

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du **6 janvier 2015**

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° Q 13-17.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1^o M. Laurent Zilberberg, domicilié Witthayu Complex 1673/2 Petchuburi Tadmai Road Makkasan Ratchatevi, 10400 Bangkok (Thaïlande),

2^o la société France Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11 rue du marché Saint-Honoré, 75001 Paris,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Paris Wear Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7-9 rue Villebois Mareuil, 93300 Aubervilliers,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 2014, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Zilberberg et de la société France Trading, de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Paris Wear Diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2013), qu'à la suite des diverses oppositions que M. Zilberberg avait formées à l'enregistrement des marques, notamment "Paris Je t'♥" et "I ♥ la Tour Eiffel", déposées par la société Paris Wear Diffusion, celle-ci l'a assigné en nullité de la marque internationale "I ♥ Paris" n° 1 016 558, pour divers produits des classes 16, 21 et 25, et des marques françaises "I ♥ Paris" n° 1 687 001 et "J'♥ Paris" n° 1 644 127, pour divers produits des classes 16, 18, 24 et 25, "I ♥ Paris" n° 3 458 369 et "J'♥ Paris" n° 3 458 370, pour divers produits des classes 9, 14 et 28 et "I ♥ Paris" n° 3 507 153 et "J'♥ Paris" n° 3 507 157 pour divers produits de la classe 34, ainsi que pour concurrence déloyale ; qu'elle a également appelé en intervention forcée la société France Trading, prise en sa qualité de licenciée de ces marques ; que M. Zilberberg et la société France Trading ont reconventionnellement demandé la condamnation de la société Paris Wear Diffusion pour contrefaçon des marques françaises "J'♥ Paris" n° 1 644 127, 3 507 157 et 3 458 370 et des marques françaises "I ♥ Paris" n° 1 687 001 et 3 458 369 ; que M. Zilberberg a, en outre, formé des demandes pour atteinte à ses droits d'auteur sur des logotypes et en nullité des modèles "I enjoy Paris" et "Paris Je t'♥" n° 093129, "I ♥ la Tour Eiffel", "I ♥ Montmartre", "I ♥ Notre-Dame", "I ♥ les Champs-Élysées", "I ♥ Sacré-Coeur" et "I ♥ Versailles" n° 083477 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, réunis :

Attendu que M. Zilberberg et la société France Trading font grief à l'arrêt de prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques françaises n° 1 687 001 et n° 1 644 127 déposées le 13 août 1991, pour un certain nombre de produits, des marques françaises n° 3 507 153 et n° 3 507 157 déposées le 15 juin 2007, pour un certain nombre de produits, ainsi que des marques françaises n° 2 458 369 et n° 3 458 370 déposées le 23 octobre 2006, pour un certain nombre de produits, et d'ordonner la transcription du jugement, une fois devenu définitif, au registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente, alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services visés dans la demande d'enregistrement ; qu'en appréciant, en l'espèce, le caractère distinctif des marques litigieuses au regard de l'activité exercée par le déposant et son licencié et non pas au regard des produits visés dans l'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1^{er} de la loi du 31 décembre 1964 ;

2°/ que constitue une marque valable le signe utilisé afin de préciser quelle est l'origine du produit ; qu'en jugeant que les marques "I ♥ Paris" et "J ♥ Paris" étaient dépourvues de caractère distinctif, « quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes » dont certaines « portent la mention « exclusivité France Trading » », ce dont il résultait que les signes litigieux étaient bien utilisés à titre de marque et non pas seulement à titre ornemental, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1^{er} de la loi du 31 décembre 1964 ;

3°/ qu'une marque enregistrée est présumée valable et c'est donc à la personne qui prétend que la marque doit être annulée, pour défaut de caractère distinctif, qu'il incombe de démontrer que le signe litigieux n'est pas perçu, par le public visé, comme étant de nature à indiquer l'origine du produit visé ; qu'en retenant, pour conclure à l'annulation des marques contestées, « qu'en dépit de la production aux débats de 62 pièces et de leurs multiples subdivisions, les appelants ne versent aucun sondage susceptible de permettre d'en juger autrement » et en considérant qu'il incombait à M. Zilberberg et à sa licenciée de démontrer que les marques contestées étaient bien distinctives, la cour d'appel a inversé les règles relatives à la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'une marque peut avoir acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait par son titulaire ; qu'en l'espèce, M. Zilberberg et la société France Trading avaient soutenu et démontré qu'ils exploitaient les signes "I ♥ Paris" et "J ♥ Paris" à titre de marque depuis de nombreuses années et soulignaient ainsi que les signes contestés avaient acquis un caractère distinctif par l'usage qu'ils en avaient fait, à titre de marque ; qu'en prononçant l'annulation des marques litigieuses sans rechercher si elles n'avaient pas, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage qui en était fait par M. Zilberberg et sa licenciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1^{er} de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 6 quinquies de la Convention d'union de Paris ;

