait pas de confusion dans leur origine ;

Que l'exception prévue à ce texte doit être interprétée à la lumière des dispositions de la directive CE n° 89.184 du 21 décembre 1988 qui, en son article 6.1, consacré à la *Limitation des effets de la marque*, fait référence à un usage conforme *aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale* ;

Or considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé, le 2 février 2004, par Me C, huissier de justice, que, d'une part, la société RUREXPOL SPOLKA commercialise un joint *PREMIUM* sous la dénomination *HC POLSEAL*-Iqu'elle présente comme interchangeable avec un joint f^Main si que compatible avec les connexions *VAM* et que, d'autre part, les sites internet www.rurexpol.hcz.com.pl et www.hcz.com.pl qui comprennent tous deux la reproduction de la marque *VAM*, contiennent en outre, chacun dans leurs pages sources, ce signe; qu'il convient, encore d'imputer à la société HUTA CZESTOCHOWA les mêmes faits dès lors que c'est par l'intermédiaire du nom de domaine dont elle est titulaire, *hcz.com.pl* que l'usage litigieux est réalisé puisqu'il donne accès au site internet www.rurexpol.hcz.com.pl ;

Qu'il est également établi qu'une recherche effectuée au moyen du moteur de recherches GOOGLE, sous la requête *compatible VAMgastight* ou *VAMPOLSEAL* permet d'aboutir directement aux sites des sociétés intimées ;

Or considérant, d'abord, que l'usage de la marque *VAM* concerne, contrairement à l'argumentation des sociétés intimées, un produit principal et non un produit susceptible d'être qualifié d'accessoire, ainsi qu'il en est justifié aux débats par la société VALLOUREC, dès lors que cette marque désigne des produits constitués par des tubes à joints filetés qui se définissent comme des produits de haute technologie dont les tolérances de fabrication sont définies avec une précision au centième de millimètres et qui sont toujours fournis avec un manchon, les deux éléments formant un tout constitutif d'un seul et même produit qui ne peut être ainsi dissocié, de sorte qu'aucune des parties constitutives de ce produit ne sauraient être qualifiées d'accessoires et comme tel permettre de se voir substituer un élément ayant une autre origine ;

Que ces tubes à joints filetés correspondent à un marché unique sur lequel opèrent plusieurs fabricants au nombre desquels les sociétés VALLOUREC et RUREXPOL SPOLKA qui, de ce fait, se trouvent en situation de concurrence ;

Considérant, ensuite, que la référence à la marque *VAM* n'est pas nécessaire afin d'indiquer la destination principale du joint *HC POLSEAL-1* de la société RUREXPOL SPOLKA, alors que la référence à la marque d'autrui ne présente un caractère licite que pour autant qu'elle constitue le seul moyen de fournir une information compréhensible et complète sur la destination du produit commercialisé ;

Que, en tout état de cause, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception invoquée de rapporter la preuve du caractère nécessaire de la référence à la marque d'autrui; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, alors même que, tout au contraire, il est démontré que le joint *HC POLSEAL-1* a pour finalité de permettre l'assemblage entre eux des tubes à joints filetés fabriqués par la société RUREXPOL SPOLKA et non ceux issus de sa fabrication avec ceux de la concurrence, de sorte qu'il n'existe aucune nécessité pour la société intimée de se référer à la marque *VAM* ;

Que, en outre, les sociétés intimées ne rapportent pas plus la preuve qui leur incombe également, contrairement à l'appréciation du tribunal, que les joints *HC POLSEAL-1* seraient compatibles ou interchangeables avec les joints de l'ensemble tubulaire fileté *VAM*; que, à cette fin, elles se devaient de produire aux débats pour démontrer la compatibilité alléguée, des essais comparatifs, tant mécaniques que d'étanchéité sous pression ou encore combinant sollicitations mécaniques et pression, pour chaque diamètre de joints filetés;

Considérant, encore, que la société RUREXPOL SPOLKA invoque vainement l'usage selon lequel la référence aux produits d'un concurrent et à leurs marques, serait une pratique répandue dans ce secteur d'activité ; qu'en effet, même à supposer que des sociétés concurrentes de la société VALLOUREC aient effectivement fait référence à la marque *VAM*, celle-ci dispose librement de l'usage de ses droits de propriété intellectuelle ou industrielle et, par voie de conséquence, des conditions de mise en oeuvre de leur protection ;

Considérant, enfin, que, en regard de l'article 6.1 de la directive CE n°89.184 du 21 décembre 1998, l'utilisation de la marque *VAM* présente manifestement un caractère contraire aux usages honnêtes en matière industrielle qui recouvre le principe d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque ;

Or considérant qu'en introduisant la marque *F[^]M* dans les pages sources de leurs sites, les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA ont manifestement mis en oeuvre un procédé leur permettant de proposer leurs produits concurrents aux produits de cette marque, à tout internaute faisant une recherche à partir du signe *VAM* et

en créant un doute dans l'esprit d'un client éventuel sur le fait de savoir si ces sociétés ont des liens commerciaux et/ou techniques avec la société VALLOUREC ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont, à tort, fait bénéficier les sociétés intimées des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que sur ce point le jugement déféré sera infirmé ;

Et considérant que selon les dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;*

Que tel est le cas, en l'espèce, l'identité des produits en cause n'étant pas contestée;

Que, de plus, la reproduction et l'usage par les sociétés intimées du signe *VAM* est manifestement de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du professionnel de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'il s'ensuit que les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA ont commis des actes de contrefaçon de la marque *VAM*, enregistrée FR 96 657 288 ;

*** sur les mesures réparatrices :**

Considérant que la société VALLOUREC fait valoir, à bon droit, qu'elle a subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon retenus en raison d'un affaiblissement et d'une dilution du pouvoir distinctif de sa marque et de sa notoriété qui n'est pas contestée par les sociétés intimées, de par la banalisation du signe *VAM* ; que, au surplus , ce comportement délictueux est de nature à entraîner une déstabilisation de la clientèle de la société appelante qui peut être entraîné à se fournir auprès des sociétés responsables de la contrefaçon; que, en outre, la réputation de la société appelante serait nécessairement entachée si les produits acquis auprès des sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA s'avéraient défectueux dès lors que l'acquéreur de ces produits serait amené à leur attribuer une origine commune avec ceux de la société appelante ;

Qu'il convient, en conséquence, d'allouer à la société VALLOUREC une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de contrefaçon ;

Considérant que pour mettre fin aux actes illicites, il convient d'ordonner les mesures d'interdiction et de publicité sollicitées, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;

*** sur les autres mesures :**

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de les

condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à la société VALLOUREC une indemnité de 20.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,

Et, statuant, à nouveau ,

Dit que les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA ont commis des actes de contrefaçon de la marque VAM, enregistrée sous le n° FR 96 657 288 dont la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE est titulaire ,

Fait interdiction aux sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA de faire usage, sur quelque support que ce soit et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination VAM, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

Condamne in solidum les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA à payer à la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE une indemnité de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon ,

Ordonne la publication du présent arrêt, par extraits en langue française ou anglaise, dans trois revues françaises ou étrangères au choix de la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE, et aux frais des sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.500 euros H.T., ainsi que sur la page d'accueil de ses sites internet www.vallourec.com et www.vamservices.com, pendant une durée de trois mois ,

Condamne in solidum les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA à verser à la société VALLOUREC MANNESMANN OIL GAS FRANCE une indemnité de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes ,

Condamne in solidum les sociétés RUREXPOL SPOLKA et HUTA CZESTOCHOWA aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .