

COUR D'APPEL DE NANCY
ARRÊT N° /2020 DU 29 septembre 2020

STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -

Première Chambre Civile
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02726 -
N° Portalis DBVR-V-B7D-EOIR

Décision déferée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG, RG n° 11/06514, en date du 9 avril 2014,

DEMANDERESSES À LA SAISINE :

SA LES EDITIONS P. AMAURY, venant aux droits de la société **INTRA-PRESSE**, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, [...]

Représentée par M^e Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par M^e Marianne LABORDE, avocat au barreau de PARIS

SAS L'EQUIPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis

[...]

Représentée par M^e Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par M^e Marianne LABORDE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

S.A.R.L. SPORT CO & MARQUAGE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis

[...]

Représentée par M^e Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par M^e Cécile MARCHAL substituant M^e Michel MALL, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2020, en audience publique devant la Cour composée de :

M^{me} Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

M. Yannick FERRON, Conseiller,

M^{me} Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : M^{me} Céline P ;

À l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2020, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 septembre 2020, par M^{me} P, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M^{me} CUNIN-WEBER, Président, et par M^{me} P, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La société L'Équipe, société par action simplifiée est la titulaire actuelle de la marque française L'EQUIPE n° 96 654 944 déposée au nom de la société Intra-Press le 16 décembre 1996 et régulièrement renouvelée depuis lors pour désigner notamment les produits et services des classes 16, 18, 25, 28, 33, 38, et les produits et services suivants : « *Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles* » en classe 41 de la classification internationale.

La société Les Éditions P. Amaury vient aux droits de la société Intra-Press à la suite d'un traité de fusion-absorption publiée au registre du commerce le 2 décembre 2016.

Par acte du 5 décembre 2011, les sociétés Intra-Press et L'Équipe, en leur qualité respective à l'époque de titulaire et de licenciée de la marque française L'EQUIPE n° 96 654 944, ont assigné la société Sport Co & Marquage devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir juger :

- que le dépôt et l'usage de la marque EQUIP'SPORT en classe 41 constituent des actes de contrefaçon de la marque antérieure L'EQUIPE déposée pour des services identiques en cette même classe ;

- que le dépôt et l'usage de la même marque pour l'ensemble des produits et services visés à son dépôt tirent indûment profit de la renommée de la marque L'EQUIPE et engagent la responsabilité de la société Sport Co & Marquage en application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- que l'exploitation de cette même marque porte également atteinte à la dénomination sociale de la société L'Équipe.

La société Sport Co & Marquage a, à titre reconventionnel, sollicité le prononcé de la déchéance des droits attachés à la marque L'EQUIPE, à compter du 11 décembre 2001, pour l'ensemble des produits et services visés en classes 25, 28 et 41 pour la première fois par conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 24 mai 2012.

Plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le dépôt de sa marque sans, selon elles, que la société Sport Co & Marquage en fasse usage pour les produits des classes 25 et 28, les sociétés Intra-Pressé et L'Équipe ont ultérieurement complété leurs demandes pour solliciter le prononcé de la déchéance de la marque EQUIP'SPORT pour l'ensemble des produits désignés en classes 25 et 28.

Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- déclaré les sociétés Intra-Pressé et L'Équipe recevables à agir à l'encontre de la société Sport Co & Marquage ;

- dit que la marque L'EQUIPE est renommée pour désigner les activités d'édition sur tous supports et bénéficie des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- prononcé la déchéance des droits de la société Sport Co & Marquage sur la marque EQUIP'SPORT n° 3 478 011 dans la classe de services 25 (vêtements, chaussures, articles de bonneterie, chaussures de plage, de ski ou de sport) et 28 (appareils de culture physique ou de gymnastique, attirail de pêche, balles et ballons de jeu, tables, queues ou billes de billard, patins à glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile ou pour le surf, raquettes, raquettes à neige, skis), à compter du 6 juillet 2012 ;

- prononcé la déchéance des droits des sociétés Intra-Pressé et L'Équipe sur la marque L'EQUIPE n° 96 654 944 dans la classe de services 41 (éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles), à compter du 4 avril 2008 ;

- débouté les sociétés Intra-Pressé et L'Équipe du surplus de leurs prétentions ;

- condamné les sociétés Intra-Pressé et L'Équipe à payer à la société Sport Co & Marquage une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Les sociétés Intra-Pressé et L'Équipe ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 29 mars 2017, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Sport Co & Marquage irrecevable à demander la déchéance des droits des sociétés Intra-Pressé et L'Équipe pour la marque L'EQUIPE en classes 25 et 28.

Concernant le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

la cour d'appel a :

- déclaré la société Sport Co & Marquage recevable à agir en déchéance des droits des sociétés Intra-Presse et L'Équipe pour la marque L'EQUIPE en classes 25 et 28 ;
- prononcé la déchéance de la marque L'EQUIPE en classes 25 et 28 ;
- débouté les sociétés Intra-Presse et L'Équipe de toutes leurs demandes en dommages et intérêts ;
- ordonné la transmission de sa décision à l'INPI par les soins du greffier en chef ;

- condamné les sociétés Intra-Presse et L'Équipe à payer à la société Sport Co & Marquage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi des sociétés Les Éditions P. Amaury et L'Équipe, la Cour de cassation, par un arrêt du 27 mars 2019, a prononcé la cassation partielle de cet arrêt de la cour d'appel de Colmar :

« Mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance des droits de la société Intra-Presse, aux droits de laquelle vient la société Les Éditions P. Amaury, sur la marque française L'EQUIPE n° 96 654 944 pour désigner les services éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, en classe 41, à compter du 8 avril 2008, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

La Cour de Cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nancy. Les sociétés appelantes ont saisi ladite cour par déclaration du 28 août 2019.

Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2020 les sociétés Les Éditions P. Amaury et L'Équipe demandent de :

- constater que la marque française L'EQUIPE n° 96 654 944, fait l'objet d'une exploitation sérieuse pour désigner l'évènement sportif « les 10 kilomètres L'EQUIPE », dont la première édition s'est déroulée le 19 juin 2011 ;

- dire et juger que l'usage de la marque L'EQUIPE, n° 96 654 944 pour désigner cette épreuve, consacre une exploitation de ladite marque pour des activités sportives en classe 41 ;

- dire et juger que la marque L'EQUIPE, n° 96 654 944 qui jouit d'une haute renommée en France pour désigner notamment des activités d'édition et une chaîne de télévision en matière sportive, est ainsi notamment exploitée pour les services d'éducation, formation et divertissements ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce que ce dernier a prononcé la déchéance de la marque L'EQUIPE n° 96 654 944 pour l'ensemble des services revendiqués en classe 41 et en ce qu'il a condamné les sociétés Intra-Presse et L'Équipe à 3000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Sport Co & Marquage était irrecevable, et a tout le moins mal fondée, à solliciter la déchéance de la marque L'EQUIPE n° 96 654 944 en classe 41, pour les services activités sportives, éducation, formation et divertissements, par conclusions signalées devant le tribunal de grande instance de Strasbourg le 24 mai 2012 ;

En conséquence,

- débouter la société Sport Co & Marquage de l'ensemble de ces demandes,

- condamner la société Sport Co & Marquage à verser à la Société Les Éditions P. Amaury la somme de de 3259,95 euros en remboursement des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens en première instance, avec intérêt de droit au taux légal à compter du 23 octobre 2017,

- condamner la société Sport Co & Marquage à régler à la société L'Équipe et à la société Les Éditions P. Amaury, chacune, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société L'Équipe et aux frais de la société Sport Co & Marquage, dans la limite d'un coût global de 12 000 euros hors taxes ;

- condamner la société Sport Co & Marquage en tous les dépens de la présente instance, y compris les dépens exposés avant l'arrêt cassé ;

- ordonner au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Nancy de transcrire l'arrêt à venir en marge de la marque L'EQUIPE n° 96.654.944.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, l'intimée demande de :

- débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 avril 2014 en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de

L'Équipe sur la marque française L'EQUIPE n° 96654944 pour l'ensemble des services de la classe 41 à compter du 4 avril 2008 ;

- ordonner la transmission de la décision à l'INPI pour qu'elle soit inscrite au registre national des marques.

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 avril 2014 en ce qu'il a condamné Intra-Presse et L'Équipe aux entiers frais et dépens de première instance et à une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les appelantes aux entiers frais et dépens répétibles et irrépétibles de la première, comme de la deuxième instance d'appel ;

- condamner in solidum les appelantes à verser à Sport Co & Marquage une indemnité de 14.681,98 € (4.681,98 € + 10.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi en ce qui concerne la déchéance de marque

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 29 mars 2017 a fait l'objet d'une cassation partielle limitée au prononcé de la déchéance de la marque française « L'EQUIPE » n° 96 654 944 pour désigner les services suivants : « éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, en classe 41 de la classification internationale, à compter du 4 avril 2008.

L'argument formulé par l'intimée selon lequel la cassation partielle ne concernerait que les activités sportives est donc dénué de portée.

Les demandes formulées par les appelantes tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance de la marque L'EQUIPE et au prononcé de mesures de publication sont manifestement hors de l'étendue de la présente saisine, ces points ayant d'ores et déjà été définitivement tranchés ; dès lors elle seront déclarées irrecevables ;

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169, « *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans.*

Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'État.

Est assimilé à un usage de la marque au sens du premier alinéa :

1° l'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque... »

La preuve d'un usage sérieux au sens de cet article, dont la charge incombe au titulaire de la marque s'entend d'un usage effectif sur le marché pour désigner les produits et services commercialisés par le titulaire de la marque ou une personne autorisée.

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.

En ce qui concerne les activités sportives et culturelles

L'ensemble des pièces produites par les demanderesses concerne l'utilisation du signe « L'EQUIPE » pour désigner un événement sportif à savoir la course intitulée les « 10 km L'EQUIPE ».

Il est parfaitement établi que cette course existe, sous cette dénomination, depuis le 19 juin 2011, soit plus d'une année avant la demande de déchéance formulée le 24 mai 2012 et s'est déroulée chaque année sans interruption depuis lors.

Il est admis par toutes les parties que cette manifestation sportive est organisée par une société Amaury Sport Organisation, ci-après ASO, filiale de la société des Éditions P. Amaury. La société L'Équipe indique être le *partenaire* de cette société organisatrice, laquelle serait dûment autorisée à faire usage de la marque L'EQUIPE qui donne son nom à l'épreuve.

La question posée ici n'est donc pas de savoir si le signe L'EQUIPE est utilisé pour désigner un événement sportif, ce qui ne fait pas de doute, mais s'il s'agit d'un usage à titre de marque pour désigner un produit ou service, ici une activité sportive, commercialisé par son titulaire ou une personne autorisée.

Il convient dès lors de déterminer si, en autorisant la société ASO à utiliser le terme L'Équipe comme titre de l'épreuve les « 10 km L'EQUIPE » et dans la documentation qui accompagne et relate cette manifestation, la société L'Équipe réalise un usage de sa marque en matière d'organisation sportive ou réalise une opération de publicité pour son activité de presse dans le cadre d'un contrat de parrainage sportif (dit « sponsoring »).

Force est de constater que contrat liant la SNC L'Équipe à la société ASO n'a pas été versé aux débats.

L'intimée relève sans être contredite sur ce point, que dans des conclusions datées du 24 avril 2015, les appelantes indiquaient en page 16, avant dernier paragraphe, que « *les partenaires sportifs versent des sommes très importantes pour pouvoir associer leur marque à celle de l'évènement sportif* ».

Ces paiements effectués par le titulaire de la marque constituent précisément ce qui distingue un contrat de licence de marque d'un contrat de parrainage sportif, impliquant l'autorisation de l'organisateur de la manifestation sportive d'utiliser la marque considérée.

Le contrat de licence, autorise le licencié à utiliser la marque pour développer une activité commerciale parmi celles visées à l'enregistrement moyennant le paiement par le licencié d'une redevance calculée généralement en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le licencié. La marque est ainsi exploitée par un tiers autorisé pour au moins un des produits ou services visés tel que précisé au contrat.

Dans un contrat de parrainage ou partenariat sportif au contraire, le titulaire de la marque finance l'organisation de la manifestation sportive considérée en contrepartie de la possibilité d'apposer sa marque, ou mieux de lui donner son titre, afin de conférer à celle-ci une visibilité auprès des participants et des personnes intéressées au travers des différents supports et médias qui diffusent ou relatent l'évènement en cause. Ce faisant elle assure la publicité de sa marque pour les produits ou services qu'elle développe elle-même, et non pour désigner une activité sportive qu'elle exercerait ou commercialiserait.

Ainsi, lorsqu'une banque, une compagnie d'assurance ou un équipementier sportif réalise le parrainage d'un événement sportif organisé par une société tierce, il apparaît clairement que ces entreprises réalisent une opération publicitaire destinée à promouvoir leurs propres produits et services et non une activité sportive. L'existence dans le contrat de parrainage d'une clause qualifiée de licence de marque n'a pas d'autre objet que de consacrer l'autorisation donnée par le titulaire de la marque. Mais elle ne confère pas à l'organisateur le droit de faire usage de la marque pour développer des produits de banque, d'assurance ou de vente de matériel sportif.

Le fait de faire de la publicité pour une marque au travers d'un contrat de parrainage sportif, constitue naturellement un usage de cette marque, cependant cet usage vaut pour les produits et services réellement développés par son titulaire, ici des activités de presse et de média, et non pour une activité sportive ou culturelle organisée par

un tiers, ce dernier fût-il intégré au même groupe de sociétés, comme c'est le cas en l'espèce.

La circonstance que la marque donne son nom à l'épreuve sportive ne modifie pas l'économie générale du contrat de parrainage qui exclut par sa nature même l'idée d'un usage de marque conforme à sa fonction essentielle telle que définie par la jurisprudence rappelée liminairement.

En ce qui concerne les autres produits et services de la classe 41 visés au dépôt.

L'argumentation des appelantes reposant exclusivement sur le fait que les activités sportives sont par nature également des activités d'éducation, de formation, de divertissement et des activités culturelles, en l'absence d'activités sportives exploitées par le titulaire de la marque, il n'existe pas davantage d'exploitation de la marque pour ces produits et services, de sorte que la déchéance doit également être prononcée dès lors qu'aucune justification d'exploitation propre à ces produits et services n'est versée aux débats.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens des procédures d'appel tant devant la cour de Colmar que devant la cour de renvoi.

Elles seront également condamnées au paiement de la somme totale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous la même solidarité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que les demandes présentées par les sociétés L'Équipe et Les Éditions P. Amaury tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande en déchéance de la marque L'EQUIPE pour les produits et services de la classe 4, 1 visés au dépôt et au prononcé de mesures de publications sont irrecevables ;

Confirme par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 4 avril 2014 en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque « L'EQUIPE » n° 96 654 944, pour les produits et services d'éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles de la classe 41 de la classification internationale, à compter du 4 avril 2008 et condamné la SAS Intra-Press, aux droits de laquelle vient la société Les Éditions P. Amaury S.A et la société L'Équipe SAS aux dépens et au paiement

de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la transmission, par les soins du greffe, du dispositif du présent arrêt à l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Les Éditions P. Amaury S.A et la société L'Équipe S.A.S aux dépens générés par les procédures d'appel devant la cour d'appel de Colmar et devant la présente cour et au paiement de la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux procédures d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M^{me} CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par M^{me} P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.