

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 5 octobre 2022

Pôle 5 - Chambre 1
(n° 152/2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : **21/04997 - N° Portalis**
35L7-V-B7F-CDJPQ

Décision déferée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 - Tribunal
Judiciaire de PARIS - 3^{ème} chambre - 2^{ème} section - RG n° 19/09000

APPELANTE

S.A.S. LABORATOIRES MAJORELLE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro 437 938 947

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne
BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de M^e François DIZIER de la SELARL ODINOT & Associés,
avocat au barreau de PARIS, toque L271

INTIMÉS

Monsieur [V] [Z]

[...]

Faisant élection de domicile chez son avocat M^e Annette SION,
Cabinet HOLLIER LAROUSSE & Associés

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de M^e Annette SION de l'ASSOCIATION
HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0362

S.A.R.L. LABORATOIRE POLIDIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro 490 748 167

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès
qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté et assisté de M^e Annette SION de l'ASSOCIATION
HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0362

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Déborah BOHÉE , conseillère et M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère
M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : M^{me} Karine A

ARRÊT :

- 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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Z], journaliste, animateur et producteur d'émissions de télévision et de radio, expose avoir décidé, en 1988, d'utiliser la télévision pour informer les jeunes sur les méthodes de prévention du SIDA et l'usage du préservatif, et avoir ainsi créé le slogan 'Sortez couverts !' qu'il dit avoir prononcé systématiquement à la fin de chacune des émissions qu'il a animées depuis. Il indique par ailleurs avoir présenté le premier Sidaction le 7 avril 1994.

La société LABORATOIRE POLIDIS (ci-après, la société POLIDIS) a pour activité la fabrication de dispositifs médicaux, notamment de préservatifs.

En 1992, M. [Z] et la société POLIDIS se sont associés pour la réalisation d'une campagne de lutte contre le SIDA dénommée 'Sortez couverts !', proposant des préservatifs à un franc.

Ils indiquent avoir mené de nouvelles campagnes de sensibilisation sur le même sujet quelques années plus tard, avec le concours de l'association de pharmaciens CROIX VERTE et RUBAN ROUGE et le soutien du ministère de la santé et, depuis 2009, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, permettant de trouver, conditionnés dans des boîtes affichant le slogan 'Sortez couverts !', des préservatifs commercialisés à prix réduits dans les pharmacies et les universités, et distribués gratuitement dans les lycées. Ils exposent également que M. [Z] est le parrain de ces opérations reprenant son slogan 'Sortez couverts !' qui ont bénéficié et bénéficient encore d'une couverture médiatique très importante.

Le 1^{er} décembre 2003, la marque verbale française 'SORTEZ COUVERT' a été déposée et enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, par la société de production COYOTE CONSEIL, dont M. [Z] est le président, sous le numéro 3 260 170 (ci-après, la marque n° 170), dans les classes 16, 35, 38 et 41, notamment pour les services de diffusion de programmes de télévision et radiophoniques et l'organisation de spectacles.

M. [Z] et la société POLIDIS indiquent avoir obtenu, le 14 février 2019, le remboursement par la sécurité sociale des préservatifs 'SORTEZ COUVERTS !'.

La société LABORATOIRES MAJORELLE (ci-après, la société MAJORELLE), créée en 2001, est une entreprise pharmaceutique spécialisée en gynécologie et urologie.

Elle a déposé, le 13 septembre 2018, auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), une demande d'enregistrement de la marque verbale française, 'SORTEZ COUVERTS !' sous le n° 4 482 459 (ci-après, la marque n° 459) en classe 10, pour désigner notamment des 'préservatifs'.

La société MAJORELLE a par ailleurs réservé, à la même date du 13 septembre 2018, les noms de domaines suivants : sortez-couvert.com, sortezcouvert.fr, sortez-couvert.net, sortezcouvert.net, sortez-couvert.org, sortezcouvert.org, sortez-couvert.paris, sortezcouvert.paris, sortez-couverts.com, sortezcouverts.com, sortezcouverts.fr, sortez-couverts.net, sortezcouverts.net, sortezcouverts.org, sortezcouverts.paris.

En novembre 2018, la société MAJORELLE a obtenu le remboursement par la sécurité sociale de préservatifs vendus sous la marque 'EDEN'.

La société POLIDIS et [V] [Z] ont, par lettre recommandée du 9 novembre 2018, vainement mis en demeure la société MAJORELLE d'avoir à procéder au retrait total de sa marque n° 459 et à cesser tout usage de l'expression 'Sortez couverts !'.

Par décision du 4 juin 2019, l'opposition formée par la société COYOTE CONSEIL contre la demande d'enregistrement de cette marque a été rejetée par l'INPI eu égard à la différence des produits et services concernés. Le 6 avril 2020, l'INPI a notifié à la société MAJORELLE un refus d'enregistrement définitif pour défaut de distinctivité.

Par acte du 5 décembre 2018, M. [Z] et la société POLIDIS ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'interdiction provisoire d'usage de la marque 'SORTEZ COUVERTS !' n° 459 et des noms de domaine associés, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance du 27 mars 2019. Dans un arrêt du 15 septembre 2020, la cour d'appel de Paris, réformant cette décision, a interdit à la société MAJORELLE de faire usage du signe 'SORTEZ COUVERTS !' déposé en tant que marque n° 459 ainsi que des 15 noms de domaine précités. Un pourvoi a été formé par la société MAJORELLE contre cet arrêt (elle aurait renoncé à ce pourvoi selon la société POLIDIS et M. [Z]).

Parallèlement, le 31 mai 2019, la société POLIDIS et M. [Z] ont déposé en indivision, la marque verbale française 'SORTEZ COUVERTS !' sous le n° 4 549 108 (ci-après, la marque n° 108) dans les classes 5, 7 et 10 pour désigner notamment des 'distributeurs automatiques de préservatifs' et des 'préservatifs'.

La société MAJORELLE, qui avait formé opposition à l'encontre de ce dépôt, a vu sa demande rejetée par décision de l'INPI en date du 29 juillet 2019, l'Institut notifiant le même jour à la société POLIDIS et à M. [Z] un refus provisoire d'enregistrement de la marque pour défaut de distinctivité.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 22 juillet 2019, M. [Z] et la société POLIDIS ont assigné la société MAJORELLE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir transférer la marque n° 459 et les noms de domaine associés, et d'obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société LABORATOIRE POLIDIS et de [V] [Z] à l'encontre de la société LABORATOIRES MAJORELLE ;

- dit que la marque verbale française n° 459 a été déposée en classes 5, 7 et 10 par la société LABORATOIRES MAJORELLE en fraude des droits de la société LABORATOIRE POLIDIS et de [V] [Z] ;

- dit que la réservation des noms de domaine sortez-couvert.com, sortezcouvert.fr, sortez-couvert.net, sortezcouvert.net, sortezcouvert.org, sortezcouvert.org, sortez-couvert.paris, sortezcouvert.paris, sortezcouvert.com, sortezcouvert.com, sortezcouvert.fr, sortezcouvert.fr, sortez-couverts.net, sortezcouverts.net, sortezcouverts.org, ortezcouverts.paris a été effectuée en fraude des droits de la société LABORATOIRE POLIDIS et de [V] [Z] ;

- constaté que la marque verbale française n° 459 a fait l'objet d'un refus d'enregistrement par l'INPI ;

- dit sans objet l'action en revendication de la marque verbale française n° 459 ;

- rejeté la demande de transfert au profit de [V] [Z] et de la société LABORATOIRE POLIDIS des noms de domaine intégrant le signe « sortez couvert » enregistrés par la société LABORATOIRES MAJORELLE ;

- condamné la société LABORATOIRES MAJORELLE à verser à la société LABORATOIRE POLIDIS et à [V] [Z] la somme de 5 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ;

- ordonné, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le jugement devenu définitif, la publication dans 3 journaux ou revues, au choix des demandeurs et aux frais de la société LABORATOIRES MAJORELLE, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, du communiqué suivant : « Par jugement en date du 26 février 2021 la société LABORATOIRE MAJORELLE a été condamnée pour avoir frauduleusement déposé le 15 septembre 2018 la marque verbale française n° 4482459 « SORTEZ COUVERTS ! » en classe 5, 7 et 10 au préjudice de [V] [Z] et de la société LABORATOIRE POLIDIS » ;

- débouté la société LABORATOIRES MAJORELLE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la société LABORATOIRES MAJORELLE aux dépens et à verser à la société LABORATOIRE POLIDIS et à [V] [Z] ensemble, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 16 mars 2021, la société LABORATOIRES MAJORELLE a interjeté appel de ce jugement.

Le 30 novembre 2021, l'INPI a levé le refus provisoire de l'enregistrement de la marque 'SORTEZ COUVERTS !' n° 108 déposée par M. [Z] et la société LABORATOIRE POLIDIS.

Dans ses dernières conclusions transmises le 8 mars 2022, la société LABORATOIRES MAJORELLE, appelante et intimée incidente, demande à la cour :

- de recevoir la société LABORATOIRES MAJORELLE en son appel et la dire bien fondée,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société LABORATOIRES MAJORELLE pour enregistrement en fraude des droits de la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] de la marque verbale française n°4482459 déposée en classe 5, 7 et 10 et de la réservation des noms de domaines sortez-couvert.com, sortezcouvert.fr, sortezcouvert.net, sortezcouvert.net, sortez-couvert.org, sortezcouvert.org, sortez-couvert.paris, sortezcouvert.paris, sortez-couverts.com, sortezcouverts.com, sortez-couverts.fr, sortez-couverts.net, sortezcouverts.net, sortezcouverts.org, sortezcouverts.paris ;

- condamné la société LABORATOIRES MAJORELLE à payer la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts respectivement à la société LABORATOIRES MAJORELLE et [V] [Z] ;

- ordonné à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir, par communiqué, dans 3 journaux, au choix de la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] et aux frais de la société LABORATOIRES MAJORELLE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros H.T., soit la somme globale de 15 000 euros H.T. ;

- condamné la société LABORATOIRES MAJORELLE à payer la somme de 7 000 € à la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société LABORATOIRES MAJORELLE aux dépens ;

- débouté la société LABORATOIRES MAJORELLE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- et statuant à nouveau :

- de constater que la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] ne sont pas bien fondés à exciper d'un droit sur la dénomination « Sortez-Couverts ! » ;

- de juger que la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] ne sont recevables à agir en revendication de la marque verbale française n°4482459 déposée en classe 5, 7 et 10, faute de pouvoir tirer un quelconque bénéfice de cette action en revendication ;

- de juger que la société LABORATOIRES MAJORELLE n'a commis aucune faute vis-à-vis de la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] en déposant à titre de marque et noms de domaine la dénomination « Sortez-couverts » ;

- de constater que la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] ne peuvent justifier d'aucun préjudice commercial ou d'image lié au simple dépôt de la marque n° 459 déposée en classe 5, 7 et 10 et de la réservation des noms de domaines sortez-couvert.com, sortezcouvert.fr, sortez-couvert.net, sortezcouvert.net, sortez-couvert.org, sortezcouvert.org, sortez-couvert.paris, sortezcouvert.paris, sortez-couverts.com, sortezcouverts.com, sortez-couverts.fr, sortez-couverts.net, sortezcouverts.net, sortezcouverts.org, sortezcouverts.paris ;

- en conséquence :

- de condamner la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] à verser à la société LABORATOIRES MAJORELLE, la somme de 50 000 euros au titre de la procédure abusive ;

- en tant que de besoin, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] ;

- en tout état de cause, de condamner la société LABORATOIRE POLIDIS et [V] [Z] à verser à la société LABORATOIRES MAJORELLE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais de constat.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, M. [Z] et la société LABORATOIRE POLIDIS, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- de déclarer M. [Z] et la société LABORATOIRE POLIDIS recevables en leur action,

- de juger frauduleux le dépôt, par la société LABORATOIRES MAJORELLE, de la marque 'SORTEZ COUVERTS !' n°4482459,

- de juger frauduleuse la réservation des noms de domaine sortez-couvert.com, sortezcouvert.fr, sortez-couvert.net, sortezcouvert.net, sortez-couvert.org, sortezcouvert.org, sortez-couvert.paris, sortezcouvert.paris, sortez-couverts.com, sortezcouverts.com, sortez-couverts.fr, sortez-couverts.net, sortezcouverts.net, sortezcouverts.org, sortezcouverts.paris,

- de débouter la société LABORATOIRES MAJORELLE de l'intégralité de ses demandes,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir, dans trois journaux ou revues au choix de M. [Z] et de la société LABORATOIRE POLIDIS et aux frais de la société LABORATOIRES MAJORELLE, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 5 000 € H.T.,

- y ajoutant,

- de condamner la société LABORATOIRES MAJORELLE à verser à M. [Z] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi,

- de condamner la société LABORATOIRES MAJORELLE à verser à la société LABORATOIRE POLIDIS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subit,

- de condamner la société LABORATOIRES MAJORELLE à payer à M. [Z] et à la société LABORATOIRE POLIDIS la somme de 30 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs non contestés du jugement

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :

- constaté que la marque verbale française n° 459 a fait l'objet d'un refus d'enregistrement par l'INPI ;

- dit sans objet l'action en revendication de la marque verbale française n° 459 ;

- rejeté la demande de transfert au profit de [V] [Z] et de la société LABORATOIRE POLIDIS des noms de domaine intégrant le signe « sortez couvert » enregistrés par la société LABORATOIRES MAJORELLE.

Sur la recevabilité de l'action de la société POLIDIS et de M. [Z] en revendication de la marque n° 459

La société MAJORELLE soutient que ni la société POLIDIS ni M. [Z] n'ont qualité et intérêt à agir en revendication de sa marque dès lors qu'ils ne démontrent pas l'avantage attendu de leur action. Elle fait valoir qu'au jour de l'introduction de l'instance au fond, ni l'un ni l'autre ne disposait de titre sur le signe 'SORTEZ COUVERT' n° 170 appartenant à la société COYOTE CONSEIL, ni de droit de licence concédé par cette société, la marque n° 170 ne couvrant d'ailleurs pas les dispositifs médicaux ; que l'objet du partenariat dont la société POLIDIS se prévaut est illicite, au regard des dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité en matière de dispositifs médicaux, s'il a pour objet de bénéficier de la notoriété de M. [Z] pour vendre des préservatifs ; que la démarche d'opportunité initiée par la société POLIDIS auprès des autorités de santé, postérieurement au dépôt par elle-même de la marque n° 459, pour obtenir le remboursement d'un préservatif reproduisant servilement la marque alors en cours d'enregistrement, ne peut rétroactivement lui octroyer un droit privatif opposable ; que M. [Z] ne peut s'arroger un droit exclusif sur l'expression qu'il a contribué à populariser au motif qu'un tel usage serait nécessaire à son activité actuelle ou future, l'expression ayant été utilisée par de nombreux médias. Elle ajoute que la marque invoquée, qui n'a pu être enregistrée faute de distinctivité, est indisponible et rend nul l'avantage attendu de l'action en nullité pour fraude.

La société POLIDIS et M. [Z] demandent la confirmation du jugement, faisant valoir que l'action fondée sur l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle est précisément ouverte à celui qui ne dispose pas d'une marque antérieure à celle frauduleusement déposée et que l'annulation d'un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Ceci étant exposé, l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (...)'.

En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que M. [Z] est à l'origine de l'expression 'Sortez couverts !' appliquée à une action de sensibilisation contre la propagation du SIDA, qu'il a commencé à utiliser au moins depuis le début des années 1990, notamment à la fin

des émissions télévisuelles qu'il présentait (Ciel mon mardi et Coucou, c'est nous). De nombreux articles de presse versés aux débats montrent que M. [Z] a aussi fait usage de cette expression dans le cadre de sa participation bénévole à des campagnes de lutte contre le SIDA qui ont pris la forme, notamment, de journées Sidaction (le premier Sidaction ayant été présenté par M. [Z] en 1994) et d'opérations SORTEZ COUVERTS ! menées avec la société LABORATOIRE POLIDIS et le soutien de pharmaciens (association CROIX VERTE ET RUBAN ROUGE) et/ou des pouvoirs publics afin de proposer des préservatifs à prix modique ('préservatif à 1 franc' en 1992, 'préservatif à 20 centimes d'euro' en 2007, distributions gratuites dans les lycées...). Il est en outre établi qu'à partir de 2009 ont été proposées, provenant de la société LABORATOIRE POLIDIS, dans les pharmacies et les distributeurs installés dans les universités, des boîtes de douze préservatifs à deux euros recouvertes des termes SORTEZ COUVERTS !, M. [Z] étant présenté sur l'emballage de ces produits, ainsi que dans la presse, comme co-initiateur de l'opération, et que par arrêté du 14 février 2019 du ministre des solidarités et de la santé, a été inscrit un préservatif 'SORTEZ COUVERTS ! du laboratoire POLIDIS' au titre de la liste des produits remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Ces éléments établissent à suffisance que tant M. [Z] que le laboratoire POLIDIS disposaient, au jour de l'assignation, d'un intérêt légitime à agir pour s'opposer à l'usage de l'expression 'SORTEZ COUVERTS !' à titre de marque par un tiers, sur le fondement de l'article L.712-6 précité du code de la propriété intellectuelle, l'argumentation de l'appelante quant au caractère prétendument illicite, au regard de dispositions du code de la santé publique, de la mention de [V] [Z], personnalité publique, comme parrain des opérations promotionnelles menées par la société POLIDIS étant inopérante, comme l'a justement retenu le tribunal, quant à la recevabilité de son action.

Il sera ajouté que l'intérêt à agir de M. [Z] et de la société POLIDIS est d'autant plus établi que, comme il a été exposé, l'INPI, par décision du 30 novembre 2021, postérieure au jugement, à la suite des observations présentées par les déposants, a levé le refus provisoire de l'enregistrement de la marque 'SORTEZ COUVERTS !' n° 108 et a par conséquent accepté l'enregistrement du signe à titre de marque.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société MAJORELLE tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société POLIDIS et de [V] [Z].

Sur le bien-fondé des demandes de la société POLIDIS et de M. [Z]

Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque n° 459 et de la réservation des noms de domaine associés

La société MAJORELLE soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi, entendue comme la connaissance des intérêts concurrents de la société POLIDIS et de M. [Z] et la volonté d'y faire obstacle sans utilité pour sa propre activité.

Elle fait valoir, de première part, qu'à la date de l'enregistrement de la marque contestée n° 459, elle n'avait pas connaissance de l'exploitation du signe 'SORTEZ COUVERTS !' par les intimés, la marque 'SORTEZ COUVERT' n° 108 déposée par la société COYOTE CONSEIL en décembre 2003 n'étant pas enregistrée en classe 10 ; que plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis les campagnes de communication dont les intimés se sont prévalus et qui se sont déroulées entre juillet 2009 et janvier 2010 ; que les articles de presse et extraits d'émissions fournis pour les années 2012 à 2019 par les intimés devront être écartés, notamment parce que M. [Z] n'est pas habilité à promouvoir la vente de préservatifs conformément à l'article R. 5213-1 4° g) du code de la santé publique ; que l'attestation de la société EURODEP n'est pas davantage probante en raison de ses imprécisions, du fait qu'elle ne démontre pas une présence sur le marché de produits 'SORTEZ COUVERTS !' telle qu'elle en aurait eu nécessairement connaissance et de ce que les chiffres de ventes indiqués sont contredits par le GERS (groupement des entreprises pharmaceutiques) ; que la société POLIDIS n'est nullement un concurrent incontournable sur le marché du préservatif ; que les intimés ne sont pas en mesure de justifier d'investissements dans la promotion des préservatifs sous la dénomination 'SORTEZ COUVERTS !' ; que le sondage d'opinion produit pour la notoriété du slogan 'SORTEZ COUVERTS en lien avec [V] [Z] n'est ni neutre ni représentatif et confirme au demeurant que la locution est connue comme un slogan de prévention mais non comme marque.

