

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

**COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2**

ARRET DU 08 MARS 2013

(n° 067, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **11/22809.**

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^{ème} Chambre 1^{ère} Section - RG n° 10/05299.

APPELANTS :

- Monsieur Laurent ZILBERBERG

demeurant Witthayu Complex 1673/2 Petchuburi Tadmai Road Makkasan Ratchatevi 10400 BANKOK (THAILANDE),

- SARL FRANCE TRADING

prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège 11 rue du Marché Saint-Honoré 75001 PARIS,

représentés par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistés de Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL PIERRAT, toque : L0166, et de Maître Jean-Christophe TRISTANT de la PUK DLA PIPER, toque : R235, avocats au barreau de PARIS.

INTIMÉE :

SARL PARIS WEAR DIFFUSION

prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social 7-9 rue Villebois Mareuil 93300 AUBERVILLIERS,

représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, assistée de Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL BOUCHARA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement 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 Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Laurent Zilberberg expose qu'il exerce depuis 30 ans son activité dans le domaine des cadeaux et des articles de souvenir, qu'il a déposé, depuis 1980, diverses marques exploitées par l'intermédiaire de sa licenciée exclusive, la société France Trading, fabricant par sous-traitance et grossiste ainsi que par divers licenciés et que sous ces marques sont vendus, dans près de 150 points de vente à Paris, ses produits.
C'est ainsi qu'il revendique la titularité des marques françaises suivantes :

- J'♥ PARIS, dépôt n° 566 224, enregistrement n° 1 149 508, déposée le 10 juillet 1980 en classes 6, 16, 18, 24, 25
- J'♥ PARIS, dépôt n° 589 462, enregistrement n° 1 173 656, déposée le 27 février 1981 (en renouvellement anticipé du précédent) en classes 6, 16, 18, 24, 25, 35
- J'♥ PARIS, n° 1 644 127, déposée le 13 février 1991 (renouvellement des précédents), renouvelée les 12 février 2001 et 9 février 2011, en classes 6, 16, 21, 24, 25, 28, 35
- J'♥ PARIS, n° 1 471 004, déposée le 14 juin 1988 en classe 30
- J'♥ PARIS, n° 3 458 370, déposée le 23 octobre 2006 en classes 9, 14, 20 et 28
- J'♥ PARIS, n° 3 507 157, déposée le 15 juin 2007 en classe 34
- J'♥ PARIS, n° 3 614 348, déposée le 28 novembre 2008 en classes 1 à 5, 7, 8, 10 à 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31 à 33
- I ♥ PARIS, dépôt n° 566 223, enregistrement n° 1 149 507, déposée le 10 juillet 1980 en classes 6, 16, 18, 24, 25

- I ♥ PARIS dépôt n° 605 028, enregistrement n° 1 188 234, déposée le 13 août 1981 (en renouvellement anticipé du précédent) en classes 6, 16, 18, 21, 24, 25, 35
- I ♥ PARIS, n° 1 687 001 déposée le 13 août 1991 (renouvellement des précédents), renouvelée les 24 juillet 2012 et 1^{er} juillet 2011, en classes 6, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35
- I ♥ PARIS, n° 1 471 003, déposée le 14 juin 1988 en classe 30
- I ♥ PARIS, n° 3 458 369, déposée le 23 octobre 2006 en classes 9, 14, 20 et 28
- I ♥ PARIS, n° 3 617 426, déposée le 12 décembre 2008 en classes 1 à 5, 7, 8, 10 à 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31 à 33
- et de l'enregistrement international I ♥ PARIS, n° 1 016 558 (sous priorité de la marque française I ♥ PARIS, n° 3 617 426) déposée le 10 juin 2009 en classes 03, 16, 21, 25 ;

A la suite de diverses oppositions formées à l'enregistrement de marques qu'elle entendait déposer, telles "I ♥ La Tour Eiffel", "Paris je t' ♥", la société Paris Wear Diffusion a assigné Monsieur Laurent Zilberberg devant la juridiction de fond, selon acte du 1^{er} avril 2010, en nullité de marques et en paiement d'une somme indemnitaire au titre de la concurrence déloyale ; puis elle a assigné en intervention forcée la société France Trading, prise en sa qualité de licenciée, du fait sa participation aux actes de concurrence déloyale incriminés, ceci selon acte du 19 juillet 2010.

Par jugement rendu le 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris, sans assortir sa décision de l'exécution provisoire, a :

- prononcé la nullité pour défaut de distinctivité des marques qui suivent :

- la marque internationale n° 1 016 558 déposée le 10 juin 2009 pour les produits suivants : (en classe 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 emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés (en classe 21) verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; (en classe 25) vêtements, chaussures, chapellerie*",
- 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*",
- 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), bascules (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'oreille, bracelets, boutons de manchettes, bracelets de montres, breloques, porte clefs, coffrets à*

bijoux, épingle 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, décos 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, dinettes, moulages de pâte à modeler",

▫ 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 ; vêtements, chaussures, chapellerie",

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

- débouté la société Paris Wear Diffusion de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de l'abus de procédure, ainsi qu'en celle relative à une mesure de publication,

- déclaré Monsieur Zilberberg irrecevable à agir à l'encontre de la société Paris Wear Diffusion en contrefaçon des marques précitées et en nullité des modèles dont la défenderesse est titulaire et, par ailleurs, irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur,

- condamné la société France Trading et Monsieur Zilberberg à payer à la société Paris Wear Diffusion la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 09 janvier 2013 par Monsieur Laurent Zilberberg et la société à responsabilité limitée France Trading, appellants,

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2013 par la société à responsabilité limitée Paris Wear Diffusion,

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions d'appel de Monsieur Zilberberg :

Considérant, s'agissant de la contestation relative à la recevabilité de l'appel, que la société intimée observe que de manière constante Monsieur Zilberberg se domicilie à Paris, sur son lieu de travail, contraignant, en particulier, l'huissier à lui signifier le jugement entrepris selon les modalités de l'article 659 du code de procédure ; qu'il est, en fait, censé habiter en Thaïlande depuis plus d'un an mais dissimule son adresse ; que cela lui cause grief puisque l'exécution d'une décision de justice serait rendue malaisée de ce fait ;

Que, s'agissant de l'irrecevabilité de ses conclusions, elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile et soutient que si Monsieur

Zilberberg fournit une adresse en Thaïlande dans ses dernières conclusions, aucune vérification ne peut être effectuée, compte tenu du caractère tardif de l'information, ajoutant qu'il pourrait tout aussi bien habiter à Hong-Kong où il a fondé une société ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il résulte, certes, des dispositions combinées des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, l'indication du domicile de l'appelant, s'il s'agit d'une personne physique ;

Que force est toutefois de considérer que le défaut de la mention du domicile constitue un vice de forme et non point de fond et que ce vice est, en l'espèce, couvert par l'indication de son domicile à Bangkok, par Monsieur Zilberberg ; que celle-ci ne procède pas d'une simple affirmation mais est attestée par l'Ambassade de France à Bangkok, en Thaïlande, datée du 09 mai 2012 (pièce 56) ; qu'au surplus, le grief allégué est inopérant dès lors que ladite mention est exigée pour assurer l'identification de l'appelant et non point en vue de l'exécution de la décision dont appel ;

Que s'il est par ailleurs vrai, selon les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions ne sont pas recevables tant que la mention du domicile de l'appelant, personne physique, n'y est pas portée, il résulte des énonciations relatives à la déclaration d'appel que l'irrecevabilité des conclusions qui était temporairement encourue ne peut plus être soulevée après régularisation ;

Qu'aucun de ces moyens ne peut donc prospérer ;

Sur l'appréciation de la validité des marques n° 1 687 001 et n° 1 644 127 dont les certificats d'enregistrement portent la date du 13 août 1991 et du 13 février 1991 :

Considérant que les appellants entendent d'abord démontrer qu'il s'agit de deux marques initialement déposées le 10 juillet 1980 qui ont fait l'objet de renouvellements et critiquent l'intimée qui persiste à nier leurs liens en soutenant que leur premier dépôt doit être fixé à l'année 1991 ;

Qu'ils en déduisent que la validité de ces deux marques doit être appréciée à leur date de dépôt (en 1980) et par référence aux exigences de la loi qui était alors en vigueur, à savoir : la loi du 31 décembre 1964 (et plus précisément son article 3) et non point, comme l'a fait le tribunal, en regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables après l'entrée en vigueur de la loi du 04 janvier 1991 ;

Qu'ils ajoutent que l'exigence autonome de distinctivité découle de la directive CE 2008/95 alors que selon le droit antérieur une marque était distinctive si elle n'était ni descriptive, ni générique ni nécessaire pour désigner les produits visés à l'enregistrement ; que rien ne permet d'établir que tel était le cas en 1980 ;

Considérant, ceci rappelé, que les appellants justifient, contrairement à ce que soutient l'intimée, du lien entre les deux marques qui ont été déposées en 1980 et les deux marques précitées qui ont fait l'objet d'un enregistrement en 1991 (pièces 37 et 37bis) ; qu'il est en effet mentionné :

- s'agissant de la marque I ♥ PARIS, n° 1 687 001 déposée le 13 août 1991, "dépôt précédent : renouvellement du dépôt opéré le 13 août 1981 à l'INPI n° 605 208 et enregistré sous le n° 1 188 234" et que ce dernier dépôt portait la mention suivante : "renouvellement du dépôt opéré le 10 juillet 1980 à l'INPI n° 566 223",

- s'agissant de la marque J'♥ PARIS, n° 1 644 127, déposée le 13 février 1991 “*dépôt précédent: renouvellement du dépôt opéré le 27 février 1981 à l'INPI n° 589 462 et enregistré sous le n° 1 173 656*” et que ce dernier dépôt portait la mention suivante : “*renouvellement du dépôt opéré le 10 juillet 1980 à l'INPI n° 566 224 et enregistré sous le n° 1 149 508 - tous les produits entrant dans la fin du document*” ;

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 en regard de la loi du 31 décembre 1964 ;

Que les parties divergent quant à ses exigences, les appellants évoquant son article 3 pour soutenir qu'il suffisait seulement que la marque ne soit ni descriptive, ni générique, ni nécessaire et l'intimée soutenant, de son côté, que selon son article 1^{er}, cette loi exigeait qu'elle soit distinctive pour désigner les produits ou services d'une entreprise et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'un élément nouveau depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1991 mais le pilier naturel de l'existence d'un droit sur la marque ;

Qu'il y a lieu de relever que tant l'article 3 de la loi de 1964 que l'article L 711-2 du code la propriété intellectuelle énumèrent limitativement les cas d'exclusion pour défaut de caractère distinctif d'une marque (“*ne peuvent être considérés comme une marque ou en faire partie, les signes (...)*” / “*sont dépourvus de caractère distinctif (...)*” ;

Que, toutefois, les lois successivement adoptées en 1964 et 1991 ont de la même façon admis qu'un signe qui n'était pas perçu d'emblée par le consommateur comme un indicateur d'origine commerciale des produits et services désignés n'était pas apte à les distinguer de ceux qui proviennent d'une autre entreprise ou d'une entreprise qui ne lui est pas économiquement liée ;

Qu'en effet, l'article 1^{er} de la loi du 31 décembre 1964 dispose :

“*Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de services les noms patronymiques, les noms géographiques, (...), lettres, chiffres et devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque*”

et que, semblablement, l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, introduisant un chapitre consacré aux éléments constitutifs de la marque, dispose :

“*La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale*” (soulignements de la cour) ;

Qu'ainsi, que l'on se place sous l'empire de la loi adoptée en 1964 ou sous celui de la loi adoptée en 1991 et interprétée à la lumière de la directive (CE) n° 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, la nécessité qu'un signe déposé soit apte à assurer la fonction essentielle de la marque qui est d'indiquer l'origine d'un produit ou d'un service et de le distinguer d'autres produits ou services d'autres provenances - ce que d'aucuns ont pu justement considérer comme de l'essence de la marque - constitue une condition de validité de ce signe ;

Qu'il en résulte que, quand bien même le tribunal a omis de préciser que ces deux marques étaient soumises aux dispositions de la loi de 1964 et bien qu'il se soit, de manière erronée,

référé au règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire, il a, à juste titre, fait application du critère autonome de distinctivité pour se prononcer sur la validité de ces deux marques ;

Sur la validité des marques I ♥ PARIS et J'♥ PARIS :

Considérant que l'objet du litige porte sur la validité des six marques françaises (n° 1 687 001 et n° 1 644 127 déposées les 13 août et 13 février 1991 en renouvellement / n° 3 458 369 et n° 3 458 370 déposées le 23 octobre 2006 / n° 3 507 153 et n° 3 507 157 déposées le 15 juin 2007) en tant qu'elles désignent, selon les termes employés par l'intimée, “des produits du commerce touristique”, lesquels sont ci-avant explicités dans la reprise du dispositif du jugement querellé ;

Considérant que les appellants poursuivent l'infirmerie du jugement qui les a annulées au motif que ces signes étaient insuffisants pour remplir la fonction d'origine du produit dans la mesure où le consommateur les percevra comme un signe décoratif dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, du fait de la substitution du terme “love” ou “aime” par le symbole d'un cœur et qu'il exercera, pour le touriste, une fonction de souvenir de son passage dans la ville de Paris, sans désigner l'origine du produit ;

Qu'observant qu'à tort le tribunal n'opère aucune distinction selon la date de leurs dépôts, ils font successivement valoir que ces marques ne sont ni nécessaires, ni génériques, ni usuelles ; que l'aspect décoratif d'une marque n'exclut pas qu'elle puisse remplir la fonction d'indication d'origine et que les marques incriminées (au demeurant utilisées pour des étiquettes, des factures ou du papier à en-tête) sont distinctives au regard des produits désignés ; qu'ils revendiquent la protection des signes “I ♥ PARIS” et “J'♥ PARIS” pris dans leur ensemble et ne tentent pas de s'approprier les expressions “I ♥” et “J'♥” pas plus que le nom de la ville de Paris à titre de marque ; qu'enfin, ces deux signes ont été enregistrés à titre de marques bien avant que le logo “I ♥ N.Y” dessiné par l'Américain Milton Glaser en 1977 soit lui-même enregistré et utilisé à titre de marque (en 1981 par la ville de New-York) ;

Considérant que la société Paris Wear Diffusion sollicite, de son côté, la confirmation du jugement ; que, mettant en avant d'autres décisions notamment rendues par la juridiction de premier degré ainsi qu'une décision de la chambre des recours de l'OHMI statuant dans le même sens, elle soutient que le signe, apposé sur des produits touristiques commercialisés dans les magasins de souvenirs parisiens, sera perçu comme un message d'amour à la ville de Paris, ville touristique par excellence, d'autant que l'expression est extrêmement banale et se retrouve partout, à destination des touristes mais aussi en tant que message publicitaire, politique ou autres sur toutes sortes d'objets ;

Qu'elle ajoute que le terme “Paris” n'est pas apte à apporter un caractère distinctif aux deux marques incriminées, évoquant l'abondance de produits destinés aux touristes qui associent l'expression verbale “I ♥” ou son équivalent dans la langue nationale suivie d'un toponyme ;

Considérant, ceci rappelé, que pour distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, un signe, même s'il n'est pas 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 ;

Sur l'enregistrement international I ♥ PARIS, n° 1 016 558 déposé le 10 juin 2009 (sous priorité de la marque française I ♥ PARIS, n° 3 617 426 déposée le 12 décembre 2008) pour les produits en classes 03,16, 21 et 25 :

Considérant que les appelants font grief au tribunal d'avoir annulé cet enregistrement alors qu'il ne prononçait pas préalablement la nullité de la marque française n° 3 617 426 ;

Qu'ils font valoir qu'un enregistrement international de marque produit dans chaque pays désigné dans la demande d'enregistrement les effets d'une marque nationale et qu'il est subordonné à un enregistrement national préalable dans le pays d'origine qui lui sert de base et sous la dépendance duquel il reste durant les cinq années suivant la date de l'enregistrement international ;

Mais considérant que, ce faisant, ils laissent sans réponse le moyen de l'appelante fondé sur les dispositions de l'article 1^{er} de l'Arrangement de Madrid aux termes duquel :

“Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s’assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés dans le pays d’origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international de la propriété intellectuelle” ;

Qu'il ressort, en effet, des mécanismes mis en place par cet Arrangement, simplement destiné à simplifier les formalités d'extension territoriale d'une protection nationale déjà existante, que pour qu'une demande d'enregistrement international soit valable, le demandeur doit impérativement être titulaire, dans son pays d'origine, d'un enregistrement couvrant le même signe et les mêmes produits ou services ;

Qu'en l'espèce, la société intimée soutient pertinemment que l'enregistrement litigieux ne satisfait pas à cette condition dans la mesure où il désigne les produits et services en classes 3, 16, 21 et 24 alors que la marque n° 3 617 426 ne désigne pas les produits et services en classes 16, 21 et 24 ;

Qu'ainsi, indépendamment du sort de la marque nationale n° 3 617 426 cet enregistrement international, en ce qu'il couvre les produits et services des classes 16, 21 et 24 ne peut être valablement opposé à la société intimée ;

Sur l'action en contrefaçon des marques I ♥ PARIS et J'♥ PARIS :

Considérant que l'annulation de ces marques conduit à considérer, à l'instar du tribunal, que les appellants, dépourvus de titre pour les produits et services en cause, sont irrecevables à agir en contrefaçon de marques à l'encontre de la société intimée ;

Sur la demande de nullité des dessins et modèles déposés par la société Paris Wear Trading

Considérant que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur Zilberberg et de la société France Trading au motif que Monsieur Zilberberg ne disposait plus de titre et qu'il était par conséquent irrecevable à agir en nullité ;

Que les appellants réitèrent leur demande d'annulation des sept dessins et modèles suivants déposés par la société Paris Wear Trading le 1^{er} 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 ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il ne saurait être contesté que le logotype que Monsieur Zilberberg n'a pas créé mais qu'il 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 ;

Que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre ;

Sur la demande de la société Paris Wear Diffusion au titre de la concurrence déloyale :

Considérant que l'intimée, formant appel incident, articule divers griefs à ce titre ;

Qu'elle fait état du non-respect, par les appellants, de leurs engagements contractuels dans le cadre de relations commerciales grâce auxquelles les marques de Monsieur Zilberberg ont été relancées, et auxquelles ils ont brusquement mis fin ;

Qu'elle tire, de plus, argument du caractère systématique des procédures d'opposition à l'enregistrement de marques qu'elle entendait déposer et qui révèlent, selon elle, la déloyauté de Monsieur Zilberberg ainsi que sa volonté de s'approprier un monopole sur une part capitale du marché ;

Qu'elle invoque, également, des allégations dénigrantes qui lui ont causé préjudice auprès de la clientèle outre l'assignation en contrefaçon de six de ses grossistes et incrimine, enfin, l'opacité cultivée par Monsieur Zilberberg qui concourt à établir sa mauvaise foi procédurale ;

Mais considérant, s'agissant du premier grief, qu'alors que le tribunal a considéré qu'en l'absence de documents relatifs aux relations commerciales alléguées, il ne pouvait sanctionner une rupture présentée comme abusive, l'intimée n'en justifie pas davantage en cause d'appel, les appellants affirmant quant à eux qu'aucun contrat d'exclusivité n'a jamais été signé entre eux ;

Que, par ailleurs, le fait, pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'enregistrement d'un signe susceptible, selon lui, de générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ne peut être considéré, en soi, comme fautif et participe à la défense de sa marque par son titulaire; que leur multiplication résulte de la seule multiplication des demandes d'enregistrement présentées par l'intimée ;

Qu'il en va de même du fait d'assigner des acteurs du même marché en contrefaçon, fussent-ils, selon les seules affirmations de l'intimée, ses propres clients ou de les informer de l'intention de le faire s'ils ne cessaient de commercialiser des produits argués de contrefaçon ; qu'enfin, le fait de ne révéler que tardivement son adresse dans le cadre d'une procédure ne peut être considéré comme un manquement aux usages loyaux du commerce ;

Que le jugement mérite, par conséquent, confirmation sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'intimée, formant appel incident, poursuit l'infirmerie du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire réparant le préjudice qu'elle a subi en raison d'une procédure abusive et réclame une somme de 30.000 euros de ce chef ;

Mais considérant que par motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a considéré que la société intimée était elle-même à l'origine de cette procédure, que les appellants n'ont fait qu'exercer le droit qui leur appartient de se défendre et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui qu'elle a subi en exposant des frais non compris dans les dépens ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Considérant que si l'intimée réitère, par ailleurs, sa demande de publication de la décision rendue, il échoue de considérer, comme l'a fait le tribunal et compte tenu de ce qui précède, que cette mesure réparatrice accessoire à une condamnation au titre de la contrefaçon n'a pas vocation à être ordonnée ;

Considérant que l'équité conduit à allouer à la société Paris Wear Diffusion une somme complémentaire de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutés de ce dernier chef de prétentions, les appellants supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette les demandes de la société à responsabilité limitée Paris Wear Diffusion tendant à voir déclarer irrecevables l'appel de Monsieur Laurent Zilberberg ainsi que ses dernières conclusions ;

Confirme le jugement entrepris hormis en ses dispositions relatives à l'enregistrement international ainsi qu'en celles déclarant Monsieur Zilberberg et la société France Trading irrecevables à agir en nullité des dessins et modèles déposés par la société Paris Wear Diffusion et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;

Dit que l'enregistrement international n° 1 016 558 (sous priorité de la marque française I ❤ PARIS n° 3 617 426) par Monsieur Laurent Zilberberg, le 10 juin 2009, ne peut produire ses effets à l'égard de la société Paris Wear Diffusion pour les produits des classes 16, 21 et 25 ;

Condamne *in solidum* Monsieur Laurent Zilberberg et la société à responsabilité limitée France Trading à verser à la société Paris Wear Diffusion une somme complémentaire de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,

Le Président,