

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 22 avril 2022**

Pôle 5 - Chambre 2
(n° 070)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 21/19812**
- n° **Portalis 35L7-V-B7F-CEVHJ**

Décision déferée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du
15 octobre 2021 –Tribunal judiciaire de PARIS - 3^{ème} chambre
2^{ème} section - RG n°21/03371

APPELANTE

**S.A.R.L. MOUSTI'STORES, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé**
102, route de Thann
68130 ASPACH
Immatriculée au rcs de Mulhouse sous le numéro B 494 132 707

Représentée par M^e Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au
barreau de PARIS, toque P 241
Assistée de M^e Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES

**S.A.S. AMB FRANCE, prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé**
12, avenue de l'Europe
81600 GAILLAC
Immatriculée au rcs d'Albi sous le numéro 483 445 375

**S.A.S. C STORES, prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé**
1, rue Laurent de Lavoisier
11100 NARBONNE
Immatriculée au rcs de Narbonne sous le numéro B 812 005 684

Représentées par M^e Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS,
toque C 0041
Assistées de M^e Adeline LEFEUVRE plaidant pour le Cabinet
BARETY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 0041

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2022, 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

M^{me} Brigitte CHOKRON a 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} Karine A, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a :

- déclaré irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative « MOUSTI'STORES » n°3535105,
- renvoyé pour le surplus, l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2021 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la défenderesse impératives,
- condamné la société Mousti Stores à payer à la société C Stores et à la société AMB France ensemble la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 16 novembre 2021 par la société Mousti' Stores (SARL).

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022 par la société Mousti'Stores, appelante, qui demande à la cour, au visa de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

- infirmer l'ordonnance déferée en ce qu'elle a considéré que la société Mousti'Stores, licenciée exclusive de M^{me} H, propriétaire de la marque MOUSTI'STORES sur laquelle se fondaient les poursuites, ne justifiait d'aucune autorisation pour agir en justice sur le fondement de cette marque et en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes

formulées sur la contrefaçon de la marque française semi figurative « MOUSTI'STORES » n°3535105 et en ce qu'elle a condamné la société Mousti'Stores à payer à la société AMB France et à la société C STORES ensemble une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- dire que la société Mousti'Stores a qualité à agir au titre de la contrefaçon de la marque n°3535105,

- dire recevables les demandes fondées par la société Mousti'Stores à ce titre,

- condamner solidairement les sociétés C STORES et AMB France à verser la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés C STORES et AMB France aux entiers frais et dépens de l'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 février 2022 par les sociétés AMB France (SAS) et C Stores (SAS), intimées, qui demandent à la cour au visa de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- juger la demande de la société Mousti'Stores irrecevable,

- débouter la société Mousti'Stores de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Mousti'Stores au re'glement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 février 2022.

SUR CE, LA COUR :

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

La société Mousti'Stores, immatriculée le 21 février 2007, a pour activité la fabrication et la commercialisation de volets roulants, de moustiquaires et de tout profilé métallique ou en autre matière.

Elle exploite, sous licence exclusive inscrite au registre national des marques de l'INPI le 3 février 2020, la marque française semi-figurative MOUSTI'STORES n° 3535105 déposée en classes 6,19 et 37 le 30 octobre 2007 au nom de M^{me} Anne H qui est associée dans la société et, par ailleurs, sa représentante légale.

La société C Stores, créée le 17 juin 2015, a pour activité la vente de stores et de moustiquaires. Elle exploite le site internet 'www.moustistores.fr' et a déposé, le 9 mai 2019, la marque française MOUSTISTORE n°4550116 pour désigner des produits et services en classes 6, 19, 20 et 24. La société AMB France est réservataire du nom de domaine 'www.moustistores.fr'.

La société Mousti'Stores indique avoir découvert au début de l'année 2019 la commercialisation sur internet, sous le signe « MOUSTISTORE », de produits identiques à ceux qu'elle propose à ses clients et avoir appris, à cette occasion, l'existence de la marque MOUSTISTORE n°4550116 déposée par la société C Stores.

Par courrier d'avocat adressé en recommandé le 16 janvier 2020, au nom et pour le compte de M^{me} Anne H et la société Mousti'Stores, la société C Stores a été mise en demeure de cesser l'utilisation du signe MOUSTISTORE et de procéder à la radiation de sa marque.

Le 31 janvier 2020, M^{me} H et la société Mousti'Stores faisaient constater par procès-verbal d'huissier de justice que la société C Stores continuait de vendre leurs produits sous la dénomination litigieuse.

Dans ces circonstances, la société Mousti'Stores a fait assigner, suivant actes des 27 et 28 janvier 2021, les sociétés C Stores et AMB France en nullité de marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

Les défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la société Mousti'Stores faute d'autorisation écrite et préalable de la titulaire de la marque.

Le juge de la mise en état a fait droit à l'incident, ayant retenu, selon les motifs de l'ordonnance attaquée, que les stipulations du contrat de licence exclusive ne dispensent pas le licencié de l'autorisation préalable du titulaire et qu'il n'est pas justifié en l'espèce de cette autorisation préalable.

Selon les dispositions de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, visé par les parties, l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en

contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable'.

Il s'infère de ces dispositions que le licencié a qualité pour agir en contrefaçon et dispose en conséquence du droit d'agir lequel, pour être exercé, requiert le consentement du titulaire de la marque. Ces dispositions s'appliquent sauf stipulation contraire du contrat de licence qui fait loi entre les parties et auquel il convient donc de se référer en l'espèce.

Selon le contrat de licence conclu le 20 janvier 2020 et inscrit au Registre national des marques le 3 février 2020, M^{me} H, titulaire de la marque invoquée MOUSTI'STORES n°3535105, octroie à la société Mousti'Stores la licence exclusive d'exploiter la marque.

Il est précisé dans l'exposé des motifs du contrat, que 'la marque est exploitée par la société Mousti'Stores depuis plusieurs années'(point B) et que 'les parties ratifient la présente licence afin de permettre à la licenciée d'agir pour assurer la promotion et/ou la défense de la marque' (point C).

L'article 10 du contrat intitulé 'Contrefaçon' prévoit que ' La licenciée informera la concédante de tout fait de contrefaçon dont elle aura la connaissance. En cas de contrefaçon, la concédante et la licenciée décideront de l'opportunité d'engager des poursuites contre le contrefacteur. En cas d'action conjointe, les frais et bénéfices seront partagés. Si l'une des parties décide d'agir seule, elle supportera seule les frais et bénéficiera seule des résultats de l'action en justice. La concédante s'engage à fournir sans délai ni réserve toute autorisation ou signature qui pourrait être requises pour permettre à la licenciée d'agir'.

Il découle ainsi du contrat, et d'abord de son exposé des motifs, que le but recherché par les parties est de permettre au licencié d'agir pour la défense de la marque ce dont il suit que le concédant consent à accorder au licencié les plus larges prérogatives pour agir à l'encontre des tiers contrefacteurs et que les stipulations du contrat ne doivent pas être interprétées de manière à brider le licencié dans l'exercice des prérogatives qui lui sont conférées par la licence.

Le licencié doit, selon le contrat, informer le titulaire de la marque de tout fait de contrefaçon dont il aura connaissance, à la suite de quoi, les parties décideront de l'opportunité d'engager des poursuites contre le contrefacteur. Ces préalables satisfaits, force est de constater que le contrat prévoit la faculté pour les parties d'agir conjointement mais aussi, expressément, la faculté, pour le concédant, comme pour le licencié, d'agir seul. Le contrat énonce en effet clairement, en des termes exempts de toute équivoque, que 'Si l'une des parties décide d'agir seule, elle supportera seule les frais et bénéficiera seule des résultats de l'action en justice' et s'il est ajouté que ' La concédante

s'engage à fournir sans délai ni réserve toute autorisation ou signature qui pourraient être requises pour permettre à la licenciée d'agir', une telle stipulation, par laquelle le concédant s'oblige à faciliter l'exercice, par le licencié, de l'action en contrefaçon, ne saurait avoir pour effet de restreindre le licencié dans sa faculté d'action à l'encontre des tiers contrefacteurs.

En la cause, il est constant que la titulaire de la marque a été informée des actes de contrefaçon reprochés aux intimés. Il est en outre établi qu'elle a entendu défendre la marque ayant, conjointement avec le licencié, mis en demeure les intimés, le 16 janvier 2020, d'avoir à cesser les actes argués de contrefaçon et fait établir, le 31 janvier 2020, un procès-verbal par huissier de justice pour faire constater ces actes.

Il est produit aux débats une lettre de M^{me} H du 8 juin 2021 qui 'confirme, en tant que de besoin que j'avais bien décidé de ne pas intervenir dans le litige contre la société C Stores et de laisser la société Mousti'Stores qui est licenciée exclusive de ma marque à agir seule en contrefaçon. Ceci a bien fait l'objet d'une concertation préalable avec le dirigeant de cette société et j'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi il me faut donner cette confirmation (...)'.

Par une lettre du 22 novembre 2021, M^{me} H précise encore confirmer sa précédente attestation et 'rajoute qu'au moment de l'engagement de la procédure le 16.1.2020 (*sic*) bien que me trouvant en Namibie, je restais gérante de la société, et c'est donc sous mon égide, et en conservant la signature, que la démarche a été engagée, bien que n'intervenant pas directement compte tenu de la distance. On ne peut donc argumenter que je n'avais pas, en tant que concédante, donné mon accord à la société Mousti'Stores d'entreprendre seule les démarches en contrefaçon'.

Il suit de ces éléments que les préalables requis par le contrat, à savoir l'information du concédant et la concertation entre les parties sur l'opportunité d'engager des poursuites contre le tiers contrefacteur ont été satisfaits, que le licencié pouvait donc, agir seul en contrefaçon, le contrat l'y autorisant expressément, et, qu'en toute hypothèse, il bénéficiait du consentement en toute connaissance de cause du titulaire de la marque pour engager son action.

Les intimés sont ainsi mal fondés à ajouter tant, au texte de la loi qu'aux stipulations du contrat, en prétendant subordonner l'action du licencié à l'encontre du tiers contrefacteur à la justification d'une autorisation écrite préalable du titulaire de la marque ou encore à la justification de l'envoi par le licencié, au titulaire de la marque, d'une mise en demeure d'avoir à agir en justice demeurée sans effet.

L'ordonnance du juge de la mise en état est en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré la société Mousti'Stores irrecevable en son

action en contrefaçon à l'encontre des sociétés C Stores et AMB France.

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer également l'ordonnance déferée en ses dispositions statuant sur les frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner les intimées à payer à la société Mousti'Stores une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant à l'appel, les intimées en supporteront les dépens qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a réservé les dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de la société Mousti'Stores fondées sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative « MOUSTI'STORES » n°3535105,

Condamne les sociétés C Stores et AMB France à payer à la société Mousti'Stores une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente