

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 9 avril 2021**

Pôle 5 - Chambre 2

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/17373 -
n° Portalis 35L7-V-B7D-CAUHU

Décision déferée à la Cour : jugement du 05 juillet 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3^{ème} chambre 2^{ème} section - RG n° 18/02777

APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS

M. Samir A

M. Slimane G

Représentés par M^e Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistés de M^e Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 288

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

Société LITWIN, société anonyme de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

C/O MULTIFIDUCIAIRE FRIBOURG SA
Rue Faucigny 5
1700 FRIBOURG
SUISSE

S.A. LITWIN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

10, avenue Louis Lajarrige
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Immatriculée au rcs de Saint-Nazaire sous le numéro 832 872 790
Représentées par M^e François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistées de M^e Ignacio DIEZ plaidant pour la SELARL BERTRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère M^{mes} Brigitte CHOKRON et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M^{me} Brigitte CHOKRON , Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M^{me} Carole T

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 M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rend le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré recevable la demande de déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque verbale française LITWIN n° 3 140 703 déposée en classes 40, 42 et 45 pour les produits ou services visés à son enregistrement,
- prononcé la déchéance des droits de MM. Samir A et Slimane G sur la marque verbale française LITWIN n° 3 140 703 avec effet à compter du 15 février 2007 et ce, pour les services suivants en classes 40, 42 et 45 visés à son enregistrement : *Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux,*
- déclaré recevable la demande de déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque verbale française LITWIN n° 3 701 212 déposée en classes 37 et 42 pour les produits et services visés à son enregistrement,
- prononcé la déchéance des droits de MM. Samir A et Slimane G sur la marque verbale française LITWIN n° 3 701 212 avec effet à compter du 5 février 2015 et ce, pour les services suivants en classes 37 et 42 visés à son enregistrement : *Services de constructions, de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; maitrise d'ouvrage et assistance à maitrise d'ouvrage, à savoir : audit et diagnostics, études de faisabilité, étude de procédés et ingénierie de détail, assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, études environnementales*

et analyses des risques assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement ; assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la construction ou de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; supervision de travaux de constructions. Programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux. Etude de projets techniques. Expertises (travaux d'ingénieurs). Recherches techniques scientifiques et industrielles,

- dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques,

- débouté les sociétés Litwin et Litwin France de leur demande tendant à l'annulation de la marque semi-figurative française LITWIN déposée sous le n° 4 412 241 le 12 décembre 2017,

- débouté MM. Samir A et Slimane G de leur demande reconventionnelle au titre de la contrefaçon,

- débouté MM. Samir A et Slimane G du surplus de leurs demandes reconventionnelles,

- débouté les sociétés Litwin et Litwin France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. Samir A et Slimane G aux dépens, dont distraction.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 3 septembre 2019 par MM. Samir A et Slimane G suivant déclaration d'appel remise au greffe de la cour.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020 par MM. A et G, appelants et intimés incidents, qui demandent à la cour de :

- débouter les sociétés Litwin et Litwin France de l'ensemble de leurs prétentions,

- recevoir MM. A et G en leur appel et les en disant bien fondés, au visa notamment des dispositions de l'article L.715-5 du code de la propriété intellectuelle (*sic*) et encore de l'article 1240 du code civil,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables et fondées les demandes de déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212, déposées pour les classes suivantes :

' marque LITWIN n° 3170703 en classes 40, 42 et 45 visées à son enregistrement: *Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateur. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux,*

' marque française LITWIN n° 3701212 pour les services suivants en classes 37 et 42 visés à son enregistrement : *Services de constructions, de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, et environnement et du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; maîtrise d'ouvrage et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à savoir : audit, diagnostics, études de faisabilité, étude de procédé et ingénierie de détail, assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, étude environnementale et analyses des risques, assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie et de parfait achèvement, assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la construction ou de la rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; supervision de travaux de constructions. Programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieries. Essai de matériaux. Etude de projets techniques. Expertises (travaux d'ingénieurs). Recherches techniques, scientifiques et industriels,*

- recevoir MM. A et G en leurs demandes reconventionnelles et les en disant bien fondés,

- enjoindre aux sociétés Litwin et Litwin France de cesser d'exploiter et d'utiliser directement ou indirectement et ce de quelque manière que ce soit les marques françaises LITWIN n° 3140703 et 3701212 et la marque LITWIN internationale n° 1044415, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- enjoindre aux sociétés Litwin et Litwin France de modifier leur dénomination sociale, de telle sorte qu'il ne soit plus fait référence au mot « LITWIN », et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- enjoindre aux sociétés Litwin et Litwin France, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de supprimer toutes inscriptions afférentes aux marques LITWIN auprès de l'INPI et de l'EUIPO,

- en tant que de besoin, ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'INPI, sur simple présentation de la décision à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés Litwin et Litwin France à payer à MM. A et G chacun la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,

- condamner solidairement les sociétés Litwin et Litwin France à payer à MM. A et G chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2020 par les sociétés Litwin (société anonyme de droit suisse) et Litwin France (SA), intimées et appelantes incidentes, qui demandent à la cour, de :

Confirmer, au visa des articles L.713-2 et suivants et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé que les sociétés Litwin ont qualité et intérêt à agir en déchéance des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212,

- prononcé, à compter du 30 janvier 2017, la déchéance partielle pour absence d'usage sérieux de la marque verbale française n° 3701212 LITWIN déposée le 24 décembre 2009 dans les classes 37 et 42, pour les services de classe 37 : *Services de constructions, de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage, à savoir : audit et diagnostics, études de faisabilité, étude de procédés et ingénierie de détail, assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, études environnementales et analyses des risques, assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement ; assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la construction ou de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; supervision de travaux de constructions et les services de classe 42 : Programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux. Etude de projets techniques. Expertises (travaux d'ingénieurs). Recherches techniques scientifiques et industrielles,*

- prononcé, à compter du 30 janvier 2017, la déchéance partielle pour absence d'usage sérieux de la marque verbale française n° 3140703 LITWIN déposée le 9 janvier 2002 pour les services suivants des classes 40, 42 et 45 : *Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux,*

- ordonné l'inscription desdites déchéances sur les registres de l'INPI sur simple présentation du jugement à intervenir,

L'infirmier et statuant de nouveau au visa des articles L.712-6, L711-4 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,

- constater que M. Samir A a été un salarié de la société Litwin France liquidée le 29 janvier 2012 et travaille actuellement chez la société Dalkia, un concurrent direct des intimées dans le domaine de l'environnement,

- dire et juger que le rachat des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212 par MM A et G est frauduleux car il a été effectué dans le but de priver les sociétés Litwin de signes nécessaires à l'exercice de leurs activités, donc dans le seul but de leur nuire,

En conséquence,

- prononcer de plus fort à compter du 30 janvier 2017 la déchéance partielle pour absence d'usage sérieux de la marque verbale française n° 3140703 LITWIN déposée le 9 janvier 2002 pour les services suivants des classes 40, 42 et 45,

- dire et juger que le dépôt le 12 décembre 2017 par MM. A et G dans les classes 1, 4, 37, 40, 42 et 45 sous le n° 4412241 de la marque semi-figurative LITWIN porte également atteinte aux droits antérieurs de la société Litwin (Suisse),

- prononcer la nullité dudit dépôt, et ordonner à MM. A et G de procéder à sa radiation, dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard,

- condamner MM. A et G in solidum à payer 14.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Litwin en remboursement de leurs frais exposés pour la présente procédure et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2020.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que la société Litwin, société de droit suisse ayant son siège à Fribourg, spécialisée dans l'ingénierie pétrolière, a pour filiale la société Litwin France immatriculée au registre du commerce

et des sociétés de Saint-Nazaire. Cette dernière, également spécialisée dans l'ingénierie pétrolière, est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne LITWIN n° 17323494 déposée le 13 octobre 2017 dans les classes 37 et 42.

Une société Litwin (SA), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 642 042 311 et ayant son siège à Rueil-Malmaison, dont M. A a été salarié entre 2008 et 2010 en qualité d'ingénieur génie civil, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 janvier 2012. Elle était titulaire des deux marques verbales françaises suivantes :

- LITWIN n° 3 140 703, déposée dans les classes 1, 4, 40, 42 et 45 le 9 janvier 2002,

- LITWIN n° 3 701 212, déposée dans les classes 1, 37 et 42 le 24 décembre 2009.

Ces deux marques ont été cédées à la société Petrotechna Engineering, à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 10 janvier 2017. Consécutivement, lesdites marques ont été acquises le 12 avril 2017 par MM. Samir A et Slimane G au terme d'une procédure d'adjudication.

Ces derniers sont en outre titulaires de la marque semi-figurative française LITWIN n° 4 412241, déposée le 12 décembre 2017 dans les classes 1, 4, 37, 40, 42 et 45 :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017 adressée au conseil en propriété industrielle de la société Litwin France, MM. A et G, par leur avocat, revendiquaient leurs droits de marque sur le signe LITWIN et émettaient toutes réserves sur l'utilisation de la marque de l'Union européenne LITWIN déposée pour le compte de sa cliente.

Le conseil en propriété industrielle de la société Litwin France répondait dans les mêmes formes, le 9 décembre 2017, qu'il était étonné de l'absence d'inscription au Registre national des marques de la cession invoquée au bénéfice de MM. A et G.

C'est dans ces circonstances que, suivant acte d'huissier de justice du 25 janvier 2018, les sociétés Litwin et Litwin France ont fait assigner MM. A et G devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir, notamment, prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques verbales LITWIN n° 3140703 et n° 3701212 et la nullité pour atteinte aux droits antérieurs de la société Litwin (Suisse) de la marque semi-figurative LITWIN n° 4412241. Les défendeurs ont demandé reconventionnellement l'interdiction aux sociétés Litwin d'utiliser et d'exploiter le signe LITWIN tant à titre de marque que de dénomination sociale.

Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chaque partie critiquant le jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief.

Sur la demande de déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212,

À titre liminaire, il est observé que, selon les motifs du jugement déféré, l'intérêt à agir des sociétés Litwin n'a pas été contesté devant le tribunal. Il ne l'est pas davantage devant la cour force étant de relever que si MM. A et G poursuivent, selon le dispositif de leurs conclusions ci-dessus visées, la réformation du jugement 'en ce qu'il a déclaré recevables et fondées les demandes de déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212", ils ne développent dans la discussion aucune critique des chefs de jugement déclarant les sociétés Litwin recevables à agir, et n'invoquent aucun moyen au soutien d'une demande d'irrecevabilité à agir qui n'est pas, au demeurant, expressément formulée dans le dispositif de leurs conclusions.

Par ailleurs, il est relevé que, selon le dispositif de leurs conclusions ci-dessus visées, les sociétés Litwin poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- prononcé, à compter du 30 janvier 2017, la déchéance partielle pour absence d'usage sérieux de la marque verbale française n° 3701212 LITWIN déposée le 24 décembre 2009 dans les classes 37 et 42, pour les services de classe 37 : *Services de constructions, de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage, à savoir : audit et diagnostics, études de faisabilité, étude de procédés et ingénierie de détail, assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, études environnementales et analyses des risques, assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement ; assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la construction ou de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; supervision de travaux de constructions et les services de classe 42 : Programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux. Etude de projets techniques. Expertises (travaux d'ingénieurs). Recherches techniques scientifiques et industrielles,*

- prononcé, à compter du 30 janvier 2017, la déchéance partielle pour absence d'usage sérieux de la marque verbale française n° 3140703 LITWIN déposée le 9 janvier 2002 pour les services suivants des classes 40, 42 et 45 : *Recherche scientifique et industrielle,*

programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux.

Or, force est de constater que le jugement a prononcé la déchéance des droits de marque de MM. A et G avec effet à compter du 15 février 2007 pour ce qui concerne la marque verbale française LITWIN n° 3140703, et avec effet à compter du 5 février 2015 pour ce qui concerne la marque verbale française LITWIN n° 3701212, alors même que les sociétés Litwin, aux termes de leurs conclusions de première instance, telles qu'exposées dans le jugement, faisaient valoir que ces marques n'étaient plus été exploitées depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 29 janvier 2012, de la société Litwin qui en était propriétaire, et demandaient au tribunal de prononcer leur déchéance à compter du 30 janvier 2017.

Il s'ensuit que la déchéance des droits sur les marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212, demandée par les sociétés Litwin, mais contestée par MM. A et G, ne pourrait être prononcée, sauf à statuer *ultra petita*, qu'à effet du 30 janvier 2017.

Selon les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable en l'espèce,

'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

- a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
- b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
- c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.'

Ainsi qu'il a été précédemment observé, les sociétés Litwin demandent la déchéance des droits de MM. A et G sur les marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212, à compter du 30 janvier 2017, pour défaut d'usage sérieux.

Par application des dispositions légales précitées il doit être recherché si MM. A et G, propriétaires des marques dont la déchéance est demandée, rapportent la preuve, qui leur incombe, d'un usage sérieux de ces marques au cours de la période des cinq années antérieures au 30 janvier 2017, soit au cours de la période comprise entre le 30 janvier 2012 et le 30 janvier 2017.

La notion d'usage sérieux' doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence communautaire selon laquelle une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.

L'usage sérieux de la marque doit être constaté pour chacun des produits et services visés à son enregistrement.

MM. A et G, qui ne produisent aucune preuve d'exploitation des marques litigieuses, prétendent ne pas encourir la déchéance car ils justifieraient selon eux de 'justes motifs faisant obstacle à ce que lesdites marques soient exploitées de manière normale'. Ils se prévalent à cet égard des liquidations judiciaires successives dont ont fait l'objet les précédents titulaires de ces marques, la société Petrotechna Engeneering, dont ils tiennent leurs droits, ayant elle-même acquis les marques dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Litwin (RCS Nanterre n° 642 042 311) ouverte le 29 janvier 2012. Ils invoquent, ensuite, les actes de concurrence déloyale et de contrefaçon commis à leur préjudice par les sociétés intimées qui, en faisant un usage illicite de la dénomination 'LITWIN',

leur auraient interdit ' de facto' de faire un usage sérieux des marques acquises par eux.

Or, un obstacle à l'exploitation de la marque ne peut constituer un juste motif au sens des dispositions précitées de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, que si les trois conditions suivantes sont réunies:

- l'obstacle doit présenter une relation directe avec la marque,
- il doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque,
- il doit rendre l'usage de celle-ci impossible ou déraisonnable.

Il est établi que la société Litwin (RCS Nanterre n° 642 042 311), titulaire des marques litigieuses a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 janvier 2012 au cours de laquelle M^e L ès qualités de liquidateur judiciaire, autorisé à cet effet par ordonnance du juge commissaire, a procédé à la cession de ces marques à la société Petrotechna Engeneering, aux termes d'un acte du 18 janvier 2017 stipulant expressément que l'acquéreur s'engage à 'prendre les éléments d'actifs dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance, faisant son affaire personnelle de leur incertitude, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit et excluant en conséquence toute garantie de la part du vendeur et de M^e L, ès qualités, à l'égard desquels il renonce à tout recours'.

Il est encore établi que la société Petrotechna Engeneering a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 janvier 2017. Dans le cadre de cette procédure, le mandataire à la liquidation judiciaire, autorisé à cet effet par ordonnance du juge commissaire, a fait procéder à la vente aux enchères des deux marques LITWIN litigieuses. Selon le cahier des charges de la vente, les adjudicataires, MM. A et G, se sont engagés à 'faire leur affaire personnelle de toutes actions en contrefaçon, en opposition, en revendication ou en nullité, initiées ou à venir du chef de la précédente exploitation des actifs incorporels proposés aux enchères'.

Toutefois, MM. A et G se bornent à faire état des procédures collectives dont ont fait l'objet les précédents titulaires des marques dont la déchéance est demandée, sans expliquer ni montrer que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du titulaire de ces marques rendait impossible ou déraisonnable leur exploitation. Étant rappelé que la marque a vocation à être exploitée, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de son propriétaire ne constitue pas, de ce seul fait, un juste motif permettant d'échapper à la sanction de la déchéance des droits conférés par la marque en cas d'inexploitation de celle-ci.

Quant à l'utilisation illicite du signe 'LITWIN' par les sociétés intimées, que MM. A et G invoquent également à titre de juste motif de non exploitation des marques litigieuses 'LITWIN', elle n'est pas établie.

En effet, il ressort des pièces produites aux débats que la société française ayant pour dénomination sociale 'Litwin France' et pour activité *le conseil d'étude et de mise à disposition de moyens d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre de tous procédés industriels, d'études de faisabilité, d'études de procédés et d'assistance technique dans les domaines de l'énergie. L'assistance a 'Commissionning' portant sur toutes installations d'exploitation et, plus spécifiquement dans le domaine des installations d'énergie pétrolières et gazières*, a été constituée le 26 juin 2017 et immatriculée au RCS de Nanterre le 24 octobre 2017 puis au RCS de Saint-Nazaire le 19 janvier 2018 et que le dépôt, par cette société, de la marque verbale de l'Union européenne LITWIN n° 17323494 dans les classes 37 et 42 a été réalisé le 13 octobre 2017.

Ainsi, les seules utilisations par les sociétés intimées du signe 'LITWIN', constitutif des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212 dont MM. A et G sont titulaires, dont il soit justifié en France, sont postérieures au 30 janvier 2017, date à compter de laquelle il est demandé que soit constatée la déchéance des droits sur ces marques pour défaut d'usage sérieux. En conséquence, MM. A et G ne sont pas pertinents à faire valoir que l'utilisation du signe 'LITWIN' par les sociétés intimées à titre de dénomination sociale, ou de marque, aurait fait obstacle à l'exploitation des marques verbales françaises LITWIN au cours des cinq années précédant le 30 janvier 2017.

Il suit des observations qui précèdent que MM. A et G échouent à démontrer l'existence d'un juste motif de non exploitation des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212 pour ceux des services désignés à l'enregistrement qui sont visés par la demande en déchéance.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de MM. Samir A et Slimane G sur la marque verbale française LITWIN n° 3 140 703 pour les services suivants en classes 40, 42 et 45 visés à son enregistrement: *Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux* et sur la marque verbale française LITWIN n° 3 701 212 pour les services suivants en classes 37 et 42 visés à son enregistrement : *Services de constructions, de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; maitrise d'ouvrage et assistance à maitrise d'ouvrage, à savoir : audit et diagnostics, études de faisabilité, étude de procédés et ingénierie de détail,*

assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, études environnementales et analyses des risques assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement; assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la construction ou de rénovation d'ouvrages industriels dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'environnement, du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie et de la carbochimie ; supervision de travaux de constructions. Programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux. Etude de projets techniques. Expertises (travaux d'ingénieurs). Recherches techniques scientifiques et industrielles.

En revanche, et par infirmation du jugement déferé, la déchéance des droits de MM. A et G sur les marques précitées est prononcée à effet au 30 janvier 2017 comme demandé par les sociétés Litwin, étant au surplus observé que MM. A et G ne justifient pas, ni même allèguent, avoir commencé ou repris, postérieurement à cette date, un usage sérieux des dites marques.

Les sociétés Litwin demandent à la cour de constater que le rachat des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212 par MM. A et G est frauduleux car il a été effectué dans le but de priver les sociétés Litwin de signes nécessaires à l'exercice de leurs activités, donc dans le seul but de leur nuire et, en conséquence, de 'prononcer de plus fort à compter du 30 janvier 2017 la déchéance partielle pour absence d'usage sérieux de la marque verbale française n° 3140703 LITWIN déposée le 9 janvier 2002 pour les services suivants des classes 40, 42 et 45 : *Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux* '.

La demande ci-dessus formulée est sans objet la cour ayant d'ores et déjà fait droit, selon les motifs qui précèdent, à la demande des sociétés Litwin tendant à voir prononcer la déchéance à compter du 30 janvier 2017 pour défaut d'usage sérieux de la marque verbale française n° 3140703 LITWIN pour les services suivants des classes 40, 42 et 45 : *Recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs. Travaux d'ingénieurs, essais de matériaux*.

En outre, les sociétés Litwin procèdent par affirmation en invoquant la fraude de MM. A et G qui n'est aucunement prouvée et ne saurait être caractérisée à raison du seul fait que M. A, anciennement salarié de la société Litwin déclarée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2012, serait désormais salarié de la société Dalkia opérant 'directement en concurrence avec les sociétés intimées dans le secteur de l'environnement'.

Sur la demande en nullité de la marque semi-figurative française LITWIN n° 4412241 déposée par MM. A et G le 12 décembre 2017,

MM. A et G ont déposé auprès de l'INPI le 12 décembre 2017 la marque semi-figurative française en couleurs LITWIN n° 4412241 pour désigner des produits et des services dans les classes 1, 4, 37, 40, 42 et 45.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les sociétés Litwin demandent à la cour de dire et juger que le dépôt de marque précité 'porte également atteinte aux droits antérieurs de la société Litwin (Suisse)' et de 'prononcer la nullité dudit dépôt'.

Selon les motifs de leurs conclusions, les sociétés Litwin invoquent, sans autre précision, une 'atteinte aux droits antérieurs eu égard notamment à la reproduction à l'identique de la marque de l'Union européenne LITWIN n° 17323494 de la société Litwin et de son nom commercial (Suisse), créant ainsi un risque de confusion phonétiques et visuels indéniables (*sic*) avec les signes antérieurs des intimées au sens des dispositions de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle'.

La demande, ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, s'apprécie au regard des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la procédure, selon lesquelles ' Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; (...)'

Contrairement à ce qui semble résulter des demandes formulées par les sociétés Litwin, la marque verbale de l'Union européenne LITWIN n° 17323494 a été déposée le 13 octobre 2017, pour distinguer des produits et services des classes 37 et 42, par la société Litwin France qui est en outre désignée dans le certificat de dépôt en qualité de propriétaire de la marque, et non par la société Litwin de droit suisse.

En toute hypothèse, la demande en nullité de la marque française déposée par MM. A et G le 12 décembre 2017 ne peut prospérer que s'il est montré que cette marque 'porte atteinte' à la marque antérieure de l'Union européenne opposée par les sociétés Litwin en réalisant une contrefaçon de cette marque, par reproduction (reproduction du signe à l'identique pour des produits ou services identiques) ou par imitation (reproduction du signe pour des produits ou services

similaires ou imitation du signe pour des produits ou services identiques ou similaires). Dans ce dernier cas, l'atteinte à la marque antérieure ne sera constituée que s'il est en outre démontré l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Or, ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, les sociétés Litwin ne se livrent à aucune analyse comparative des signes en présence ni des produits et services respectivement désignés par ces signes, elles n'invoquent pas davantage l'existence d'un risque de confusion et ne précisent aucunement le périmètre de la nullité demandée, ce à quoi la cour, pas plus que le tribunal, ne peut suppléer.

Les sociétés Litwin soutiennent en outre que le dépôt de marque contesté porterait atteinte aux droits antérieurs de la société Litwin (Suisse) sur son nom commercial.

S'il ressort de l'extrait produit aux débats du registre du commerce du canton de Fribourg, que la société Litwin de droit suisse, inscrite le 7 juin 2013, a pour raison sociale 'Litwin SA', il n'est aucunement justifié, en l'état des pièces de la procédure, de son nom commercial.

En toute hypothèse, les sociétés Litwin se gardent de prétendre que le nom commercial invoqué serait connu sur l'ensemble du territoire national et ne concluent pas davantage à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, de sorte que les conditions d'une atteinte à des droits antérieurs sur un nom commercial, telles que posées à l'article L. 711-4 précité du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas réunies.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Litwin de leur demande en nullité de la marque semi-figurative française LITWIN n° 4412241 déposée par MM. A et G le 12 décembre 2017 pour désigner des produits et services en classes 1, 4, 37, 40, 42 et 45.

Sur les demandes reconventionnelles de MM. A et G,

Selon le dispositif de leurs conclusions MM. A et G demandent à la cour à titre reconventionnel, au fondement des articles L. 715-5 du code de la propriété intellectuelle (*sic*) et 1240 du code civil, d'ordonner aux sociétés Litwin et Litwin France de cesser d'exploiter et d'utiliser directement ou indirectement et ce de quelque manière que ce soit les marques françaises LITWIN n° 3140703 et 3701212 et la marque LITWIN internationale n° 1044415, de modifier leur dénomination sociale de telle sorte qu'il ne soit plus fait référence au signe 'LITWIN' et de supprimer toutes inscriptions afférentes aux marques LITWIN auprès de l'INPI et de l'EU IPO.

Il importe d'observer que MM. A et G font ici état d'une marque internationale LITWIN n° 1044415 dont le certificat de dépôt n'est pas

produit et dont ils ne justifient pas être les propriétaires ce qui rend toute demande formée au fondement de cette marque irrecevable.

Il importe encore de relever que MM. A et G invoquent dans la discussion développée dans leurs conclusions (page 19) l'utilisation des marques LITWIN par une société Icare Group et par ses filiales Icare Energy et Icare Group Management Services, circonstance qui n'est aucunement pertinente dès lors que ces sociétés ne sont pas parties à la procédure et qu'il n'est aucunement justifié de ce que l'utilisation incriminée serait de quelque manière que ce soit imputable aux sociétés intimées.

En outre, et ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'utilisation du signe 'LITWIN', constitutif des marques verbales françaises LITWIN n° 3140703 et n° 3701212 dont MM. A et G sont titulaires, à titre de dénomination sociale de la société Litwin France est postérieure au 30 janvier 2017, date à compter de laquelle MM. A et G sont déchus de leurs droits sur ces marques pour défaut d'usage sérieux.

Il est encore observé que le dépôt par la société Litwin France de la marque verbale de l'Union européenne LITWIN n° 17323494 dans les classes 37 et 42 a été effectué le 13 octobre 2017, soit après la déchéance des droits de marque de MM. A et G prononcée à effet au 30 janvier 2017.

Enfin, et en toute hypothèse, l'utilisation par la société suisse Litwin, à compter de son immatriculation au registre du commerce de Fribourg le 7 juin 2013, du signe LITWIN à titre de dénomination ou raison sociale, ne serait illicite comme portant atteinte aux droits de MM. A et G sur les marques verbales françaises LITWIN que s'il était justifié d'un risque de confusion dans l'esprit du public dont l'existence n'est en la cause aucunement démontrée.

En l'absence de toute démonstration de l'existence d'un risque de confusion les demandes de MM. A et G, en ce qu'elles sont formées au fondement de concurrence déloyale et de l'article 1240 du code civil, ne sauraient davantage prospérer.

Il s'ensuit que les premiers juges doivent être approuvés pour avoir débouté MM. A et G de leurs demandes reconventionnelles.

Sur les autres demandes,

MM. A et G demandent, nouvellement en cause d'appel, chacun une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation, sans autre précision, de 'l'important préjudice qui leur a été causé' par les sociétés Litwin. Le préjudice invoqué n'étant aucunement justifié il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pas davantage en appel qu'en première instance l'équité ne commande de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, chaque partie succombant à l'appel conservera les dépens de la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déferé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la date d'effet de la déchéance des droits de marque de MM. A et G, pour défaut d'usage sérieux, à compter du 15 février 2007 pour la marque verbale française LITWIN n° 3140703 et à compter du 5 février 2015 pour la marque verbale française n° 3701212,

Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant,

Dit que la déchéance des droits de marque de MM. A et G prononcée aux termes du jugement déferé prend effet à compter du 30 janvier 2017,

Déboute MM. A et G de leur demande de dommages-intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.