5°/ que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services visés dans la demande d'enregistrement ; qu'en appréciant, en l'espèce, le caractère distinctif des marques litigieuses au regard de l'activité exercée par le déposant et non licencié et non pas au

regard des produits visés dans l'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que constitue une marque valable le signe utilisé afin de préciser quelle est l'origine du produit ; qu'en jugeant que les marques "I ♥ Paris" et "J'♥Paris" étaient dépourvues de caractère distinctif, « quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes » dont certaines « portent la mention « exclusivité France Trading » », ce dont il résultait que les signes litigieux étaient bien utilisés à titre de marque et non pas seulement à titre ornemental, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ qu'une marque enregistrée est présumée valable et c'est donc à la personne qui prétend que la marque doit être annulée, pour défaut de caractère distinctif qu'il incombe de démontrer que le signe litigieux n'est pas perçu, par le public visé, comme étant de nature à indiquer l'origine du produit visé ; qu'en retenant, pour conclure à l'annulation des marques contestées, « qu'en dépit de la production aux débats de 62 pièces et de leurs multiples subdivisions, les appelants ne versent aucun sondage susceptible de permettre d'en juger autrement » et en considérant qu'il incombait à M. Zilberberg et à sa licenciée de démontrer que les marques contestées étaient bien distinctives, la cour d'appel a inversé les règles relatives à la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

8°/ qu'une marque peut avoir acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait par son titulaire ; qu'en l'espèce, M. Zilberberg et la société France Trading avaient soutenu et démontré qu'ils exploitaient les signes "I ♥ Paris" et "J'♥Paris" à titre de marque depuis de nombreuses années et soulignaient ainsi que les signes contestés avaient acquis un caractère distinctif par l'usage qu'ils en avaient fait, à titre de marque ; qu'en prononçant l'annulation des marques litigieuses sans rechercher si elles n'avaient pas, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage qui en était fait par M. Zilberberg et sa licenciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711- 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'article 1^{er} de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu'en a le public auquel cette marque est destinée ; qu'après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s'il n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d'une

entreprise déterminée, l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève, d'abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l'enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d'attention moyenne en quête de l'achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu'il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu'il véhicule un message d'attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. Zilberberg, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d'identification d'origine des marques n'était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que M. Zilberberg et la société France Trading ayant, dans leurs conclusions d'appel, demandé d'apprécier le caractère distinctif des marques litigieuses, telles que déposées, en se plaçant à la date de leur dépôt et sans tenir compte de l'usage qui en avait été fait ultérieurement, le moyen qui, en ses quatrième et huitième branches, reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les marques n'avaient pas acquis un caractère distinctif par l'usage, est contraire à leurs écritures ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses quatrième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Zilberberg et la société France Trading font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation des dessins et modèles déposés le 1er août 2008 et le 26 juin 2009 par la société Paris Wear Diffusion alors, selon le moyen, *qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; que l'observateur averti est un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ; qu'en considérant, pour retenir le caractère propre des modèles déposés par la société Paris Wear Diffusion, et les juger valables, que l'observateur averti*

doit s'entendre du « destinataire final du produit », la cour d'appel a violé l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ni le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Zilberberg et la société France Trading aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Paris Wear Diffusion la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Zilberberg et la société France Trading

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques françaises n° 1 687 001 et n° 1 644 127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants : “ papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; vêtements, chaussures, chapellerie”,

Et d'AVOIR ordonné la transcription du jugement, une fois devenu définitif, au Registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants justifient, contrairement à ce que soutient l'intimé, du lien entre les deux marques qui ont été déposées en 1980 et les marques n° 1 687 001 et 1 644 127 dont les certificats d'enregistrement portent la date du 13 août 1991 et du 13 février 1991 ;

[...]

Qu'il est constant que la validité d'une marque enregistrée doit être appréciée en se plaçant à la date de son dépôt et selon les exigences de la loi alors en vigueur de sorte que, pour ces deux marques, l'appréciation de leur validité doit être portée au regard de la loi du 31 décembre 1964 ;

ET QUE pour distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, un signe, même s'il n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser, d'emblée, que les produits ou services en cause proviennent d'une entreprise déterminée ;

Qu'en l'espèce, les produits concernés par les divers enregistrements de ces marques, qu'il s'agisse de lunettes, d'instruments de mesure, de bijoux, de

jeux et de jouets, d'objets du domaine de la papeterie, de la photographie, de la verrerie, de vêtements et, en particulier de tee-shirts ou encore d'articles pour fumeurs, tous vendus dans le cadre des activités précises des appelants, constituent des produits ressortant du commerce touristique ;

Que, par ailleurs, la juridiction européenne (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing) a dit pour droit que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par la perception des milieux intéressés qui sont constitués par les consommateurs de ces produits ou de ces services ; qu'il s'agit de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le territoire duquel l'enregistrement est demandé ;

Qu'au cas particulier, le consommateur concerné par les produits précités sera donc une personne d'attention moyenne désireuse de conserver une trace de son passage à Paris et qui, pour ce faire, se rendra dans un magasin dédié aux produits touristiques ;

Que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu'il véhicule un message d'attachement à une ville particulière, conduira ce consommateur itinérant - qui, depuis 1977 et l'apparition du slogan "I ♥ N.Y", est familiarisé à ce type d'affichage destiné à extérioriser l'enthousiasme d'une personne pour un lieu particulier et qui a l'habitude de voir la séquence "I ♥" associée à de multiples toponymes ou noms communs - à le percevoir comme une des caractéristiques du produit qu'il acquiert ;

Que ce consommateur moyennement attentif et avisé ne les percevra pas comme lui garantissant que le produit sur lequel il est apposé est fabriqué et commercialisé par la société PARIS DIFFUSION, licenciée de Monsieur Laurent ZILBERBERG, quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes (d'autant que celles produites en pièces 44 et 45 portent la mention "exclusivité FRANCE TRADING" surmontant un coq agitant un drapeau français susceptible de suggérer, comme le soutient l'intimée, une accréditation officielle) ;

Qu'il peut être incidemment relevé qu'en dépit de la production aux débats de 62 pièces et de leurs multiples subdivisions, les appelants ne versent aucun sondage susceptible de permettre d'en juger autrement ;

Qu'il suit que le jugement qui a prononcé l'annulation de ces marques pour défaut de distinctivité doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PARIS WEAR DIFFUSION a listé les produits visés à l'enregistrement des marques litigieuses qui ont tous

à voir avec les produits vendus dans le cadre de son activité de produits destinés aux touristes ;

Que le signe I love ou J'aime représenté par un coeur n'était pas lors du dépôt des marques un signe désignant un des produits visés dans les enregistrements objets du litige ;

Cependant pour être véritablement distinctif, outre les conditions fixées aux articles précédents, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d'origine du produit ou du service par rapport au public visé ;

Il s'agit de permettre au public visé d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de droit que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque.

En l'espèce, le public pertinent est constitué de l'ensemble des touristes visitant Paris, tant français qu'étrangers en quête de l'achat de souvenirs de leur passage à Paris ;

Monsieur ZILBERBERG a déposé ses marques de façon à viser l'ensemble des produits et services suivants : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 :

[....]

La société PARIS WEAR DIFFUSION demande la nullité des marques de Monsieur ZILBERBERG pour les produits et services suivants :

09 Lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ;

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;

matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie ; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler.

34 Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes.

La lecture de la liste des produits démontre que seuls sont concernés des produits à destination des touristes de sorte que le reproche formé par Monsieur ZILBERBERG quant à leur absence de précision des produits concernés est sans fondement ;

La marque qui est constituée du signe I LOVE et J'AIME représenté par un coeur suivi du nom de PARIS est complètement insuffisante à remplir la fonction d'origine des produits.

En effet, le consommateur percevra et le percevait dès le dépôt de la marque, [...] comme un signe décoratif dont il comprend le sens quelle que soit sa langue, du fait de la substitution du terme LOVE ou AIME par le symbole du coeur ; qu'il ne percevra pas ce signe comme une marque et ne recherche pas dans l'apposition de ce signe sur son tee-shirt ou objet visé dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 34 tels que listés plus haut, à identifier l'origine du produit mais bien à rapporter un objet signé du nom de la ville comme preuve de son passage à PARIS ou comme souvenir à offrir ;

Ainsi, seule la fonction de décoration et de souvenir est attachée au signe et donc exclusive de son utilisation pour désigner aux yeux du public concerné l'origine des produits.

Le fait que la société PARIS WEAR DIFFUSION ait elle-même déposé des marques constituées de la même façon et avec une inversion du nom de la ville avant le signe I LOVE ou J'AIME représenté par un coeur est insuffisant

à conférer à ce signe la fonction de la marque car ces signes ne sont pas plus distinctifs pour les produits de ces classes que le signe de Monsieur ZILBERBERG ;

Dès lors la fonction d'identité d'origine de la marque n'étant pas remplie par le signe tel que déposé pour les produits litigieux et pas plus d'ailleurs pour les autres produits pour lesquels la nullité des marques n'est pas demandée, la nullité pour manque de distinctivité des marques :

[...]

Les marques françaises n°1 687 001 et n° 1 644 127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants : papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; Tissus et produits textiles non compris dans l'autres classes ; couverture de lit et de table ; vêtements, chaussures, chapellerie,

sera accueillie, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen relatif au dépôt frauduleux ou à la dégénérescence des marques litigieuses ;

1°) ALORS QUE le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services visés dans la demande d'enregistrement ; qu'en appréciant, en l'espèce, le caractère distinctif des marques litigieuses au regard de l'activité exercée par le déposant et son licencié et non pas au regard des produits visés dans l'enregistrement, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;

2°) ALORS QUE constitue une marque valable le signe utilisé afin de préciser quelle est l'origine du produit ; qu'en jugeant que les marques I ♥ PARIS et J' ♥ PARIS étaient dépourvues de caractère distinctif, « quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes » dont certaines « portent la mention «exclusivité FRANCE TRADING » » (arrêt p. 8, al. 5), ce dont il résultait que les signes litigieux étaient bien utilisés à titre de marque et non pas seulement à titre ornemental, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;

3°) ALORS QUE une marque enregistrée est présumée valable et c'est donc à la personne qui prétend que la marque doit être annulée, pour défaut de caractère distinctif, qu'il incombe de démontrer que le signe litigieux n'est pas perçu, par le public visé, comme étant de nature à indiquer l'origine du produit visé ; qu'en retenant, pour conclure à l'annulation des marques contestées, « qu'en dépit de la production aux débats de 62 pièces et de leurs multiples subdivisions, les appelants ne versent aucun sondage susceptible de permettre d'en juger autrement » (arrêt, p.8, al. 5) et en considérant qu'il incombait à Monsieur ZILBERBERG et à sa licenciée de démontrer que les marques contestées étaient bien distinctives, la Cour d'appel a inversé les règles relatives à la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QU'une marque peut avoir acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait par son titulaire ; qu'en l'espèce, les exposants avaient soutenu et démontré qu'ils exploitaient les signes « I ♥ PARIS » et « J ♥ PARIS » à titre de marque depuis de nombreuses années (conclusions p. 30, al. 3) et soulignaient ainsi que les signes contestés avaient acquis un caractère distinctif par l'usage qu'ils en avaient fait, à titre de marque ; qu'en prononçant l'annulation des marques litigieuses sans rechercher si elles n'avaient pas, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage qui en était fait par Monsieur ZILBERBERG et sa licenciée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 6 quinquies de la Convention d'Union de Paris ;

5°) ALORS QUE pour prononcer l'annulation des marques litigieuses pour défaut de caractère distinctif, la Cour d'appel a retenu que « les produits concernés par les divers enregistrements de ces marques, qu'il s'agisse de lunettes, d'instruments de mesure, de bijoux, de jeux et de jouets, d'objets du domaine de la papeterie, de la photographie, de la verrerie, de vêtements et, en particulier de tee-shirts ou encore d'articles pour fumeurs, tous vendus dans le cadre des activités précises des appelants, constituent des produits ressortant du commerce touristique » (arrêt p. 7, dernier al. et p. 8, al. 1er) ; qu'en prononçant l'annulation des marques françaises n° 1 687 001 et n° 1 644 127 déposées le 13 août 1991 pour les produits suivants : machines à écrire ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cuir et imitations du cuir ; produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie, lesquels n'entrent dans aucune de ces catégories, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques suivantes :

α les marques françaises n° 3 507 153 et n° 3 507 157 déposées le 15 juin 2007 pour les produits suivants : tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers, allumettes ;

α les marques françaises n° 2 458 369 et n° 3 458 370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants : (en classe 09) lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes ; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphone portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ; (en classe 14) "métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravate, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie) ; (en classe 28) jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes billard, billes pour jeux, bulles de savon (jouets) cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler ;

Et d'AVOIR ordonné la transcription du jugement, une fois devenu définitif, au Registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, un signe, même s'il n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser, d'emblée, que les produits ou services en cause proviennent d'une entreprise déterminée ;

Qu'en l'espèce, les produits concernés par les divers enregistrements de ces marques, qu'il s'agisse de lunettes, d'instruments de mesure, de bijoux, de jeux et de jouets, d'objets du domaine de la papeterie, de la photographie, de la verrerie, de vêtements et, en particulier de tee-shirts ou encore d'articles pour fumeurs, tous vendus dans le cadre des activités précises des appelants, constituent des produits ressortant du commerce touristique ;

Que, par ailleurs, la juridiction européenne (CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing) a dit pour droit que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par la perception des milieux intéressés qui sont constitués par les consommateurs de ces produits ou de ces services ; qu'il s'agit de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le territoire duquel l'enregistrement est demandé ;

Qu'au cas particulier, le consommateur concerné par les produits précités sera donc une personne d'attention moyenne désireuse de conserver une trace de son passage à Paris et qui, pour ce faire, se rendra dans un magasin dédié aux produits touristiques ;

Que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu'il véhicule un message d'attachement à une ville particulière, conduira ce consommateur itinérant - qui, depuis 1977 et l'apparition du slogan "I ♥ NY", est familiarisé à ce type d'affichage destiné à extérioriser l'enthousiasme d'une personne pour un lieu particulier et qui a l'habitude de voir la séquence "I ♥" associée à de multiples toponymes ou noms communs - à le percevoir comme une des caractéristiques du produit qu'il acquiert ;

Que ce consommateur moyennement attentif et avisé ne les percevra pas comme lui garantissant que le produit sur lequel il est apposé est fabriqué et commercialisé par la société PARIS DIFFUSION, licenciée de Monsieur Laurent ZILBERBERG, quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes (d'autant que celles produites en pièces 44 et 45 portent la mention "exclusivité FRANCE TRADING" surmontant un coq agitant un drapeau français susceptible de suggérer, comme le soutient l'intimée, une accréditation officielle) ;

Qu'il peut être incidemment relevé qu'en dépit de la production aux débats de 62 pièces et de leurs multiples subdivisions, les appelants ne versent aucun sondage susceptible de permettre d'en juger autrement ;

Qu'il suit que le jugement qui a prononcé l'annulation de ces marques pour défaut de distinctivité doit être confirmé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PARIS WEAR DIFFUSION a listé les produits visés à l'enregistrement des marques litigieuses qui ont tous à voir avec les produits vendus dans le cadre de son activité de produits destinés aux touristes ;

Que le signe I love ou J'aime représenté par un coeur n'était pas lors du dépôt des marques un signe désignant un des produits visés dans les enregistrements objets du litige ;

Cependant pour être véritablement distinctif, outre les conditions fixées aux articles précédents, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d'origine du produit ou du service par rapport au public visé ;

Il s'agit de permettre au public visé d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de droit que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque.

En l'espèce, le public pertinent est constitué de l'ensemble des touristes visitant Paris, tant français qu'étrangers en quête de l'achat de souvenirs de leur passage à Paris ;

Monsieur ZILBERBERG a déposé ses marques de façon à viser l'ensemble des produits et services suivants : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 :

[...]

La société PARIS WEAR DIFFUSION demande la nullité des marques de Monsieur ZILBERBERG pour les produits et services suivants :

09 Lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ;

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

6 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler.

34 Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes.

La lecture de la liste des produits démontre que seuls sont concernés des produits à destination des touristes de sorte que le reproche formé par Monsieur ZILBERBERG quant à leur absence de précision des produits concernés est sans fondement ;

La marque qui est constituée du signe I LOVE et J'AIME représenté par un coeur suivi du nom de PARIS est complètement insuffisante à remplir la fonction d'origine des produits.

En effet, le consommateur percevra et le percevait dès le dépôt de la marque, [...] comme un signe décoratif dont il comprend le sens quelle que soit sa langue, du fait de la substitution du terme LOVE ou AIME par le symbole du coeur ; qu'il ne percevra pas ce signe comme une marque et ne recherche pas dans l'apposition de ce signe sur son tee-shirt ou objet visé dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 et 34 tels que listés plus haut, à identifier l'origine du produit mais bien à rapporter un objet signé du nom de la ville comme preuve de son passage à PARIS ou comme souvenir à offrir ;

Ainsi, seule la fonction de décoration et de souvenir est attachée au signe et donc exclusive de son utilisation pour désigner aux yeux du public concerné l'origine des produits.

Le fait que la société PARIS WEAR DIFFUSION ait elle-même déposé des marques constituées de la même façon et avec une inversion du nom de la ville avant le signe I LOVE ou J'AIME représenté par un coeur est insuffisant à conférer à ce signe la fonction de la marque car ces signes ne sont pas plus distinctifs pour les produits de ces classes que le signe de Monsieur ZILBERBERG ;

Dès lors la fonction d'identité d'origine de la marque n'étant pas remplie par le signe tel que déposé pour les produits litigieux et pas plus d'ailleurs pour les autres produits pour lesquels la nullité des marques n'est pas demandée, la nullité pour manque de distinctivité des marques :

Les marques françaises n° 3507153 et n° 3507157 déposées le 15 juin 2007 pour les produits suivants : Tabac ; articles pour fumeurs, briquets, cendriers ; allumettes ;

Les marques françaises n° 3 458 369 et n° 3 458 370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants :

09 lunettes de soleil, lunettes de sport, montures (châsses) de lunettes; aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; appareils et instruments de mesure, règles (instruments de mesure), règles à calcul, sabliers, indicateurs de température, thermomètres (non à usage médical), balances (appareils de pesage), coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques ; 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir anneaux (bijouterie), bagues (bijouterie), colliers, boucles d'oreilles, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte-clefs, coffrets à bijoux, épingles de cravates, médailles ; bijouterie, joaillerie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, montres, pendules (horlogerie).

28 Jeux, jouets, balles de jeu, ballons de jeu, billes de billard, billes pour jeux, boules de jeu, bulles de savon (jouets), cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de constructions, décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage), dés (jeux), jeux de dominos, jeux d'échecs, gants (accessoires de jeux), hochets, kaléidoscopes, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), poupées, quilles (jeu), toupies (jouets), yoyos, dînettes, moulages de pâte à modeler ;

sera accueillie, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen relatif au dépôt frauduleux ou à la dégénérescence des marques litigieuses ;

1°) ALORS QUE le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services visés dans la demande d'enregistrement ; qu'en appréciant, en l'espèce, le caractère distinctif des marques litigieuses au regard de l'activité exercée par le déposant et non licencié et non pas au regard des produits visés dans l'enregistrement, la Cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE constitue une marque valable le signe utilisé afin de préciser quelle est l'origine du produit ; qu'en jugeant que les marques I ♥ PARIS et

J'♥ PARIS étaient dépourvues de caractère distinctif, « quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes » dont certaines « portent la mention « exclusivité FRANCE TRADING » » (arrêt p. 8, al. 5), ce dont il résultait que les signes litigieux étaient bien utilisés à titre de marque et non pas seulement à titre ornamental, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE une marque enregistrée est présumée valable et c'est donc à la personne qui prétend que la marque doit être annulée, pour défaut de caractère distinctif qu'il incombe de démontrer que le signe litigieux n'est pas perçu, par le public visé, comme étant de nature à indiquer l'origine du produit visé ; qu'en retenant, pour conclure à l'annulation des marques contestées, « qu'en dépit de la production aux débats de 62 pièces et de leurs multiples subdivisions, les appelants ne versent aucun sondage susceptible de permettre d'en juger autrement » (arrêt, p.8, al. 5) et en considérant qu'il incombait à Monsieur ZILBERBERG et à sa licenciée de démontrer que les marques contestées étaient bien distinctives, la Cour d'appel a inversé les règles relatives à la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QU'une marque peut avoir acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait par son titulaire ; qu'en l'espèce, les exposants avaient soutenu et démontré qu'ils exploitaient les signes « I ♥ PARIS » et J'♥ PARIS » à titre de marque depuis de nombreuses années (conclusions p. 30, al. 3) et soulignaient ainsi que les signes contestés avaient acquis un caractère distinctif par l'usage qu'ils en avaient fait, à titre de marque ; qu'en prononçant l'annulation des marques litigieuses sans rechercher si elles n'avaient pas, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage qui en était fait par Monsieur ZILBERBERG et sa licenciée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE pour prononcer l'annulation des marques litigieuses, pour défaut de caractère distinctif, la Cour d'appel a retenu que « les produits concernés par les divers enregistrements de ces marques, qu'il s'agisse de lunettes, d'instruments de mesure, de bijoux, de jeux et de jouets, d'objets du domaine de la papeterie, de la photographie, de la verrerie, de vêtements et, en particulier de tee-shirts ou encore d'articles pour fumeurs, tous vendus dans le cadre des activités précises des appelants, constituent des produits ressortant du commerce touristique » (arrêt p. 7, dernier al. et p. 8, al. 1er) ; qu'en prononçant l'annulation des marques françaises n° 2 458 369 et n° 3 458 370 déposées le 23 octobre 2006 pour les produits suivants : (en classe 09) aimants décoratifs (magnets), supports magnétiques pour accrocher des documents ; coques pour téléphones portables, tours de cou et pendentifs pour téléphones portables, baladeurs, disques et avertisseurs acoustiques, lesquels n'entrent dans aucune de ces catégories, la Cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur ZILBERBERG et la société France TRADING de leurs demandes tendant à l'annulation des dessins et modèles déposés le 1er août 2008 et le 26 juin 2009 par la société PARIS WEAR TRADING.

AUX MOTIFS QUE « les appelants réitèrent leur demande d'annulation des sept dessins et modèles suivants déposés par la société PARIS WEAR TRADING le 1er août 2008 (pour les cinq derniers) et le 26 juin 2009 (pour les deux premiers) :

- I ENJ♥OY PARIS, n°093129-001
- PARIS JE T'♥, n° 093129 - 002
- I ♥ TOUR EIFFEL, n°083477 - 001
- I ♥ MONTMARTRE, n° 083477 - 002
- I ♥ CHAMPS-ELYSEES, n°083477 - 003
- I ♥ SACRE-COEUR, n°083477 - 004
- I ♥ NOTRE-DAME, n° 083477 - 005 ;

qu'arguant de la divulgation des marques I ♥ PARIS et J'♥ PARIS et ceci 30 ans avant ces dates, ils font valoir que ces dessins et modèles ne répondent pas aux conditions de nouveauté et de caractère propre requises par les dispositions de l'article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle pour être valablement protégés ;

que, se fondant, par ailleurs, sur les dispositions de l'article L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, ils affirment que ces dessins et modèles, tant par leur typographie que par leurs composantes, sont utilisés et imitent, sans autorisation, leurs deux marques et leur logotype et que l'intimée en a détourné et usurpé les caractéristiques alors qu'ils faisaient l'objet d'une exploitation paisible ».

que, ceci rappelé, [...] il ne saurait être contesté que le logotype que Monsieur ZILBERBERG [...] a adapté du logotype créé par Milton Glaser et les marques revendiquées, déposées en 1981 et non concernées par l'annulation ci-avant prononcées ont été divulguées bien antérieurement avant le dépôt des sept dessins et modèles contestés et qu'ils pouvaient être raisonnablement connus du milieu professionnel concerné ».

que « s'agissant du caractère de nouveauté et du caractère propre requis par les dispositions précitées dans le cadre d'un domaine où la liberté laissée au créateur est restreinte il résulte de la comparaison de l'impression visuelle

d'ensemble dégagée par chacun des sept dessins et modèles en cause et par chacun des signes semi-figuratifs qui lui sont opposés comme antériorités, qu'ils présentent des différences tenant à leur architecture et à leur physionomie telles qu'elles ne peuvent être tenues pour insignifiantes et qu'ils produiront sur l'observateur averti, c'est à dire le destinataire final du produit, une impression visuelle d'ensemble différente » .

ALORS QU'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; que l'observateur averti est un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ; qu'en considérant, pour retenir le caractère propre des modèles déposés par la Société PARIS WEAR DIFFUSION, et les juger valables, que l'observateur averti doit s'entendre du « destinataire final du produit » (arrêt, p. 10, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle.