

TEXTE INTÉGRAL

Autre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024

(n°127, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/17156 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDP

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°19/09430

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER, agissant en la personne de son président en exercice, M. [F] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 318 571 064

Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500

Assistée de Me Christophe CARON plaidant pour l'AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500, Me Julien BLANCHARD plaidant pour la SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 398 979 310

Société H&M HENNES & MAURITZ GBC AB, société de droit suédois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 7]

[Localité 1]

SUEDE

Représentées par Me Axel MUNIER de la SAS SPE BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

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 Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 1ère section) qui a :

- déclaré les sociétés H&M Hennes & Mauritz GBC AB et H&M Hennes & Mauritz (Sarl) irrecevables

en leur demande en nullité de l'enregistrement de la marque française n° 144108646,

- déclaré les sociétés H&M Hennes & Mauritz GBC AB et H &M Hennes & Mauritz (Sarl) recevables à agir en nullité des effets de l'enregistrement international de la marque n° 1241672 désignant l'Union européenne pour les pendentifs désignés par la marque en classe 14,

- prononcé la nullité des effets de l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque n°1241672, pour les pendentifs et les colliers en classe 14,

- ordonné la transcription du jugement sur les registres européen et international des marques,

- débouté la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque n°1241672,

- débouté la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- débouté les sociétés H&M Hennes & Mauritz GBC AB et H&M Hennes & Mauritz (Sarl) de leur demande de nullité des opérations de saisies-contrefaçon du 14 juin 2019,

- débouté les sociétés H&M Hennes & Mauritz GBC AB et H&M Hennes & Mauritz (Sarl) de leur demande indemnitaire pour comportement procédural abusif,

- condamné la société Louis Vuitton Malletier aux dépens, qui pourront être recouverts par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Louis Vuitton Malletier à payer aux sociétés H &M Hennes & Mauritz GBC AB et H &M Hennes & Mauritz (Sarl) 20 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exception de sa transcription sur les registres des marques.

Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2022 par la société Louis Vuitton Malletier,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 par la société Louis Vuitton Malletier, appelante, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 en ce qu'il a :

- déclaré les sociétés H &M Hennes & Mauritz GBC AB et H &M Hennes & Mauritz (ci-après les sociétés H&M) irrecevables en leur demande en nullité de l'enregistrement de la marque française n° 144108646,

- débouté les sociétés H&M de leur demande de nullité des opérations de saisies-contrefaçon du 14 juin 2019,

- débouté les sociétés H&M de leur demande indemnitaire pour comportement procédural abusif,

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 en ce qu'il a :

- déclaré les sociétés H&M recevables à agir en nullité des effets de l'enregistrement international de la marque n° 1241672 désignant l'Union européenne pour les pendentifs désignés par la marque en classe 14,
- prononcé la nullité des effets de l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque n° 1241672, pour les pendentifs et les colliers en classe 14,
- ordonné la transcription du présent jugement sur les registres européen et international des marques,
- débouté la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque n° 1241672,
- débouté la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la société Louis Vuitton Malletier aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Louis Vuitton Malletier à payer aux sociétés H & M 20 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau,

- à titre principal, dire qu'en commercialisant les colliers vendus sous les références 0566147001 et 0566147002, les sociétés H&M ont commis au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier des actes de contrefaçon de la marque internationale n°1241672 désignant l'Union Européenne qui est valable,
- à titre subsidiaire, dire qu'en commercialisant les colliers vendus sous les références 0566147001 et 0566147002, les sociétés H&M ont commis au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier des actes de parasitisme,

En conséquence,

- ordonner aux sociétés H&M l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de parasitisme sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir par la cessation de commercialisation et de promotion des colliers litigieux sur tous supports,
- ordonner aux sociétés H&M de faire procéder, à leurs frais et sous contrôle d'huissier, à la destruction des produits contrefaisants ou parasitaires encore en leurs stocks et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés H&M à verser à la société Louis Vuitton Malletier les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts définitif qui sera fixé par la cour :
- 300 000 euros en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon,

- 300 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon,
- ou à titre subsidiaire, 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner aux sociétés H&M, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification à l'une d'entre elles de l'arrêt à intervenir, de communiquer à la société Louis Vuitton Malletier :
 - le nombre total de colliers litigieux (dans tous les coloris, doré ou argenté, et ce quelles que soient les références) vendus depuis l'origine, au moins depuis l'année 2017, et probablement avant, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, tant en magasins que sur l'internet,
 - le prix d'achat desdits colliers auprès des fournisseurs,
 - le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés,
 - les stocks restants,
 - les informations relatives à la couverture médiatique dont ces colliers ont fait l'objet,
 - déclarer que la cour réserve les droits de la société Louis Vuitton Malletier sur l'évaluation définitive du préjudice qu'elle a subi et ordonner le sursis à statuer s'agissant de l'évaluation de ce préjudice,
 - débouter les sociétés H&M de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande en nullité de la marque internationale désignant l'Union européenne n° 1241672,
 - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits, avec reproduction des modèles en cause, dans trois parutions au choix de la société Louis Vuitton Malletier, aux frais avancés des sociétés H&M, sans que le coût total de ces publications ne puisse excéder la somme de 30 000 euros hors-taxes,
 - ordonner la parution de l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits, sur le site accessible à l'adresse hm.com en page d'accueil en partie haute et immédiatement accessible sans lien hypertexte, avec reproduction des modèles en cause, et ce pendant une durée de 30 jours, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
 - se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
 - condamner in solidum les sociétés H&M à rembourser à la société Louis Vuitton Malletier les frais de constats des 16, 19 et 26 octobre 2017 et des 21 et 28 mai 2019, ainsi que de saisie-contrefaçon du 14 juin 2019,
 - condamner in solidum les sociétés H&M à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouverts directement par le cabinet Caron, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner les intimées au remboursement des frais irrépétibles versés à chacune des sociétés intimées en première instance,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par les sociétés H &M Hennes & Mauritz Sarl et H &M Hennes & Mauritz GBC AB, intimées,

- dire et juger la société Louis Vuitton Malletier SAS mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 1ère section) en date du 30 juin 2022 ; l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2022 en ce que le tribunal, par ledit jugement, a statué comme suit :

- déclare les sociétés H &M Hennes & Mauritz GBC AB et H &M Hennes & Mauritz recevables à agir en nullité des effets de l'enregistrement international de la marque n°1241672 désignant l'Union européenne pour les pendentifs désignés par la marque en classe 14,

- prononce la nullité des effets de l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque n°1241672, pour les pendentifs et les colliers en classe 14

- ordonne la transcription du présent jugement sur les registres européen et international des marques,

- déboute la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque n° 1241672,

- déboute la société Louis Vuitton Malletier de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- condamne la société Louis Vuitton Malletier aux dépens, qui pourront être recouverts par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne la société Louis Vuitton Malletier à payer aux sociétés H &M Hennes & Mauritz GBC AB et H &M Hennes & Mauritz 20 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement, à l'exception de sa transcription sur les registres des marques,

Recevant les sociétés H&M Hennes & Mauritz SARL et H &M Hennes & Mauritz GBC AB en leur appel incident, et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 1ère section) en date du 30 juin 2022 en ce que le tribunal, par ledit jugement, a statué comme suit :

- déboute les sociétés H &M Hennes & Mauritz GBC AB et H &M Hennes & Mauritz de leur demande de nullité des opérations de saisies-contrefaçon du 14 Juin 2019,

- déboute les sociétés H &M Hennes & Mauritz GBC AB et H &M Hennes & Mauritz de leur demande indemnitaire pour comportement procédural abusif,

En toute hypothèse,

- prononcer la nullité des effets de l'enregistrement international de marque n° 1241672 désignant l'Union européenne pour les «colliers, pendentifs» désignés en classe 14,
- dire qu'une copie certifiée conforme de la copie exécutoire de l'arrêt à intervenir, une fois celui-ci devenu irrévocable, sera transmise à l'initiative du greffe de la cour ou de la partie la plus diligente, à l'office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, aux fins de mention au registre des marques de l'Union européenne, de transmission au bureau international des marques de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux fins de toutes publications requises par les textes,
- dire et juger que la société Louis Vuitton Malletier est irrecevable, en tout cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter,
- dire et juger que dans le cadre de la présentation au président du tribunal de grande instance de Paris, le 12 juin 2019, de deux requêtes à fin de saisie-contrefaçon, la société Louis Vuitton Malletier a violé le principe de loyauté procédurale, particulièrement le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, en s'abstenant de faire état de faits et d'éléments de preuve pertinents, indispensables au respect du contradictoire et à la bonne exécution des mesures demandées, en présentant une affirmation mensongère, et en mettant en 'uvre un stratagème déloyal au détriment de la société H &M Hennes & Mauritz SARL visée par les mesures demandées et que ces violations sont constitutives d'un comportement procédural abusif et vexatoire, ayant causé un préjudice aux sociétés H&M Hennes & Mauritz SARL et H &M Hennes & Mauritz GBC AB et engageant à ce titre la responsabilité de la société Louis Vuitton Malletier,
- prononcer la nullité des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis par Me [X] et Me [B], huissiers de justice à Paris, en date du 14 juin 2019 et clôturés le 19 juin 2019, au vu des deux ordonnances n°19/01577 et 19/01578 rendues le 12 juin 2019 par le président du tribunal sur requêtes de la société Louis Vuitton Malletier, produits dans la présente instance par la société Louis Vuitton Malletier comme pièces n° 4 et 25,
- condamner la société Louis Vuitton Malletier au paiement d'une indemnité de 10 000 euros à chacune des sociétés H&M Hennes & Mauritz SARL et H&M Hennes & Mauritz GBC AB, soit une somme globale de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement procédural déloyal,
- condamner la société Louis Vuitton Malletier au paiement d'une somme complémentaire de 30 000 euros à chacune des sociétés H &M Hennes & Mauritz SARL et H &M Hennes & Mauritz GBC AB, soit une somme complémentaire globale de 60 000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société Louis Vuitton Malletier aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être directement recouverts par la SAS SPE Bardehle Pagenberg, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Louis Vuitton Malletier (ci-après la société Louis Vuitton ou la société Vuitton), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 8 novembre 1985, est spécialisée dans le négoce de produits de luxe commercialisés ou susceptibles d'être commercialisés par le groupe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Elle est notamment titulaire d'une marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1241672, enregistrée le 24 novembre 2014, sous priorité d'une demande française n° 144108646 du 28 juillet 2014, et enregistrée pour désigner divers produits en classes 9, 14, 18 et 25, dont, en classe 14, les colliers et pendentifs. Il est indiqué que les bijoux Louis Vuitton de la collection « Essential V » reprennent ce signe.

Le groupe suédois H&M est spécialisé depuis 1947 dans la création et la commercialisation d'articles de mode.

La société H &M Hennes & Mauritz Sarl est la filiale française du groupe H&M et distribue en France les produits de marque 'H&M'. Son fournisseur est la société de droit suédois H &M Hennes & Mauritz GBC AB.

La société Louis Vuitton Malletier expose avoir découvert au mois d'octobre 2017 que « la société H&M » commercialisait, notamment sur son site internet marchand accessible à l'adresse www.hm.com, un lot de trois colliers détachables les uns des autres, pouvant être portés séparément, dont l'un comportait un pendentif qui reproduirait la marque n°1241672. Elle a fait constater les 16, 19 et 26 octobre 2017 par huissier de justice la vente de ce modèle de bijou en deux coloris (doré et argenté).

Faisant valoir que ce même collier était toujours offert à la vente en mai 2019 sur le site www.hm.com, la société Louis Vuitton a fait dresser un autre procès-verbal de constat d'huissier de justice les 21 et 28 mai 2019.

Autorisée par deux ordonnances du 12 juin 2019, elle a fait procéder le 14 juin 2019 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société H &M à [Localité 8] et au sein de ses entrepôts situés au [Localité 6].

Par actes d'huissier de justice des 12 juillet et 1er août 2019, la société Louis Vuitton a fait assigner les sociétés H &M Hennes & Mauritz et H &M Hennes & Mauritz GBC AB devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.

Au préalable, il y a lieu de relever que la marque française n°144108646 du 28 juillet 2014 qui constitue la priorité à la marque internationale n°1241672 n'est pas invoquée par la société Louis Vuitton, pas plus que les sociétés H &M n'en sollicitent la nullité devant la cour. En conséquence il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés H &M irrecevables en leur demande en nullité de l'enregistrement de la marque française n°144108646, ces dispositions étant devenues irrévocables.

De même la société Louis Vuitton ne conteste pas devant la cour la recevabilité des sociétés H &M à agir en nullité des effets de l'enregistrement international de la marque n°1241672 désignant l'Union européenne pour les pendentifs désignés par la marque en classe 14. Les dispositions du jugement de ce chef sont également devenues irrévocables et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

Enfin si les sociétés intimées concluent aux termes du dispositif de leurs dernières écritures à l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la société Louis Vuitton, force est de constater qu'aucune fin de non-recevoir n'est invoquée dans la discussion. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la nullité de la marque internationale n°1241672

Selon les sociétés intimées, la marque internationale n° 1241672 dont se prévaut la société Louis Vuitton est nulle pour désigner des pendentifs et des colliers en classe 14. Elles font valoir en substance que les conditions d'application de l'article 7, paragraphe 1, point e) sous iii) du Règlement (CE) 207/2009 sont réunies en l'espèce à l'égard de ces produits, le signe étant constitué exclusivement par la forme d'un pendentif, partie significative d'un collier, et cette forme donnant au pendentif et au collier comprenant ce pendentif une valeur substantielle dès lors que sa caractéristique essentielle est d'évoquer l'initiale « V », représentée de manière conventionnelle, que le choix des consommateurs d'acheter le pendentif ou le collier en cause est dans une très large mesure déterminé par ces caractéristiques et que cette forme exerçant en elle-même une influence si importante sur l'attractivité de ce pendentif ou du collier qui comprend ce pendentif, qu'en réserver le bénéfice à la seule société Vuitton reviendrait à fausser les conditions de concurrence sur le marché. Elles soutiennent par ailleurs que la société Vuitton a déposé de mauvaise foi le signe objet de l'enregistrement n°1241672 pour les « colliers, pendentifs », au sens de l'article 52 paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) 207/2009 de sorte que pour ce deuxième motif, la marque objet de l'enregistrement n°1241672 doit être déclarée nulle pour désigner ces produits. Elles invoquent enfin le défaut de caractère distinctif intrinsèque du signe pour désigner les « colliers, pendentifs » en classe 14, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement (CE) n°207/2009 pour en conclure que le signe objet de l'enregistrement n°1241672 n'exerce pas la fonction d'indication de l'origine commerciale desdits produits, la société Vuitton ne démontrant pas en outre que le signe litigieux aurait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait, au sens de l'article 52(2) dudit Règlement.

La société Louis Vuitton réplique, également en substance, que le signe en cause en forme de « V »

stylisé ne représente pas en tant que tel la forme d'un produit ou d'une partie de celui-ci dont il ne dessine pas les contours, que le public pertinent doit percevoir un produit au seul regard du signe tel que déposé, qu'il s'agit en l'espèce d'un motif décoratif qui ne se confond pas avec la forme d'un pendentif et qui peut être apposé sur une multitude de produits, que l'acheteur n'achètera pas ce genre de collier parce que son prénom commence par un V, lequel est stylisé, issu d'une création et constitue l'élément identificateur de la maison Louis Vuitton. Elle fait valoir que le « V » en cause n'est pas banal et n'a pas de fonction utilitaire mais a une valeur artistique ou ornementale, qu'il est le fruit de nombreux choix créatifs et diverge de la norme ou des habitudes du secteur et qu'il ne lui permet aucunement de s'arroger un monopole sur la reproduction des lettres de l'alphabet en pendentifs intégrés dans des colliers. Elle ajoute qu'aucune preuve d'une quelconque intention frauduleuse qui lui est imputée n'est rapportée, que la marque est parfaitement distinctive et apte à jouer son rôle d'indication d'origine et a en tout état de cause acquis une certaine distinctivité par l'usage massif qui en est en fait dans le monde. Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire applicable au 24 novembre 2014 date d'enregistrement de la marque litigieuse :

« Sont refusés à l'enregistrement

(...)

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

(')

e) les signes constitués exclusivement (...)

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

L'article 52 paragraphe 1, point b) du même Règlement (CE) 207/2009 dispose que :

« La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

(') »

La Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd du 16 septembre 2015 aff. C-215/14 (pts. 38 à 41) que l'article 7, paragraphe 1, point e) est un obstacle préliminaire à l'enregistrement d'un signe en tant que marque. En conséquence, il doit être envisagé en premier, que ce soit dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement ou lorsque la nullité d'une marque enregistrée est demandée comme en l'espèce.

La Cour de Justice de l'Union européenne a également dit pour droit dans l'arrêt Gömböc du 23 avril 2020 aff. C-237/19 (point 47) que « la perception ou la connaissance du public pertinent relative au

produit graphiquement présenté par un signe, qui est exclusivement constitué par la forme de ce produit, peut être prise en compte afin d'identifier une caractéristique essentielle de cette forme ».

Enfin dans l'arrêt *Textilis et Keskin c/ Svenskt* du 14 mars 2019 (aff. C- 21/18), la Cour de Justice de l'Union européenne a rappelé que « Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s'entend généralement comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l'espace, que certes, ainsi que l'a souligné la Commission européenne dans ses observations, il est constant que, à la différence d'un signe portant sur une couleur en tant que telle, le signe en cause au principal, qui est constitué de motifs bidimensionnels décoratifs et qui est apposé sur des produits, tels qu'un tissu ou un papier, comporte des lignes et des contours mais que toutefois, ce signe ne saurait être considéré comme étant « constitué exclusivement par la « forme », au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n°207/2009 » (point 36, 38 et 39).

En l'espèce, la marque figurative internationale désignant l'Union européenne n° 1241672, enregistrée le 24 novembre 2014, sous priorité d'une demande française n° 144108646 du 28 juillet 2014, pour désigner notamment en classe 14 les colliers et pendentifs, dont est titulaire la société Louis Vuitton est ainsi représentée :

La validité de la marque doit s'apprécier à partir de cette représentation figurant au dépôt et eu égard aux produits couverts.

Ce signe constitué d'un « V » stylisé comporte certes des lignes et des contours, mais ne représente pas la forme d'un pendentif, ni une partie d'un collier. A cet égard la société Vuitton a fait réaliser un sondage en décembre 2022 auprès d'un panel représentatif du consommateur moyen de 1000 répondants dont les sociétés H & M contestent vainement la force probante dès lors que les questions posées sont parfaitement claires et qu'il n'est nullement démontré que la société Vuitton a cherché à provoquer une quelconque confusion, et duquel il ressort que 76% des répondants estiment que la marque ne correspond pas à un produit et que parmi les 24% estimant que cette marque correspond à un produit, aucun ne cite les produits suivants : bijou, collier, pendentif. Il s'agit bien comme l'indique la société appelante d'un motif figuratif destiné à être reproduit, en relief ou non, sur la surface de divers produits, en tant que marque, pour indiquer l'origine du produit. Les différentes photographies de bijoux figurant en page 33 des dernières écritures de la société Vuitton montrent en effet que même s'agissant de colliers et/ou de pendentifs, le signe peut être dissocié du produit auquel il se rapporte et ne constitue pas une partie significative de ces colliers ou pendentifs qui existent en tant que tels indépendamment de sa présence.

La marque ne représentant ni un pendentif, ni un collier les arguments des parties relatifs à la valeur substantielle conférée ou non aux produits sont surabondants.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier motif de nullité de la marque invoqué en application de l'article 7, paragraphe 1, point e) sous iii) du règlement (CE) 207/2009 doit être écarté.

Les sociétés H& M invoquent un deuxième moyen de nullité de la marque tenant au caractère

frauduleux du dépôt. Elles indiquent que le signe objet de l'enregistrement international n° 1241672 représente l'initiale V, que cette initiale est représentée de manière conventionnelle, que le signe représente la forme d'un pendentif et, de ce fait, la forme d'une partie significative d'un collier, que l'enregistrement international n°1241672 couvre les « colliers, pendentifs » en classe 14, et que l'usage à la fois très ancien et très répandu consistant à porter en pendentif (joint à un collier) l'initiale de son prénom, de son nom ou de celui d'un être cher, était nécessairement connu de la société Vuitton à cette date.

Ce faisant, les intimées ne font que réitérer leurs arguments relatifs au premier moyen de nullité sans démontrer que la société Vuitton a agi de mauvaise foi lorsqu'elle a procédé à l'enregistrement de la marque internationale n°1241672 avec l'intention de s'octroyer un monopole sur une représentation de la lettre «V » pour désigner des pendentifs et des colliers dont il a été dit qu'elle présentait un caractère stylisé, le fait que de nombreuses célébrités portent l'initiale de leur prénom autour du cou étant à cet égard inopérant.

Enfin s'agissant du défaut de caractère distinctif de la marque, il sera relevé que le signe, qui n'est pas constitué de l'apparence du produit lui-même, qu'il s'agisse de pendentifs ou de colliers, est composé d'un « V » dont les branches sont bombées, métallisées avec une combinaison d'ombres, et jointes au centre, rappelant un tube métallique, avec une pointe saillante et pointue, et qu'il est coupé aux extrémités. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, ce signe ne se rapproche pas de la forme la plus probable et « évidente » que pourrait prendre un pendentif représentant la lettre « V » et il n'est nullement démontré qu'il ne diverge pas significativement des normes et habitudes du secteur de la bijouterie.

En conséquence la marque n°1241672 présente un caractère distinctif et est apte à exercer sa fonction d'indication d'origine. Les arguments des parties relatifs à l'acquisition de la distinctivité du signe par l'usage qui en est fait sont sans objet.

En définitif, l'ensemble des moyens de nullité sera rejeté et le jugement dont appel infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des effets de l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque n° 1241672 pour les pendentifs et les colliers en classe 14.

Sur la contrefaçon

Il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats, en date des 16, 19 et 26 octobre 2017 ainsi que des 21 et 28 mai 2019, que les sociétés H&M proposaient à la vente et commercialisaient notamment sur internet un lot de trois colliers sous la référence 0566147 dont l'un comporte un signe en forme de « V » en son centre, ainsi représenté :

ou selon les sociétés intimées (image issue de la page 86 de leurs dernières conclusions) :

Pour s'opposer au grief de contrefaçon, les sociétés H & M font valoir que le signe incriminé n'a pas de caractère distinctif et qu'elles en font une utilisation conforme aux usages en matière industrielle et commerciale, qu'elles ne font pas d'usage à titre de marque du signe objet de l'enregistrement n° 124672 dès lors que le produit litigieux est un lot de trois colliers, que les consommateurs sont

régulièrement confrontés à des pendentifs évoquant une initiale et que la marque opposée a un faible caractère distinctif, que le signe incriminé constitue la forme du pendentif et que le consommateur moyen ne percevra pas la forme incriminée comme un indicateur de l'origine commerciale du produit litigieux.

Selon l'article 9, a) sous 2 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :

« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ».

L'article 14 du même Règlement qui limite les effets de la marque de l'Union européenne dispose que :

« 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires :

de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

(')

2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

En l'espèce, les sociétés intimées ne contestent pas la reproduction à l'identique de la marque opposée par la société Louis Vuitton. Elles reproduisent le signe figuratif constituant la marque opposée en vue de vendre des colliers, ce qui constitue bien un usage dans la vie dans affaires. Le signe incriminé n'est pas constitué par la forme d'un pendentif ni d'une partie d'un collier. Il a été dit que ce signe est constitué d'un « V » stylisé qui ne constitue pas une simple initiale et qui diverge significativement des normes et habitudes du secteur de la bijouterie et en particulier des lettres de l'alphabet que les consommateurs sont habitués à trouver sur le marché. Ainsi, outre sa fonction décorative, il remplit une fonction d'indication d'origine tout comme le signe constituant la marque dont la société Louis Vuitton est titulaire et qui, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, présente un caractère distinctif intrinsèque. En outre, le fait que le collier litigieux soit vendu dans un lot de trois colliers et dans les magasins H & M ou sur le site internet H & M n'exclut pas la reproduction servile ou quasi-servile par l'un d'entre eux de la marque opposée. Il en résulte par les sociétés intimées un usage du signe non conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

La contrefaçon est donc caractérisée.

Sur le parasitisme

Les demandes en parasitisme formées à titre subsidiaire deviennent sans objet.

Sur le comportement déloyal de Louis Vuitton Malletier

Se prévalant des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code de procédure civile, les sociétés H&M sollicitent la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés à la requête de la société Louis Vuitton et la réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi à hauteur de 10 000 euros chacune.

Elles font valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, lors de la présentation de ses deux requêtes aux fins de saisie-contrefaçon le 12 juin 2019, la société Louis Vuitton a commis trois manquements distincts au principe de loyauté procédurale, spécialement au principe de loyauté dans l'établissement de la preuve, à savoir qu'elle a délibérément soustrait à la connaissance du juge et de la société H&M Sarl des faits et éléments de preuve pertinents, indispensables au respect du contradictoire et à la bonne exécution des mesures demandées, soit la circonstance que les faits litigieux remontaient à octobre 2017 au moins et les procès-verbaux de constat qu'elle avait fait établir à cette date, qu'elle a affirmé de façon mensongère n'avoir eu connaissance des faits litigieux que « récemment », en appuyant cette déclaration par la production de trois pièces datées de mai et juin 2019 et qu'elle a mis en 'uvre un stratagème déloyal ayant pour finalité de décrédibiliser la société H&M Sarl devant le tribunal, ce qu'elle fait dans ses conclusions, en formulant à son encontre des accusations très graves de « dissimulation volontaire d'une partie de la masse contrefaisante ».

La société Louis Vuitton réplique que la commercialisation des produits litigieux a effectivement commencé en 2017 et a continué en 2019, de sorte que la mesure de saisie-contrefaçon était fondée, ajoutant que la société H&M France a fourni à l'huissier des informations inexactes, cherchant ainsi à minimiser l'ampleur de la masse contrefaisante.

Aux termes des requêtes en saisie-contrefaçon du 12 juin 2019, la société Louis Vuitton s'est prévaluée de la marque internationale désignant l'Union européenne n° 1241672 pour les « colliers et pendentifs » en classe 14, dont elle est titulaire, justifiant ainsi d'un titre au soutien de ses demandes.

Si la société requérante a indiqué avoir eu connaissance « récemment » de la commercialisation du collier constituant une contrefaçon de la marque dont elle est titulaire et s'est prévaluée de constats d'huissier des 21 et 28 mai 2019, pour autant, l'absence d'indication de la connaissance de la commercialisation des produits incriminés dès 2017 n'a eu aucune incidence sur l'autorisation des saisies-contrefaçons qu'elle a obtenues dès lors que, comme l'a relevé le tribunal, la preuve de la poursuite de la commercialisation incriminée en 2019 était rapportée.

C'est donc à juste titre, par des motifs exacts et pertinents, que les sociétés H&M qui ne caractérisent l'existence d'aucune intention dolosive ou déloyale de la part de la société Louis Vuitton dans l'obtention des ordonnances de saisie-contrefaçon du 12 juin 2019 ont été déboutées

de leur demande de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 14 juin 2019, étant ajouté que les sociétés H& M condamnées pour contrefaçon ne peuvent utilement reprocher à la société appelante de ne pas avoir indiqué au juge des requêtes que la contrefaçon perdurait depuis près de deux années. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Enfin, si elles contestent l'affirmation de la société Louis Vuitton selon laquelle une partie de la masse contrefaisante aurait été dissimulée volontairement, les sociétés intimées ont eu tout loisir, dans le cadre de leurs défenses, de contester ces allégations, de sorte qu'aucun stratagème déloyal ayant pour but de les décrédibiliser n'est caractérisé, le tribunal ayant pertinemment relevé que le moyen selon lequel les éléments découlant de la saisie-contrefaisante sont incomplets n'est invoqué que dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a également débouté les sociétés H&M de leurs demandes indemnitaires pour comportement procédural abusif.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes ci-après définis au dispositif du présent arrêt, ce sous astreinte compte tenu de la résistance avérée des sociétés H&M et sans en réserver la liquidation par la cour.

Cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction des produits contrefaisants.

Selon l'article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

- 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
- 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
- 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon. (') ».

En l'espèce, a été remise à l'huissier instrumentaire en exécution de la saisie contrefaçon pratiquée les 14 et 19 juin 2019, une attestation de la responsable comptable de la société H&M Sarl comportant des chiffres de vente des produits litigieux en magasins et en stock au 19 juin 2019, depuis la semaine 26 de 2017, et en ligne, depuis la semaine 26 de l'année 2018. Ces chiffres indiquent que 338 + 233 + 81 produits référencés 0566147, soit un total de 652, ont été vendus, les deux coloris confondus. Les sociétés intimées reconnaissent qu'il convient d'ajouter les chiffres correspondant aux ventes en ligne réalisées au second semestre 2017, portant ainsi le nombre total de pièces de la référence incriminée vendues en magasin et sur internet à 719 pièces au prix unitaire TTC de 12,99 euros.

Etant relevé que ces chiffres ne concernent que la SARL H& M, société française, alors qu'il n'est pas contesté que le groupe H &M dispose en Union Européenne d'environ 2000 magasins, la cour

dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer le préjudice de la société Louis Vuitton à la somme de 75 000 euros, comprenant un préjudice moral résultant notamment de l'atteinte à son image de marque, et ce sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication d'informations complémentaires telle que sollicitée par la société Louis Vuitton.

Il sera au surplus fait droit à la mesure de publication sur internet dans les termes également ci-après définis.

Sur les autres demandes

L'issue du litige commande d'infirmier le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Le présent arrêt valant titre, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés intimées au remboursement à la société Louis Vuitton des frais irrépétibles versés à chacune d'entre elles en exécution du jugement.

Les sociétés H&M qui succombent seront condamnées en entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin la société Vuitton a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. Les sociétés H&M doivent être quant à elles déboutées de leurs demandes formées au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l'appel,

Infirmier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté les sociétés H&M de leur demande de nullité des opérations de saisies-contrefaçons du 14 juin 2019 et débouté les sociétés H&M de leurs demandes indemnitaires pour comportement procédural abusif.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les sociétés H&M Hennes & Mauritz Sarl et H&M Hennes & Mauritz GBC AB de leur demande en nullité des effets de l'enregistrement international de la marque n°1241672 désignant l'Union européenne dont est titulaire la société Louis Vuitton Malletier pour les « colliers, pendentifs » désignés en classe 14.

Dit qu'en commercialisant les colliers vendus sous les références 0566147 (001) et (002), les sociétés H&M Hennes & Mauritz Sarl et H&M Hennes & Mauritz GBC AB ont commis au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier des actes de contrefaçon de la marque internationale n°1241672 désignant l'Union Européenne.

En conséquence,

Interdit aux sociétés H&M Hennes & Mauritz Sarl et H&M Hennes & Mauritz GBC AB la poursuite de ces agissements sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de 6 mois.

Condamne in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz Sarl et H&M Hennes & Mauritz GBC AB à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts définitifs.

Déclare sans objet les demandes formées au titre du parasitisme.

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt sur le site accessible à l'adresse hm.com en page d'accueil en partie haute et immédiatement accessible sans lien hypertexte, avec reproduction des modèles en cause, et ce pendant une durée de 30 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, l'astreinte courant pendant une durée de 6 mois.

Condamne in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz Sarl et H&M Hennes & Mauritz GBC AB à payer à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats des 16,19 et 26 octobre 2017 et des 21 et 28 mai 2019 ainsi que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 14 juin 2019.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz Sarl et H&M Hennes & Mauritz GBC AB aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

b)