Elle fait valoir, de seconde part, que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle a eu l'intention de nuire à la société LABORATOIRE POLIDIS et à M. [V] [Z], à la date du dépôt litigieux (13 septembre 2018) ; qu'à la date de son opposition à l'enregistrement de la marque n° 108, l'INPI n'avait pas encore rejeté définitivement l'enregistrement de sa propre marque n° 459, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette opposition ait été motivée par la volonté de créer un obstacle au développement d'une activité de vente de préservatifs sous ce signe ; que l'intention de nuire ne saurait résulter davantage du dépôt, concomitant au dépôt de la marque n° 459, des noms de domaines correspondants ; que les intimés ne prouvent pas que le public pertinent ferait nécessairement le lien entre leur campagne de communication, depuis lors éclipsée par de nouveaux slogans qui renouvellent chaque année les campagnes de prévention contre le SIDA, et leurs préservatifs ; qu'il n'est pas plus démontré que la reproduction du signe 'SORTEZ COUVERTS !' sur des conditionnements de préservatifs serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, le conduisant à se méprendre sur l'origine des produits ; qu'il n'est pas non plus démontré

que les préservatifs des intimes seraient connus de tous comme les moins chers du marché et qu'il en résulterait pour elle qu'elle aurait pu en tirer un avantage concurrentiel dans le cas où sa demande d'enregistrement de marque n'aurait pas été rejetée par l'INPI ; qu'en dépit du fait que la société POLIDIS est titulaire d'une marque 'REFLEX CONDOMS', il ne saurait être reproché à la société MAJORELLE l'usage du terme REFLEXE au sens usuel dans sa communication.

Les intimes répondent en substance qu'il est exclu que la société MAJORELLE, dont la société POLIDIS est aujourd'hui le principal concurrent, ait ignoré au jour du dépôt du signe litigieux, le 13 septembre 2018, l'utilisation massive du slogan SORTEZ COUVERTS ! par M. [Z] et la société POLIDIS, associée à la vente de préservatifs revêtus dudit slogan et que la mauvaise foi et l'intention de nuire de l'appelante sont établies au regard du dépôt de la marque litigieuse à l'identique du slogan, outre le dépôt concomitant de 15 noms de domaine, mais également de l'opposition formée par la société MAJORELLE à l'enregistrement de leur marque n° 108 et du fait que l'appelante poursuit ses actes déloyaux par la mise en œuvre d'une campagne de communication reprenant le terme REFLEXE, composant une autre marque de la société POLIDIS.

Ceci étant exposé, en application du principe *fraus omnia corrumpit*, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. Comme le tribunal l'a rappelé, la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.

En l'espèce, c'est à juste raison que le tribunal a retenu qu'au vu des pièces versées aux débats, la société MAJORELLE ne pouvait ignorer l'usage antérieur du signe 'SORTEZ COUVERTS !' par [V] [Z] et la société POLIDIS pour la promotion et la vente de préservatifs.

Les intimes produisent en effet une volumineuse revue de presse, concernant essentiellement les années 2009 et 2019, établissant tout à la fois la notoriété de [V] [Z] et l'usage du slogan SORTEZ COUVERTS ! au moins jusqu'en 2019, associé à son nom et à sa personne, et faisant également état de l'ancienneté du slogan (ex. VSD des 24/30 juin 2009 - '[Z] vous invite à sortir couverts. Voilà vingt ans que [V] [Z] soutient la lutte contre le sida. 'Sortez couverts !' est son slogan. Il est repris pour une nouvelle campagne de prévention et, surtout, de promotion du préservatif à 20 centimes, ou 2 euros la boîte de douze, dans les pharmacies...'; Le Courrier de l'ouest du

18 janvier 2019 : 'Son combat aura duré trente ans, mais il touche enfin au but. La capote 'Sortez couverts' va être remboursée par la Sécurité sociale ! ...' (pièces intimés 6, 16 à 18, 20 à 37). Les intimés produisent par ailleurs 14 extraits d'émissions de télévision ou de radio, dans lesquels [V] [Z], reçu dans des émissions de large audience (Vivement Dimanche, On n'est pas couché, Quotidien, France Inter La bande originale, BFM TV Talk-show de novembre 2018...) au cours des années 2012 à 2019, évoque son implication dans la lutte contre le sida et cite le slogan SORTEZ COUVERTS ! l'ancienneté de cette implication et du slogan étant ici également soulignée (pièce 10 intimés). L'affirmation de la société appelante selon laquelle la participation de [V] [Z] à la promotion des préservatifs serait contraire à des dispositions du code de la santé publique est inopérante dans le cadre du présent litige et est du reste contredite par la reconnaissance de son action par les pouvoirs publics (collaboration avec le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, soutien du ministère de la santé, remise à M. [Z] de la décoration d'officier des arts et des lettres en mai 2019).

Cette même revue de presse et ces mêmes extraits d'émissions de télévision ou de radio révèlent également l'usage fait par la société POLIDIS du slogan SORTEZ COUVERTS ! sur les boîtes de préservatifs qu'elle commercialise (notamment, Qui veut gagner des millions ' du 2 janvier 2015 ; Vivement dimanche du 24 avril 2016 ; BFM TV Talk-Show de novembre 2018). La société POLIDIS verse en outre aux débats un courrier en date du 2 mai 2019 de la société EURODEP, dépositaire pharmaceutique, qui atteste de ce qu'au cours des années 2010 à 2019, 61 704 'coffrets' (contenant chacun 24 boîtes de 12 préservatifs) revêtus du slogan ont été distribués, et pour la seule année 2018, qui est celle du dépôt litigieux, 7 418. Ces chiffres ne peuvent être contredits par le document GERS produit par la société appelante (pièce 48) qui fait état de 61 962 unités vendues en 2018 par la société POLIDIS et une autre entité (CEORA), sans qu'aucune indication soit donnée sur la consistance de l'unité.

Il est dès lors exclu que la société LABORATOIRES MAJORELLE, intervenant dans le secteur des dispositifs médicaux et directement concurrente de la société LABORATOIRE POLIDIS sur le marché du préservatif - que les intimés qualifient sans être contestés d'extrêmement restreint avec tout au plus 7 opérateurs après l'entrée de la société MAJORELLE à la fin de l'année 2018 -, ait ignoré au jour du dépôt du signe litigieux, le 13 septembre 2018, l'usage qui était fait depuis les années 1990 du slogan 'Sortez couverts !' par M. [Z] et par la société LABORATOIRE POLIDIS.

La connaissance que la société MAJORELLE avait de l'usage fait par M. [Z] et la société POLIDIS du slogan pour promouvoir et commercialiser des préservatifs au jour où elle a déposé sa marque 'SORTEZ COUVERTS !' n° 459 pour des produits identiques

caractérise en soi son intention patente de faire obstacle à l'exploitation du signe par les intimés, et donc sa mauvaise foi.

Cette mauvaise foi est en outre confirmée par le dépôt de la marque litigieuse dans un libellé exactement identique à celui du slogan, ponctuation comprise, par la réservation, concomitante à ce dépôt, de 15 noms de domaine reprenant, sous diverses formes et avec diverses terminaisons, l'expression 'sortez couvert', et ce alors même que la société POLIDIS sortait ses propres préservatifs sous la marque 'EDEN' (novembre 2018), et également par l'opposition formée, le 25 juillet 2019, à l'enregistrement de la marque 'SORTEZ COUVERTS !' n° 108 déposée le 31 mai 2019 par [V] [Z] et la société POLIDIS, et ce en dépit des démarches amiables de l'animateur en octobre 2018 à la suite du dépôt de la marque litigieuse de l'appelante (pièces 12 et 13 de l'appelante).

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la marque verbale française n° 459 a été déposée par la société MAJORELLE en fraude des droits de la société POLIDIS et de [V] [Z] et que la réservation des noms de domaine cités supra, identiques à la marque litigieuse, a également été effectuée en fraude de ces derniers.

Sur les mesures réparatrices

La société LABORATOIRE POLIDIS et M. [Z] sollicitent une augmentation des dommages et intérêts alloués en première instance, outre la confirmation de la mesure de publication ordonnée par le tribunal, faisant valoir que le fait que la marque et les noms de domaine contestés n'ont jamais été exploités par la société MAJORELLE n'exclut en rien leur préjudice, le dépôt de la marque de la société MAJORELLE ayant fait l'objet d'une communication non négligeable ; que le dépôt frauduleux est responsable de la difficulté qu'a eue la société à faire enregistrer sa marque 'SORTEZ COUVERTS !' pour désigner des préservatifs ; que leur préjudice résulte également de la multiplication des procédures, la société MAJORELLE, de taille 10 fois supérieure à la société POLIDIS, ayant choisi de faire appel malgré le refus d'enregistrement de sa marque par l'INPI, l'absence d'exploitation de ladite marque et la reconnaissance du caractère frauduleux du dépôt déjà reconnu par la cour dans son précédent arrêt du 15 septembre 2020.

La société MAJORELLE objecte que les intimés ne démontrent aucun préjudice commercial ou d'image lié au simple dépôt de la marque 'SORTEZ COUVERTS !' n° 459, alors qu'elle n'a entrepris aucune action portant sur la commercialisation de produits revêtus du signe incriminé, ni effectué d'annonce pouvant laisser supposer leur lancement prochain et qu'elle n'a pas non plus exploité sa marque ; que la société POLIDIS ne démontre en particulier aucune baisse de la vente de ses produits, ni détournement de clientèle ; que les intimés

ne sauraient lui imputer le refus provisoire d'enregistrement de leur marque ; que le préjudice moral allégué n'est pas plus établi.

C'est à juste raison, pour des motifs que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la faute de la société MAJORELLE résultant du dépôt frauduleux de la marque n° 459 et des noms de domaine associés, était à l'origine au moins d'un préjudice moral subi par M. [Z] et la société POLIDIS, à défaut de justification apportée quant à un préjudice matériel, et que la société MAJORELLE ne pouvait se prévaloir de l'absence d'exploitation de la marque litigieuse qui est indépendante de sa volonté.

Comme le tribunal l'a retenu, ce préjudice moral résulte du fait que les intimés ont dû faire face à un dépôt frauduleux alors qu'eux-mêmes œuvraient de manière désintéressée et dans l'intérêt général pour lutter contre la propagation du sida, en particulier chez les jeunes.

La cour estime que ce préjudice doit être réparé par l'allocation à chacun des intimés d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens, sans qu'il y ait lieu à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par l'appelante.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à la mesure de publication ordonnée, parfaitement proportionnée aux circonstances de l'affaire.

Sur la demande de la société MAJORELLE pour procédure abusive

Le sens de cet arrêt, qui dit la société MAJORELLE mal fondée en son appel et fait droit aux prétentions de la société POLIDIS et de M. [Z], conduit nécessairement au rejet de la demande de la société appelante pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société MAJORELLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme globale qui doit être mise à la charge de la société MAJORELLE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société POLIDIS et de M. [Z] peut être équitablement fixée à 15 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société MAJORELLE à verser à la société POLIDIS et à [V] [Z] la somme de 5 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société MAJORELLE à verser à la société POLIDIS et à [V] [Z] la somme de 10 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société appelante,

Condamne la société MAJORELLE aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société POLIDIS et à M. [Z] de la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE