

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°98)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/04467
n° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3V**

Décision déferée à la Cour : jugement du 04 décembre 2020 - Tribunal
Judiciaire de PARIS - 3^{ème} chambre 3^{ème} section - RG n°19/06315

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. FEEL, anciennement dénommée FEEL SAINT BARTH,
agissant en la personne de sa directrice générale, M^{me} [M] [Y],
domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au siret sous le numéro 80338435300014

Représentée par M^e Marie-Catherine VIGNES de l'AARPI GRV
ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de M^e Coralie DEVERNAY plaidant pour la SELARL CLERY
- DEVERNAY, avocate au barreau de PARIS, toque D 70

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.A.S. LIGNE ST BARTH, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Basse Terre sous le numéro TMC 507 409 076

M. [K] [S]

[...]

Représentés par M^e Alain LECLERC, avocat au barreau de PARIS,
toque C 1491

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience
publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Laurence
LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a
préalablement été entendue en son rapport, en présence de
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

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

M^{me} Véronique RENARD, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

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

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} Véronique RENARD, Présidente, et par M^{me} Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 9 mars 2021 par la société Feel Saint Barth devenue société Feel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 par la société Feel, appelante et incidemment intimée,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022 par M. [K] [S] et la société Ligne Saint Barth, intimés et appelants incidents,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2022 prononçant l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé contre les sociétés Groupe GM et Groupe GM France,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023,

SUR CE, LA COUR,

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

La société Ligne Saint Barth a été créée en 2008 par M. [S] qui en est le président et a pour activité la commercialisation de produits de parfumerie et de cosmétique. Son siège social se situe sur l'île de [Localité 3].

M. [S] a acquis, le 11 juillet 1994, la marque verbale française n°1287817 ST BARTH', déposée le 26 octobre 1984 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits suivants « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, tabac, articles pour fumeurs » en classes 3 et 34.

Par contrat du 30 mai 2008, il a concédé une licence d'exploitation de la marque ST BARTH' à la société Ligne Saint Barth, inscrite sur le registre national des marques de l'INPI le 31 mai 2019.

La société Groupe GM est une société française spécialisée dans la conception, la création et la fabrication de lignes de cosmétiques et accessoires, qu'elle produit pour des établissements hôteliers ou autres distributeurs et la société Groupe GM France distribue les produits cosmétiques que la société Groupe GM met sur le marché.

Ces deux sociétés ne sont pas parties à l'instance d'appel.

La société Feel Saint Barth, appelante, est une société française créée en 2014 sise sur l'île de [Localité 3] qui a pour activité l'achat et la vente de produits cosmétiques, d'équipements pour la maison et d'autres produits non réglementés.

Elle a, en exécution du jugement entrepris, modifié sa dénomination sociale pour Feel.

Elle commercialise depuis 2014 une gamme de produits cosmétiques et des accessoires de toilette sous la marque française semi-figurative FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE, déposée le 5 juin 2014 en classes 3, 4, 16 et 24 dont elle est titulaire.

M. [S] ayant appris que la société Groupe GM commercialisait des produits de parfumerie et de cosmétique sous la dénomination « Saint Barth », l'a mise en demeure, par courrier du 9 octobre 2015, de cesser cette exploitation.

La société Groupe GM a répondu ne pas commercialiser de produit sous le signe « Saint Barth » et a demandé à ce qu'il lui soit transmis toute photographie ou tout produit présumé contrefaisant. Par courriel du 13 décembre 2015, M. [S] a transmis à la société Groupe GM un ticket de caisse du 28 octobre 2015 correspondant à l'achat de produits de cosmétique, une photographie de ces produits sous la marque FEEL SAINT BARTH ainsi que la publicité desdits produits. Il ajoutait, le 7 janvier 2016, avoir eu connaissance de la vente des produits de la société Groupe GM au sein d'une pharmacie sur l'île de Saint Barthélémy.

La société Groupe GM a répondu le 8 janvier 2016 que ces produits correspondaient à une commande reçue de la société Feel Saint Barth

par son agent de distribution, la société Aficom devenue Groupe GM France.

Le conseil de M. [S] et de la société Ligne Saint Barth a ainsi mis en demeure la société Feel Saint Barth, les 22 novembre 2016 et 13 juin 2017, de cesser l'usage de cette dénomination, ce à quoi la société Feel Saint Barth n'a pas répondu.

Par actes d'huissiers de justice du 29 mai 2019, M. [S] et la société Ligne Saint Barth ont fait assigner la société Groupe GM et la société Feel Saint Barth devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

A l'occasion des conclusions en réplique de la société Groupe GM du 24 décembre 2019, la société Groupe GM France est intervenue volontairement à l'instance.

Le jugement dont appel a :

- déclaré la société Groupe GM France recevable en son intervention volontaire,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Groupe GM,
- débouté la société Feel Saint Barth de sa demande en nullité de la marque française verbale ST BARTH' n°1287817,
- prononcé la déchéance partielle des droits de M. [S] sur la marque française verbale «ST BARTH' n°1287817 pour les produits « huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices » visés à l'enregistrement en classe 3,
- dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques,
- dit que les sociétés Groupe GM, Groupe GM France et Feel Saint Barth, en utilisant la marque semi-figurative n°4095847 FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE pour commercialiser des produits de soin et de cosmétique, ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale ST BARTH' n°1287817 dont M. [S] est titulaire,
- dit que la dénomination sociale Feel Saint Barth constitue la contrefaçon de la marque verbale ST BARTH' n° 1287817 dont M. [S] est titulaire,
- prononcé la nullité de la marque française semi-figurative FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE n° 4095847 dont est

titulaire la société Feel Saint Barth pour les produits « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres, masques de beauté ; produits de rasage » visés à l'enregistrement en classe 3,

- dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques,

- fait interdiction à la société Feel Saint Barth de faire usage de sa dénomination sociale,

- fait interdiction aux sociétés Groupe GM, Groupe GM France et Feel Saint Barth de fabriquer, offrir à la vente ou commercialiser, de quelque manière que ce soit des produits et services en lien avec les cosmétiques sous le signe « Feel Saint Barth » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, l'astreinte courant sur 6 mois,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamné in solidum les sociétés Groupe GM, Groupe GM France et Feel Saint Barth à payer à M. [S] la somme globale de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon,

- dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

- déclaré M. [S] irrecevable en sa demande en concurrence déloyale,

- dit que la commercialisation, par les sociétés Groupe GM, Groupe GM France et Feel Saint Barth, de produits de soin et de cosmétique sous le signe « Feel Saint Barth Cosmetics From Paradise » et l'utilisation de la dénomination sociale Feel Saint Barth par la société Feel Saint Barth sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Ligne Saint Barth,

- condamné in solidum les sociétés Groupe GM, Groupe GM France et Feel Saint Barth à payer à la société Ligne Saint Barth la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale,

- condamné la société Feel Saint Barth à garantir les sociétés Groupe GM et Groupe GM France au titre des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement,

- rejeté les demandes reconventionnelles pour procédure abusive,

- condamné in solidum les sociétés Groupe GM, Groupe GM France et Feel Saint Barth à payer à M. [S] la somme globale de 5 000 euros

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Groupe GM, Groupe GM France et Feel Saint Barth aux dépens, dont distraction au profit de M^e Leclerc en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Feel, anciennement Feel Saint Barth, appelante, demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance partielle des droits de M. [S] sur la marque 'ST BARTH' n°1287817 pour les « huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices »,

- déclaré la société Ligne Saint Barth irrecevable en ses demandes en contrefaçon de marque,

- déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale,

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- considéré la marque Saint Barth n°1287817 valable et non dépourvue de caractère distinctif,

- condamné la société Feel pour contrefaçon de la marque 'ST BARTH' n°1287817 de M. [S],

- fait interdiction, sous astreinte, à la société Feel d'utiliser la dénomination Feel pour commercialiser des produits en lien avec les cosmétiques,

- annulé la marque française n°4095847 de la société Feel pour certains produits visés en classe 3,

- condamné la société Feel pour concurrence déloyale au préjudice de la société Ligne Saint Barth,

- condamné la société Feel à verser aux intimés les sommes de 10 000 euros pour contrefaçon de marque et 2 000 euros pour concurrence déloyale,

et statuant de nouveau,

- annuler la marque verbale française ST BARTH' n°1287817, en ce qu'elle désigne la provenance de l'ensemble des produits visés au dépôt à savoir : « Savons, parfumerie, huile essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » qui est l'île de Saint Barthélémy, ou l'annuler en ce qu'elle est trompeuse sur la provenance de l'ensemble des produits visés au dépôt à savoir « savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, dentifrices, tabac, articles pour fumeurs », et dire que le tribunal a statué ultra petita en ce qu'il a considéré dans le jugement dont appel que la loi du 31 décembre 1964 s'appliquait pour la validité du dépôt, et qu'il a omis de statuer sur la déceptivité de la marque verbale française ST BARTH' n°1287817,

- retrancher du jugement la condamnation de la société Feel à la somme de 2 000 euros au titre de la concurrence déloyale, au motif qu'elle aurait imité la dénomination sociale Ligne Saint Barth, en ce que le tribunal a statué ultra petita sur un moyen qui n'a pas jamais été invoqué par M. [S] ou la société Ligne Saint Barth,

- juger irrecevable la demande de la société Ligne Saint Barth en concurrence déloyale,

- juger irrecevable la demande de la société Ligne Saint Barth et de M. [S] en nullité de la marque FEEL SAINT BARTH FROM PARADISE pour déceptivité,

- juger que la société Feel n'a commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale envers M. [S] ou la société Ligne Saint Barth,

- dire que la déchéance partielle de la marque Saint Barth n°1287817 est acquise depuis le 22 mars 1985, à tout le moins depuis le 23 septembre 2014,

- débouter M. [S] et la société Ligne Saint Barth de leur appel incident et de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent,

- condamner M. [S] et la société Ligne Saint Barth à verser à la société Feel le préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement dont appel, mise en œuvre par M. [S] et la société Ligne Saint Barth à leurs risques et périls, et qui doit être chiffré, à la somme de 100 000 euros,

- condamner M. [S] et la société Ligne Saint Barth à verser à la société Feel la somme de 15 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] et la société Ligne Saint Barth aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GRV Associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

M. [S] et la société Ligne Saint Barth demandent à la cour de :

- débouter la société Feel Saint Barth de toutes ses demandes,
- déclarer nulle la marque FEEL SAINT BARTH COSMESTICS FROM PARADISE pour déceptivité selon la propre argumentation de l'appelante en application de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle,
- infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des droits de M. [S] sur la marque Saint Barth n°1 287 817 pour les « huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices »,
- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses autres dispositions sauf sur les montants d'indemnisation,

Y ajoutant,

- déclarer nulle la marque FEEL SAINT BARTH COSMESTICS FROM PARADISE pour déceptivité selon la propre argumentation de l'appelante en application de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle,
- condamner solidairement la société Feel Saint Barth, la société Groupe GM, société Groupe GM France à réparer le préjudice subi par M. [S] et la société Ligne Saint Barth et à lui payer la somme de 600 000 euros au titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,
- condamner solidairement la société Feel Saint Barth et à la société Groupe GM, la société Groupe GM France à réparer le préjudice subi par M. [S] et de la société Ligne Saint Barth, à leur payer la somme de 200 000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux et concurrence déloyale,
- ordonner aux frais de la société Feel Saint Barth et de la société Groupe GM, la société GROUPE GM France à titre de complément de dommages et intérêts, l'insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de M. [S] et de la société Ligne Saint Barth,
- condamner solidairement en outre la société Feel Saint Barth, la société Groupe GM, la société Groupe GM France à payer à M. [S] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M^e Leclerc qui pourra en recouvrer directement le montant, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés Groupe GM et Groupe GM France n'ont pas relevé appel du jugement et l'appel incident provoqué formé à leur encontre par M. [S] et la société Ligne St Barth a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 octobre 2022. En conséquence, la cour n'est pas saisie de l'ensemble des demandes formées contre ces deux sociétés.

A titre liminaire, la cour observe qu'il lui est demandé par la société Feel de constater que le jugement entrepris a statué ultra petita en ce qu'il a considéré que la loi du 31 décembre 1964 s'appliquait pour apprécier la validité du dépôt et qu'il a omis de statuer sur la déceptivité de la marque verbale française ST BARTH', sans qu'il lui soit demandé de tirer de conséquence spécifique de cette constatation.

La cour saisie d'une demande d'infirmité et non d'annulation du jugement doit statuer sur la demande qui lui est soumise d'annulation de la marque pour défaut de distinctivité ou pour déceptivité et ce au regard de la loi applicable à l'espèce.

Sur la validité de la marque ST BARTH'

La société Feel demande l'annulation de la marque verbale française ST BARTH' en ce qu'elle désigne la provenance de l'ensemble des produits visés au dépôt à savoir : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » qui est l'île de [Localité 3], ou à défaut en ce qu'elle serait trompeuse sur la provenance de l'ensemble desdits produits.

Il convient de se placer au jour du dépôt pour apprécier la validité de la marque. La marque ayant été déposée le 26 octobre 1984, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, la loi applicable est, comme retenu par les premiers juges, la loi du 31 décembre 1964 qui dispose :

*en son article 1 que :

'Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque »,

*en son article 3 que :

« Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée.

Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :

Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.

Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. ».

La société Feel prétend que Saint Barth ou St Barth est compris par le consommateur français comme étant le diminutif de [Localité 3] et désigne en conséquence le lieu géographique constitué par l'île de [Localité 3]. Elle soutient que cette utilisation courante de Saint Barth pour [Localité 3] existait déjà lors du dépôt de la marque litigieuse en 1984. Elle en conclut que le signe uniquement verbal SAINT BARTH' pour désigner des « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Tabac, articles pour fumeurs » est purement descriptif comme décrivant des produits fabriqués sur l'île de [Localité 3] ou à tout le moins contenant des éléments exotiques en provenance de cette île.

Les intimés indiquent quant à eux qu'en 1984 l'île de [Localité 3] n'était pas désignée Saint Barth et qu'en tout état de cause la loi de 1964 n'interdit pas l'utilisation à titre de marque d'un nom géographique.

La cour constate que les pièces versées par la société Feel à l'appui de son affirmation, communiquées sous les numéros de pièces 7 et 8 datent toutes de 2019 et sont ainsi postérieures de plus de 20 ans au dépôt. Elles ne peuvent être retenues comme pertinentes pour démontrer le caractère descriptif de l'expression St Barth à la date du dépôt.

Seule une pièce 8 bis constituée de 3 articles parus dans une revue « Cols bleus marine et arsenaux », les 11 mars 1978, 13 août 1983 et 8 octobre 1983, et d'un article dans le journal France Soir du 27 août 1969 nomment les anciens marins bretons et normands habitants à [Localité 3], les « Saint Barths », et très exceptionnellement l'île « Saint Barth ».

Cette seule pièce 8 bis ne peut suffire à justifier d'un usage usuel et connu de ce terme en 1984 des consommateurs des produits suivants : « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Tabac, articles pour fumeurs » de la marque contestée comme désignant l'île de [Localité 3].

De plus, la loi de 1964 n'interdit pas le dépôt à titre de marque d'un nom géographique sauf s'il constitue exclusivement la désignation nécessaire ou générique du produit et du service, s'il comporte des indications propres à tromper le public ou encore indique la qualité essentielle du produit ou du service telle sa provenance géographique ou sa composition.

Or, comme justement retenu par le tribunal, le signe ST BARTH' ne constitue pas la désignation nécessaire ou générique des produits visés à l'enregistrement de la marque arguée de nullité. Ces termes n'indiquent pas plus une quelconque qualité des produits en cause telle leur provenance géographique, aucun élément ne venant établir que cette île est connue du public pour des produits d'hygiène ou de beauté ou des produits du tabac, ou la composition desdits produits.

Il sera ajouté qu'il n'a pas non plus pour objet ou effet de tromper le public sur la provenance des produits s'agissant de produits commercialisés par une société dont l'activité se situe dans l'île de [Localité 3].

Dès lors le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque française verbale ST BARTH'.

Sur la déchéance de la marque ST BARTH'

Le jugement entrepris a prononcé la déchéance partielle des droits de M. [S] sur la marque ST BARTH' pour les produits suivants : « huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices » visés à l'enregistrement en classe 3.

M. [S] et la société Ligne Saint Barth demandent l'infirmité du jugement de ce chef.

La société Feel demande la confirmation du jugement sur cette déchéance partielle et sollicite qu'elle soit prononcée à compter du 22 mars 1985 et à tout le moins à compter du 23 septembre 2014.

L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que :

« 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 ;

(¹)

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande 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.

(¹)

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. ».

Selon les termes non contestés du jugement dont appel, la demande en déchéance a été présentée par conclusions notifiées le 23 décembre 2019, de sorte que la période de cinq ans à prendre en considération s'étend du 23 décembre 2014 au 23 décembre 2019.

En l'espèce, il convient d'exclure les pièces n°17 à 26 qui sont des extraits de journaux en une autre langue que le français et donc non destinés au public français, ainsi que les pièces 12 à 16 et 39 qui ne sont pas datées.

Les autres pièces produites au débat, et notamment les pièces 3-1 à 3-7, si elles justifient d'un usage sérieux pour la période concernée des produits suivants : « savons, parfumerie et cosmétiques », elle ne prouve pas un tel usage pour les « huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices ».

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a partiellement déclaré déchue la marque ST BARTH' et il sera précisé que la déchéance est prononcée à compter du 23 décembre 2019, date de la demande, les dates sollicitées par l'appelante n'étant nullement justifiées.

Sur l'action en contrefaçon de la marque ST BARTH'

M. [S] et la société Ligne Saint Barth reprochent à la société appelante des faits de contrefaçon de la marque tant par l'usage de sa marque française semi-figurative FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE que de son ancienne dénomination sociale Feel Saint Barth.

Sur l'irrecevabilité de la société Ligne Saint Barth à agir en contrefaçon de marque de la société Feel

Si, aux termes de l'article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, la société Ligne Saint Barth peut en sa qualité de titulaire

d'une licence exclusive de la marque agir en contrefaçon avec l'accord du titulaire ou dans le cas de l'inaction de ce dernier mis préalablement en demeure d'agir, elle n'est pas recevable à agir et à demander réparation pour son compte dans le cas où le titulaire agit par lui-même.

En l'espèce, M. [S] titulaire de la marque est partie à l'instance et sollicite réparation de son préjudice, de sorte que la société Ligne Saint Barth doit être déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'utilisation de la marque FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE

La société Feel a commercialisé depuis 2014 et à tout le moins jusqu'au jugement dont appel une gamme de produits cosmétiques et des accessoires de toilette sous sa marque française semi-figurative FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE, déposée le 5 juin 2014 en classes se présentant comme suit :

La marque a notamment été déposée pour désigner en classe 3 les produits suivants : « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage » qu'elle a commercialisés.

La société Feel ne conteste pas l'identité des « savons, parfums et cosmétiques » visés par les deux marques mais fait valoir que la marque première a été déchue pour les « huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices » et que ces produits ne doivent pas être pris en compte au titre de l'action en contrefaçon.

Pour autant, la cour rappelle que la déchéance a été prononcée à compter du 23 décembre 2019, soit postérieurement à l'acte introductif d'instance et aux faits reprochés.

Dès lors, la cour retient l'identité des produits « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices » des deux marques et la similarité des produits « démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage » au regard des savons et cosmétiques, s'agissant de soins de beauté et d'hygiène vendus à une même clientèle et dans les mêmes réseaux de distribution.

Le signe composant la marque verbale de M. [S], 'ST BARTH', et ceux composant la marque de la société Feel ci-dessus reproduite n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui

concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte notamment des éléments distinctifs de ceux-ci.

Visuellement, les trois termes du signe contesté FEEL SAINT BARTH apparaissent comme très visibles écrits en gros caractères et encadrés par un carré noir alors que l'élément figuratif et les termes COSMETICS FROM PARADISE écrits au-dessous en petits caractères n'attirent pas l'attention. Ainsi, les trois termes qui seront essentiellement vus par le consommateur sont constitués de FEEL (sentir en anglais) et des deux termes SAINT BARTH composant la marque première, ci-dessus retenus comme distinctifs pour de tels produits.

Phonétiquement, si le signe contesté est plus long que la marque verbale opposée, les termes SAINT BARTH sont communs et l'accent sera mis sur ces termes, le mot FEEL ne retenant pas l'attention et les termes COSMETICS FROM PARADISE, peu signifiants, seront omis.

Conceptuellement, la séquence commune SAINT BARTH est identique et renvoie désormais, et en tout cas depuis 2014, à l'île de [Localité 3].

Les éléments communs SAINT BARTH constituent les termes dominants des deux signes concernées car inscrits dans le signe contesté en lettres très importantes. Ils apparaissent comme arbitraires au regard des produits visés. L'élément graphique et les termes FEEL et COSMETICS FROM PARADISE du signe contesté ne sont pas de nature à retenir l'attention du consommateur et ne font pas perdre le caractère dominant des termes communs SAINT BARTH. De même la présence d'une apostrophe dans la marque opposée n'est pas de nature à différencier les signes, ni à éviter leur confusion.

Le public pertinent n'ayant pas les deux signes sous les yeux ni à l'oreille en même temps ou dans des temps rapprochés sera amené à confondre les signes, ou à les associer ou à croire qu'ils appartiennent à la même famille de marques. Il pourrait donc croire que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque antérieure et qu'elle est utilisée par la même entreprise pour désigner des produits similaires et complémentaires à ceux que cette dernière propose à ses clients.

Ainsi, le risque de confusion au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes,

apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents doit être retenu.

Sur la dénomination sociale FEEL SAINT BARTH

Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés, la contrefaçon doit être retenue s'agissant de l'utilisation par la société Feel Saint Barth devenue société Feel de son ancienne dénomination sociale pour commercialiser les produits identiques ou similaires de la classe 3 protégés par la marque ST BARTH'.

Dès lors, c'est par de justes motifs que le tribunal a retenu les actes de contrefaçon de la marque ST BARTH' par l'utilisation du signe FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE et de la dénomination sociale Feel Saint Barth et a prononcé les interdictions telles que fixées à son dispositif. C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a en conséquence prononcé la nullité partielle de la marque FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE pour les produits « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage » de la classe 3. Le jugement est ainsi confirmé de ces chefs.

Le préjudice de la contrefaçon fixé, en application de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, à 10 000 euros par les premiers juges n'est pas discuté par la société FEEL. Si les intimés forment appel incident de cette somme et demande sa fixation à 600 000 euros, force est de constater que cette demande incidente n'est nullement motivée par les écritures et qu'aucune pièce n'est produite au débat qui permettrait de justifier cette somme. En outre, et contrairement à ce qui est prétendu par les intimés, la preuve n'est pas apportée que les faits litigieux se seraient poursuivis au-delà de la période accordée par les premiers juges pour que cessent ces agissements.

Dès lors la cour confirme le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de 10 000 euros au bénéfice du seul M. [S].

Sur la demande d'annulation de la marque semi-figurative FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE pour déceptivité

Le jugement entrepris a prononcé la nullité de la marque n°4095847 pour les « savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres, masques de beauté ; produits de rasage » au regard des droits antérieurs de M. [S].

Les intimés demandent à la cour d'ajouter au jugement et de déclarer nulle ladite marque pour « déceptivité selon la propre argumentation développée par la société Feel au regard de la marque ST BARTH' ».

Pour ce faire, les intimés affirment que la société Feel ne produit rien sur l'île de [Localité 3].

Pour autant cette seule affirmation, au demeurant non justifiée par les pièces produites au débat, ne peut suffire à déclarer nulle la marque pour déceptivité alors qu'il n'est apporté aucune argumentation propre à justifier en quoi la marque FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE aurait pour objet ou effet de tromper le public sur la provenance des produits.

La demande d'annulation pour déceptivité sera dès lors rejetée.

Sur la concurrence déloyale et le dépôt prétendu frauduleux

M. [S] et la société Ligne Saint Barth demandent la condamnation de la société Feel à leur payer ensemble la somme de 200 000 euros pour concurrence déloyale et le dépôt prétendu frauduleux.

C'est par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] sur le fondement de la concurrence déloyale alors que celui-ci n'exerce pas, à tout le moins depuis 2008, date de la création de la société Ligne Saint Barth d'activité commerciale en son nom et n'a donc pas d'intérêt à agir.

En revanche, c'est également à juste titre que le jugement a retenu la recevabilité à agir de la société Ligne Saint Barth, en vertu de sa licence d'exploitation de la marque 'ST BARTH' en concurrence déloyale sur les faits précédemment qualifiés de contrefaçon.

Les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que la commercialisation de produits de soin et de cosmétique sous le signe FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE par la société appelante ainsi que le choix et l'usage de sa dénomination sociale Feel Saint Barth est constitutive d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Ligne Saint Barth.

Les intimés demandent également des dommages-intérêts pour dépôt frauduleux sur le fondement de la concurrence déloyale.

Pour autant, ils n'apportent aucun élément au débat justifiant d'une faute spécifique dans le dépôt opéré étant rappelé que le simple dépôt d'une marque nulle n'est ni un acte de contrefaçon, ni nécessairement constitutif d'une faute.

La somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges est également confirmée dès lors qu'elle n'est pas discutée dans son montant par la société Feel et que la société Ligne Saint Barth qui demande à ce qu'elle soit portée à 200 000 euros n'apporte aucune argumentation, ni aucun élément pour ce faire.

Sur les autres demandes

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de publicité dès lors que les préjudices subis au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale apparaissent suffisamment et intégralement réparés par les mesures d'interdiction et l'octroi des dommages et intérêts.

Le sens de l'arrêt conduit à rejeter la demande indemnitaire formée par la société Feel à l'encontre de M. [S] et de la société Ligne Saint Barth au regard du préjudice qui aurait été subi du fait de la poursuite de l'exécution provisoire du jugement.

Il conduit également à confirmer les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Feel qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et à payer ensemble à M. [S] et à la société Ligne Saint Barth en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme complémentaire totale de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de nullité de la marque n°1287817 ST BARTH' pour déceptivité,

Dit que la déchéance partielle de la marque n°1287817 ST BARTH' est prononcée à compter du 23 décembre 2019,

Rejette la demande de nullité de la marque n°4095847 FEEL SAINT BARTH COSMETICS FROM PARADISE pour déceptivité,

Condamne la société Feel à payer à M. [S] et à la société Ligne Saint Barth, ensemble, la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Feel aux dépens d'appel qui seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente