

Grosses délivrées
aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016

(n°155/2016, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **15/04749**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance
de PARIS - RG n° 12/10354

APPELANT

Monsieur Laurent BUOB
77, rue de Bihorel
76000 Rouen

Représenté et assisté de Me Tania KERN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0291

INTIMÉES

Société COOPER INTERNATIONAL SPIRITS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2633 Trenton Avenue, 19125
19125 PHILADELPHIE, PENNSYLVANIE
U.S.A.

SAS ST DALFOUR SAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 865
817
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
58 Avenue de Wagram
75017 PARIS

Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0653
Assistées de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0451

SA SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de sous le numéro B015 753 981
14 rue Cluj
21000 DIJON

Représentée et assistée de Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS,
toque : C0415

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

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 Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

M. Laurent BUOB, créateur de la société PART DES ANGES qui commercialise des alcools et spiritueux, indique être notamment titulaire de la marque française semi-figurative SAINT GERMAIN

déposée le 5 décembre 2005 et enregistrée sous le n°3 395 502 pour désigner en classes 30, 32 et 33, les produits suivants : "*Boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs. Vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques. Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool. Pâtisseries et confiserie, glaces comestibles. Boissons à base de cacao, chocolat ou de thé*".

Il indique avoir constaté que la société constituée selon les lois de l'Etat de Pennsylvanie, COOPER INTERNATIONAL SPIRITS (ci-après, COOPER), qui l'avait contactée courant 2007 en vue de racheter sa marque SAINT GERMAIN - ce qui ne s'était pas concrétisé faute d'une "*offre raisonnable*" - avait néanmoins distribué une liqueur de sureau sous la dénomination "ST-GERMAIN" fabriquée par la société ST DALFOUR et un sous-traitant de cette dernière, la société ETABLISSEMENTS GABRIEL BOUDIER (ci-après SAEGB).

Par actes des 8 et 11 juin 2012, M. BUOB a fait assigner les sociétés COOPER, ST DALFOUR et SAEGB en contrefaçon de marque devant le TGI de Paris.

Dans une instance parallèle opposant M. BUOB à une société de droit américain OSEZ VOUS ?, le TGI de Nanterre, dans un jugement du 28 février 2013, a prononcé la déchéance des droits de M. BUOB sur sa marque semi-figurative SAINT GERMAIN n°3 395 502 à compter du 13 mai 2011 pour les *“Boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs. Vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques”*. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2014 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est aujourd’hui définitif.

Dans un jugement du 16 janvier 2015, le TGI de Paris a :

- rejeté l’intégralité des demandes de M. BUOB,
- rejeté la demande formée au titre de la procédure abusive formée par la société SAEGB,
- condamné M. BUOB aux dépens et au paiement aux sociétés COOPER et ST DALFOUR de la somme de 3 000 € et à la société SAEGB de la même somme, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mars 2015, M. Laurent BUOB a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 15 février 2016, **M. BUOB** poursuit l’infirmité du jugement, demandant à la cour :

- de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés SAEGB et ST DALFOUR,
- de juger qu’en faisant usage du signe ST-GERMAIN entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011 pour désigner une liqueur de sureau, notamment en fabriquant, offrant à la vente et en vendant cette liqueur en France, et en l’exportant ou l’important, les intimées ont commis des actes de contrefaçon de la marque française SAINT GERMAIN n° 05 3 395 502 et ont porté atteinte à ses droits sur cette marque,
- en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer, en réparation du préjudice subi, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 716-14 de code de la propriété intellectuelle :

- à titre principal : la somme de 908 915 €, somme calculée en retenant le chiffre d’affaires réalisé par COOPER SPIRITS et en appliquant un taux de redevance indemnitaire de 5%,
- à titre subsidiaire : la somme de 269 835 €, somme calculée en retenant le chiffre d’affaires réalisé par SAEGB et ST DALFOUR et en appliquant un taux de redevance indemnitaire de 5%,
- à titre infiniment subsidiaire : la somme de 200 000 €, somme prenant en compte les conséquences économiques négatives des actes de contrefaçon (perte des investissements consentis pour le lancement de sa marque SAINT GERMAIN (soit 80 000 €) et perte de chance d’intégrer le marché et impossibilité d’exploiter la marque SAINT GERMAIN (50 000 €), le préjudice moral (20 000 €) et les bénéfices réalisés par les intimées (50 000 €),

- de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais afférents aux saisies-contrefaçon.

Dans leurs conclusions transmises le 30 juillet 2015, **les sociétés COOPER et ST DALFOUR** demandent à la cour :

- de confirmer le jugement et de débouter M. BUOB de toutes ses demandes,
- subsidiairement, d’allouer à M. BUOB une indemnité symbolique pour l’atteinte de principe portée à son droit de marque avant qu’il n’en ait été déclaré déchu,
- de le condamner à leur payer, ensemble, la somme complémentaire de 10 000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises le 31 juillet 2015, la **SAEGB** sollicite :

- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de la procédure abusive,
- le rejet de toutes les demandes de M. BUOB,
- sa condamnation à lui verser :
 - la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
 - la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'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 la contrefaçon de la marque SAINT GERMAIN n°3 395 502

Considérant que M. BUOB soutient qu'il y a eu contrefaçon de sa marque par reproduction ou à tout le moins par imitation ; qu'il argue que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'aucune atteinte n'a pu être portée à sa marque au motif que la preuve d'une exploitation effective de ladite marque n'était pas rapportée au cours de la période comprise entre le 8 juin 2009 (point de départ du délai de prescription de l'action en contrefaçon, l'assignation étant du 8 juin 2012) et le 13 mai 2011 (date d'effet de la déchéance) ; qu'il fait valoir qu'il a au moins été porté atteinte au monopole d'exploitation et à la fonction d'investissement de la marque et qu'en tout état de cause, la marque SAINT GERMAIN a exercé sur le public sa fonction essentielle de garantie d'origine puisqu'elle a été apposée sur un produit qui a été offert au public ;

Que les sociétés intimées opposent en substance i) qu'aucune atteinte n'a pu être portée aux fonctions essentielles de la marque SAINT GERMAIN, à défaut d'exploitation de celle-ci, ii) que, subsidiairement, compte tenu des différences existant entre la marque opposée et le signe litigieux et entre les produits concernés, seul l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle est susceptible d'être appliqué et qu'il appartient alors au titulaire de la marque opposée d'établir l'existence d'un risque de confusion, iii) qu'en l'espèce, le risque de confusion allégué ne peut pas être apprécié, faute d'exploitation de la marque ; que les sociétés COOPER et ST DALFOUR observent, qu'en tout état de cause, faute d'exploitation de la marque, l'atteinte portée à celle-ci serait purement formelle, ne pouvant donner lieu qu'à une indemnisation symbolique ;

Considérant que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Qu'en l'espèce, ce texte ne peut recevoir application dès lors que, comme le relèvent justement les sociétés intimées, la marque invoquée SAINT GERMAIN, constituée des termes "Saint Germain" écrits en lettres manuscrites noires minuscules, à l'exception des lettres "S" et "G", ne se trouve pas reproduite à l'identique par la dénomination litigieuse qui est constituée des termes "ST-GERMAIN" en lettres majuscules beiges bordées d'une couleur dorée, apposées sur une étiquette bleu marine aux liserés dorés comprenant le dessin stylisé d'un cycliste ; que la dénomination contestée ne reproduit donc pas tous les éléments constituant la marque de M. BUOB ; que les différences relevées au plan visuel

ne sont pas si insignifiantes qu'elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ;

Que la contrefaçon alléguée ne peut donc être appréhendée qu'au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Que l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du public, qui doit s'opérer globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques, suppose que la marque invoquée ait fait l'objet d'une exploitation la mettant au contact des consommateurs ;

Qu'en l'espèce, la marque de M. BUOB a fait l'objet d'une déchéance à compter du 13 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre, approuvé par la cour d'appel de Versailles, ayant estimé qu'il n'avait pas fait la démonstration d'un usage sérieux de la marque au cours de la période du 12 mai 2006 (publication de l'enregistrement de la marque) jusqu'au 13 mai 2011 ;

Que M. BUOB soutient cependant que sa marque SAINT GERMAIN a été effectivement exploitée ou, à tout le moins, a fait l'objet d'un commencement d'exploitation et qu'il a été porté atteinte à sa fonction d'origine, expliquant que ce n'est pas parce que les actes d'usage de la marque SAINT GERMAIN ont été considérés comme insuffisants durant la période examinée par le tribunal de grande instance de Nanterre pour le maintien de la marque en vigueur que ces actes d'usage ne doivent pas être pris en considération pour examiner si la marque a exercé une fonction d'origine ;

Qu'à ce titre, M. BUOB produit une étude de marché réalisée en juillet 2006 par la société Repère relative au lancement de la crème de cognac SAINT GERMAIN, des pièces concernant des travaux facturés (novembre 2005/octobre 2006) par la société de design industriel BRONSON pour développer l'identité visuelle et le packaging de la crème de cognac et des courriels (novembre 2006) échangés avec une société ALKO International BV, relatifs à l'amélioration de la formule de la crème de cognac et à un rendez vous avec un embouteilleur ; qu'il verse encore aux débats des factures de salons professionnels VINEXPO de juillet 2007, OMAYE (cadeaux d'entreprise) de mai 2007, SPIRIT (juillet 2007) qui ne font pas mention de la crème de cognac SAINT GERMAIN ; qu'il fournit enfin l'attestation de M. TREZEGUET qui certifie, en novembre 2011, avoir réglé, lors d'un salon SHOW OFF (salon d'art contemporain tenu en octobre 2006), des consommations au bar "Part des Anges" s'agissant notamment de "2" verres de crème de cognac "SAINT GERMAIN", l'attestation de M. ERCHOFF, barman, qui relate avoir utilisé entre 2006 et 2008 de la crème de cognac SAINT GERMAIN pour la préparation de cocktails dans le cadre de ses prestations "Ultimate Bar" et celle de Mme MOURADIAN qui indique que, cliente régulière de PART DES ANGES depuis 2007, elle a eu l'occasion de consommer à plusieurs reprises, entre 2007 et 2009, de la crème de cognac SAINT GERMAIN ;

Que ces éléments, s'ils établissent la réalité de préparatifs en vue du lancement de la crème de cognac SAINT GERMAIN et la participation de la société PART DES ANGES de M. BUOB à des salons professionnels en 2007, ne suffisent cependant pas à démontrer que la marque SAINT GERMAIN a été effectivement mise au contact du public, les témoignages versés étant vagues et peu circonstanciés, comme l'a relevé la cour d'appel de Versailles dans son arrêt précité du 11 février 2014, et donc peu probants et ne répondant pas, pour deux d'entre eux, aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ;

Que M. BUOB échouant ainsi à démontrer que sa marque a été réellement exploitée, il ne peut arguer utilement d'une atteinte à la fonction de garantie d'origine de cette marque qui, ainsi que le tribunal de première instance l'a rappelé, vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui suppose que la marque ait été en contact avec ces consommateurs ;

Que pour la même raison, M. BUOB ne peut se prévaloir d'une atteinte portée au monopole d'exploitation conféré par sa marque ;

Que M. BUOB invoque enfin, pour la première fois en appel, une atteinte à la fonction d'investissement de sa marque, se référant à l'arrêt INTERFLORA rendu par la CJUE le 22 septembre 2011 (aff. C-323/09) qui énonce notamment que "*Outre sa fonction d'indication d'origine et, le cas échéant, sa fonction publicitaire, une marque peut également être employée par son titulaire pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs*" ; que cependant M. BUOB n'établissant pas avoir exploité sa marque, il ne peut se plaindre de l'usage par un concurrent d'un signe identique à cette marque - à supposer cette identité avérée - qui en aurait gêné "*de manière substantielle*" (même arrêt, pt. 62) l'emploi ;

Considérant, en tout état de cause, que la cour, après le tribunal, relève que les pièces produites par M. BUOB pour justifier que la liqueur de sureau supportant le signe SAINT GERMAIN a été commercialisée sont, à l'exception d'une seule, postérieures au 13 mai 2011, date d'effet de la déchéance de la marque SAINT GERMAIN, de sorte que la réalité de l'atteinte alléguée n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'approuver le tribunal qui a jugé qu'aucune atteinte n'a pu viser la marque SAINT GERMAIN, laquelle n'a jamais exercé sur le public une quelconque fonction, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. BUOB de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la demande pour procédure abusive de la société SAEGB

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que le rejet des prétentions de M. BUOB ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice en première instance comme en appel, M. BUOB ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits nonobstant les décisions déjà rendues concernant sa marque SAINT GERMAIN ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point et la demande, en ce qu'elle porte sur l'appel interjeté par M. BUOB, sera rejetée ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. BUOB qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de M. BUOB au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés COOPER et ST DALFOUR ensemble peut être équitablement fixée à 4 000 € ; que la même somme sera mise à la charge de M. BUOB pour les frais irrépétibles exposés par la société SAEGB ; que ces sommes compléteront celles allouées en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société SAEGB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. BUOB aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés COOPER et ST DALFOUR, ensemble, de la somme de 000 € et de la même somme à la société SAEGB.

LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER