


La cour d'appel de Bruxelles, 9^{ème} chambre,

après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

R.G. : 2009/AR/1343

R. n° : 2014/1742

N° : 513 

Arrêt définitif
Confirmation

Marques - fonctions -
droits du titulaire

Marques - contrefaçon -
risque de récidive ✓

Marques - non usage -
justes motifs - notions.

EN CAUSE DE :

EURO SHOE UNIE, société anonyme dont le siège social est établi à 3580 Beringen, Bering Zuid, 2102, Lochtermanweg, 15, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0400.942.768,

Appelante,
Intimée sur incident,

représentée par Maître Ignace Vernimme, avocat à 1000 Bruxelles,
Central Plaza, rue de Lozum, 25,

CONTRE :

MARTIN Y PAZ (DIFFUSION), société anonyme dont le siège social est établi à 1401 Nivelles, rue de la Ferme du Chapitre, 11, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0430.341.488,

Intimée,
Appelante sur incident,

✓ représentée par Maître Richard Byl, avocat à 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 412 F.

I.- DECISION ENTREPRISE

L'appel est dirigé contre le jugement prononcé contradictoirement le 28 avril 2009 par le tribunal de commerce de Nivelles.

21 -02- 2014

Les parties ne produisent aucun acte de signification de cette décision.

II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR

L'appel est formé par requête, déposée par Euro Shoe Unie (dénommée ci-après « Euro Shoe ») au greffe de la cour, le 18 mai 2009.

L'appel incident est formé par conclusions, déposées par Martin y Paz (Diffusion) (dénommée ci-après « Martin y Paz ») au greffe de la cour, le 15 janvier 2010.

La procédure est contradictoire, ayant été mise en état sur la base de l'article 747 du Code judiciaire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

1. Depuis le 14 août 1998, Martin y Paz est titulaire de la marque figurative Benelux n° 0636308, telle que représentée ci-après, pour les classes 14, 16, 18 (...produits en cuir ... malles et valises ...), 22 et 25 (...chaussures...):



Elle est en litige avec la S.A. Gauquie et M. Depuydt à propos de l'usage de ce signe pour des sacs à main et des chaussures.

Par son arrêt du 8 novembre 2007, la cour dira pour droit :

« 30. (...) la marque figurative Benelux « N » n° 0636308, déposée le 14 août 1998, ne peut pas être attaquée sur le fondement du droit des marques.

47. Le maintien de l'enregistrement des différentes marques au profit de Martin y Paz lui confère, il est vrai, un droit d'usage exclusif. Théoriquement, elle serait donc en droit d'obtenir la cessation de toute commercialisation des produits faisant usage desdites marques.

21 -02- 2014

49. (...) en ce qui concerne les marques « N » et « NATHAN BAUME », dont l'usage – faut-il le rappeler – n'est pas réglé par les conventions de 1990 et de 1995, Martin y Paz a toujours reconnu que Gauquie était en droit d'utiliser ces signes, notamment pour les sacs à main et les chaussures.

Contrairement à ce qu'elle a tenté de soutenir dans sa lettre du 15 décembre 2003, il ne fut jamais question dans son chef d'octroi d'une licence à durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction, mais bien d'un partage de l'exploitation de ces marques. Martin y Paz ira même jusqu'à reconnaître une forme de copropriété sur les signes, utilisant, entre autres, la première personne du pluriel dans la lettre du 18 décembre 2001, lorsqu'elle parlait du dépôt de la lettre N.

Il s'en déduit que depuis les enregistrements des 14 août 1998 et 24 janvier 2002, Martin y Paz a donné un consentement irrévocable à ce que Gauquie applique ces marques sur les sacs à main et les chaussures.

(...)

Interdire à M. Depuydt et à Gauquie de faire usage des marques « N » et « NATHAN BAUME » pour des sacs à main et des chaussures constituerait dès lors un abus de droit. »

Sur la base de cette motivation, la cour adoptera le dispositif suivant :

« Constate qu'en faisant usage, dans la vie des affaires, des signes « N », « NATHAN » et « NATHAN BAUME », pour des sacs à main ou des chaussures, Martin y Paz commet un acte de concurrence déloyale portant préjudice aux intérêts de Gauquie ;

Ordonne à Martin y Paz de cesser de faire usage, dans la vie des affaires et dans les deux mois qui suivront la signification du présent arrêt, d'un signe identique ou ressemblant aux marques « N », « NATHAN » et « NATHAN BAUME », enregistrées sous les numéros 0636308, 0636309 et 0712962, pour des sacs à main ou des chaussures, sous peine d'une astreinte de 10.000 € par infraction constatée. »

Un pourvoi en cassation contre cet arrêt est toujours pendant.

21 -02- 2014

2. Le 2 octobre 2006, Martin y Paz fait constater par voie d'huissier que des sacs à main arborant le signe « N » sont en vente dans les magasins de la chaîne *Avance* au Westland Shopping Center d'Anderlecht, au centre commercial *Basilix* de Berchem-Sainte-Agathe et à la rue Neuve à Bruxelles.

Par courrier du 3 octobre 2006, Martin y Paz met en demeure Euro Shoe, qui exploite les magasins *Avance*, de cesser d'offrir en vente des sacs à main portant le signe « N ». Gauquie en fait de même par l'intermédiaire de son conseil.

Le 11 octobre 2006, le conseil en brevet italien Baldi intervient pour le compte de la société Volpe qui commercialise la marque verbale « *Nardini* », sous laquelle sont vendus les sacs litigieux. Cette marque est gravée sur la branche oblique du signe « N », apposé en métal sur les sacs à main. Il signale que sa cliente a cessé d'utiliser le signe en cause et qu'elle « *s'engage d'ores et déjà à ne pas utiliser dans le futur une marque consistant en la lettre « N » et qui peut être confondue avec celle faisant l'objet de [l'] enregistrement n° 636308* ».

Par courrier du 26 octobre 2006, le conseil de Martin y Paz réclame le paiement de 25.000,00 € de dommages et intérêts.

3. Par exploit du 22 décembre 2006, Martin y Paz fait citer Euro Shoe devant le tribunal de commerce de Nivelles en cessation de tout usage de la marque figurative « N » sous peine d'une astreinte de 10.000,00 € et en paiement de 50.000,00 € de dommages et intérêts.

Euro Shoe, qui, entretemps, a fait choix du même conseil que Gauquie, soutient que la demande est irrecevable aux motifs qu'une transaction serait intervenue avec Gauquie à propos de l'usage du signe « N » et que tout usage contrefaisant a cessé.

Le premier juge fait droit à la demande de Martin y Paz, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qui est réduite à 5.000,00 € et des dommages et intérêts qui sont réduits au même montant.

4. Euro Shoe interjette appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :

« Mettre le jugement entrepris à néant,

Faire ce que le premier juge aurait dû faire,

Déclarer la demande de MARTIN Y PAZ irrecevable et non fondée et dès lors de l'en débouter ;

Dire pour droit que MARTIN Y PAZ a commis une faute extracontractuelle en ce qu'elle a posé un acte de concurrence déloyale en invoquant à l'égard de tiers la marque Benelux figurative « N » alors qu'elle ne détient pas les droits exclusifs nécessaires et n'est elle-même pas autorisée à en faire usage, d'autant plus que ce tiers a conclu une transaction avec la personne ayant ce droit exclusif ;

Entendre libéré[s] au profit de EURO SHOE UNIE les montants par elle consignés s'élevant à 8.394,49 euros en vertu du jugement du Tribunal de Commerce du 28 avril 2009 et condamner MARTIN Y PAZ aux frais relatifs au cantonnement soit 115,13 euros.

21 -02- 2014

A tou[t] le moins déclarer que MARTIN Y PAZ a commis un abus de droit en ce qu'elle a invoqué à l'égard de tiers la marque Benelux figurative « N »;

Déclarer éteints les droits de MARTIN Y PAZ à la marque Benelux n° 063608 pour désigner les produits de classes 18 et 25 suivants : sacs à main et chaussures et en ordonner la radiation du Registre des Marques Benelux ;

Déclarer éteints les droits de MARTIN Y PAZ à la marque communautaire n° 1770023 pour désigner les produits de classes 18 et 25 suivants : sacs à main et chaussures et en ordonner la radiation du Registre des Marques Communautaires. »

5. Martin y Paz introduit un appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :

« Déclarer l'appel recevable mais non fondé.

En conséquence, confirmer le jugement entrepris sous la seule réserve de l'indemnité faisant l'objet de l'appel incident ;

Déclarer l'appel incident recevable et fondé ;

En conséquence, réformer le jugement entrepris en tant qu'il a limité la condamnation de l'intimée sur appel incident à une indemnité de 5.000 € et, faisant ce que le premier Juge eut du faire, condamner l'intimée sur incident à [lui] payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner enfin l'appelante au paiement de l'indemnité de procédure maximale de 10.000 €. »

21 -02- 2014

IV.- DISCUSSION

1.- Sur les demandes de Martin y Paz

A.- SUR L'ACTION EN CESSATION

6. Euro Shoe oppose les moyens en défense suivants à la demande de Martin y Paz fondée sur l'enregistrement par elle de la marque « N »:
- la demande est irrecevable ou non fondée pour défaut d'intérêt, dans la mesure où seuls Gauquie et M. Depuydt détiennent des droits exclusifs sur le signe « N » pour des sacs à main et des chaussures et que, en tout cas, Martin y

- Paz n'en détiendrait plus aucun ;
- b. la demande est irrecevable au motif que toute atteinte aux droits intellectuels a cessé le 29 novembre 2006 ;
 - c. les signes en présence ne sont pas identiques et il n'existe aucun risque de confusion.

a.- Sur les droits de Martin y Paz

7. Les droits intellectuels de Martin y Paz sur le signe « N » découlent de l'enregistrement de la marque Benelux 0636308 dont elle est la seule titulaire pour les produits 18 et 25 qui visent les sacs à main et les chaussures. C'est ce qu'a rappelé la cour dans son arrêt du 8 novembre 2007.

La cour n'a pas conféré de droits intellectuels à Gauquie et à M. Depuydt. Elle a simplement constaté que Martin y Paz avait toujours reconnu que Gauquie était en droit d'utiliser le signe « N » pour des sacs à mains et des chaussures et que, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, revenir sur l'octroi de ce droit, constituerait dans son chef un abus de droit. L'interdiction d'usage était d'ailleurs fondée sur la concurrence déloyale.

Martin y Paz reste donc titulaire de la marque et, à ce titre, peut entreprendre toute action pour la protéger contre toute atteinte, notamment à sa fonction publicitaire. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que Martin y Paz commercialise également sous la marque de la petite maroquinerie, produit complémentaire aux sacs à main, ainsi que des sacs de voyage. Elle conserve donc un intérêt à s'opposer à la dilution de la marque, notamment quant à son usage pour des produits « bas de gamme », comme c'est le cas de ceux qui sont commercialisés par Euro Shoe.

21 -02- 2014

8. Ce n'est pas parce que Martin y Paz a conféré conventionnellement un droit d'usage à Gauquie qu'il faut en déduire que tout tiers - comme Euro Shoe - serait autorisé à faire usage de la marque contre la volonté de son titulaire.

Par ailleurs, le droit d'usage est limité à la personne de Gauquie. Il ne confère pas à cette dernière le droit d'autoriser tout tiers à en faire lui-même un quelconque usage ou à conclure des transactions à ce sujet. Il s'ensuit que l'accord qui aurait été conclu entre Gauquie et Euro Shoe - qui n'est d'ailleurs pas produit, en raison d'une clause de confidentialité qu'il contiendrait et dont la cour ignore la teneur - ne limite en rien les droits de Martin y Paz d'agir en contrefaçon sur la base de l'enregistrement dont elle est la titulaire.

Il s'ensuit que l'exception tirée de l'absence d'intérêt à agir dans le chef de Martin y Paz n'est pas fondée. Pour les mêmes motifs, c'est à tort que Euro Shoe soutient que le jugement entrepris violerait la force probante de l'arrêt du 8 novembre 2007.

b.- Sur le risque de récidive

9. La cessation d'une pratique ne peut être ordonnée s'il est prouvé que tout risque de récidive est objectivement exclu. A cet égard, ne sont pas pris en compte les éléments relatifs au comportement du défendeur en cessation, tels que la cessation volontaire de l'infraction ou la contestation du bien fondé de la réclamation du demandeur en cessation. Le risque de récidive est objectivement écarté dès lors que le défendeur n'est plus susceptible de réitérer l'acte incriminé, faute d'utilité objective (Mons, 16 juin 2008, *Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence* 2008, 720).

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

La conclusion d'une transaction entre Gauquie et Euro Shoe est irrelevante pour les motifs repris plus haut.

Par ailleurs, Euro Shoe considère qu'elle n'a pas contrefait la marque, se réservant ainsi, implicitement, le droit d'en refaire usage si elle ne devait pas être condamnée.

Tout risque de récidive n'est donc pas objectivement écarté.

21 -02- 2014

c.- Sur l'identité des signes et le risque de confusion

10. Le conseil en propriété intellectuelle de la société italienne qui a fabriqué et exporté les sacs litigieux a reconnu l'atteinte au droit intellectuel de Martin y Paz. Il plaide la bonne foi de sa cliente qui soutient qu'elle ignorait l'enregistrement Benelux. Il ajoute qu'elle n'a pas « *l'intention de contester le pouvoir de confusion présumé et déploré entre les marques* », raison pour laquelle elle a cessé d'utiliser le sigle.

Nonobstant, Euro Shoe persiste à soutenir le contraire en prétendant que les signes sont différents et qu'il n'existe aucun risque de confusion.

11. Les signes sont quasi identiques. La gravure du vocable « *Nardini* »

dans la barre oblique du « N » n'est visible que de près, sauf sur des photos très agrandies et dans de bonnes conditions d'éclairage, ce qui est normal puisque la gravure est faite dans le métal, ton sur ton. En tout cas, sur les photos reprises dans le catalogue *Avance* ou dans les publicités diffusées dans des journaux, cette gravure est invisible.

Lorsqu'il était le conseil de Gauquie, l'actuel conseil d'Euro Shoe ne s'y est pas trompé puisque, dans sa mise en demeure du 3 octobre 2006, il fait état d'une copie servile (*slaafse kopie*).

Il convient en outre de rappeler qu'il a déjà été jugé par la C.J.U.E. (arrêt *LTJ* du 20 mars 2003, C-291/100) que :

« 51. (...) il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde.

*52. Toutefois, la perception d'une identité entre le signe et la marque doit être appréciée globalement dans le chef d'un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Or, à l'égard d'un tel consommateur, le signe produit une impression d'ensemble. En effet, ce consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et des marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. En outre, le niveau d'attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).*

53. La perception d'une identité entre le signe et la marque n'étant pas le résultat d'une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

54. Dans ces conditions, il convient donc de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. »

La contrefaçon s'inscrit dès lors dans le cadre de l'article 2.20.1, sous a) de la CBPI (signe identique pour produits identiques) pour laquelle aucun risque de confusion n'est requis.

En tout état de cause, il ne peut être contesté que l'usage contrefaisant porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment en faisant croire au consommateur que le produit en cause est commercialisé par Martin y Paz, comme la petite maroquinerie ou les sacs de voyage. Il porte

21 -02- 2014

également atteinte aux autres fonctions de la marque comme notamment celle consistant à garantir la qualité du produit ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (C.J.U.E. 18 juin 2009, *L'Oréal*, C-487/07, n° 58).

12. L'appel principal est donc non fondé sur ce point.

B.- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

13. Martin y Paz ne dépose aucune pièce prouvant l'étendue de son dommage.

Ainsi que cela a été rappelé plus haut, l'atteinte à la marque ne porte principalement que sur les autres fonctions de la marque puisque la commercialisation des sacs à main avait été concédée à Gauquie. Le dommage subi ne peut donc être que « moral ».

Il convient également de tenir compte que la contrefaçon a cessé neuf jours après le constat et que, d'après le conseil en brevets Baldi, elle ne portait que sur moins de 200 sacs à main, vendus à 49,99 €, prix public. De plus, la mauvaise foi dans le chef de la société Volpe n'est pas démontrée, ce qui permet d'écarter l'application de l'article 2.21.4 de la CBPI.

Il s'ensuit que la somme forfaitaire de 5.000,00 € fixée par le premier juge est de nature à réparer adéquatement le préjudice subi par Martin y Paz.

L'appel incident est non fondé.

21 -02- 2014

2.- Sur la demande d'Euro Shoe

14. Euro Shoe introduit une demande nouvelle en appel, aux termes de laquelle elle sollicite la déchéance de la marque pour non usage pendant cinq ans, sur la base de l'article 2.26.2.a.

Cette demande démontre la volonté d'Euro Shoe de commercialiser ses produits sous la marque, ce qui prouve que tout risque de récidive n'est pas exclu, à moins qu'Euro Shoe ne veuille prendre fait et cause pour Gauquie dans le cadre du litige toujours pendant entre cette dernière et Martin y Paz, ce qui n'est pas exclu puisqu'elle a le même conseil.

15. L'absence d'usage de la marque par Martin y Paz pour des sacs à main et des chaussures est fondé sur un « *juste motif* », à savoir l'octroi d'une autorisation en faveur de Gauquie et l'interdiction qui est faite à Martin y Paz par la cour dans son arrêt du 8 novembre 2007 - au demeurant attaqué en cassation - d'y mettre fin, sur le fondement de l'abus de droit.

Par ailleurs, l'usage de la marque pour ces produits a fait l'objet d'un usage continu par Gauquie. Or, rien dans la CBPI ni dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire n'impose que l'usage en question soit effectué par le titulaire lui-même.

Il s'ensuit que les motifs invoqués par Martin y Paz constituent dès lors des obstacles qui présentent une relation directe avec la marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE 14 juin 2007, *Armin Häupl*, C-246/05, n° 55).

La demande n'est pas fondée.

3. Sur les dépens

16. Eu égard au caractère déraisonnable de la situation qui découle de la multiplication des moyens soulevés par Euro Shoe, alors que la société Volpe a reconnu les faits, il convient d'accorder à Martin y Paz l'indemnité de procédure de 10.000,00 € qu'elle réclame.

Euro Shoe ne peut contester ce montant puisqu'elle demandait la même somme à Martin y Paz si, d'aventure, son appel avait été déclaré fondé.

V.- DISPOSITIF

Pour ces motifs, la cour,

- 1. Reçoit les appels principal et incident, ainsi que la demande nouvelle introduite par Euro Shoe, mais les dit non fondés.**
- 2. Met les dépens d'appel à charge d'Euro Shoe et la condamne à payer à Martin y Paz une indemnité de procédure de 10.000,00€.**

21 -02- 2014

Cet arrêt a été rendu par la 9^{ème} chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de :

Mme Marie-Françoise CARLIER, conseiller, président f.f. de la chambre,
M. Henry MACKELBERT, conseiller,
Mme Catherine HEILPORN, conseiller,

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé en audience publique par Mme Marie-Françoise CARLIER, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, le

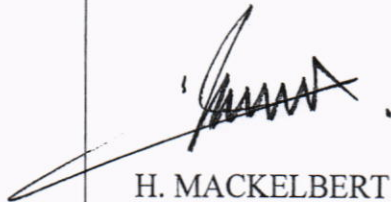
21 -02- 2014



P. DELGUSTE



C. HEILPORN



H. MACKELBERT



M.-F. CARLIER

21 -02- 2014



Pour copie conforme
Le Greffier, *dit*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned over the printed name below.

M. BOELANDTS