

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 18/03944 - N° Portalis DBZS-W-B7C-STIX

JUGEMENT DU 21 MAI 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

DEMANDERESSES :

M. DOMINIQUE MIQUEL ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA
SOCIETE DAGNIAUX
257 Rue Saint Julien
59500 DOUAI
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. FLOVAX prise en la personne de Monsieur VAN DE VELDE Sébastien
INTERVENANTE VOLONTAIRE
L 9647 DONCOLS, 36 Bohey
11360 LUXEMBOURG
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, prise en la personne de son président
17 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
représentée par Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE, Me Sophie HAVARD
DUCLOS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Déborah BOHEE, Vice-Présidente
Assesseur : Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente
Assesseur : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente

Greffier

Dominique BALAVOINE lors des débats et Sophie POUILLART lors du délibéré

DÉBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 01 Février 2019.

A l'audience publique du 21 Mars 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les
avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Mai 2019.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Mai
2019 par Déborah BOHEE, Président, assistée de Sophie POUILLART, Greffier.

Exposé du Litige

1- Le Tribunal de Grande Instance de Lille est saisi d'une action en matière de contrefaçon et de déchéance de marque, selon assignation délivrée le 28 novembre 2014 qui oppose :

- En demande : Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX et la société FLOVAX ,

- En défense : la société Cie Gervais Danone.

La société DAGNIAUX, située dans le nord de la France, créée à l'origine par Lucien DAGNIAUX en 1923, fabriquait et commercialisait notamment une large gamme de sorbets, et de gâteaux glacés, distribués essentiellement dans le nord de la France.

La société DAGNIAUX a été placée en redressement judiciaire le 05 août 2015 et par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître MIQUEL étant nommé liquidateur.

La société DAGNIAUX était alors titulaire de deux marques françaises semi-figuratives pour les avoir acquises de la société AGITATION DES SENS le 02 février 2014 (qui ont été cédées le 1^{er} juillet 2015 à la société FLOVAX avant d'être rétrocédées à Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX le 20 mai 2016):

- la marque semi-figurative n°97 703594 "GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923" déposée le 03 novembre 1997 en classe 30 pour les produits " Café, glaces à rafraîchir, thé, cacao, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles"



- la marque semi figurative n°06 3437906 "DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER" déposée le 29 juin 2006 déposées pour les produits et service suivants:

- classe 29: gelées, confitures, compotes, produits laitiers, tous ces produits étant fabriqués par un artisan,
- classe 30 Café; thé; cacao ; sucre; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles; gâteaux glacés ; glace à rafraîchir ; tous ces produits étant fabriqués par un artisan.
- classe 43 Restauration (alimentation) ce service étant fourni par un artisan.»



DANONE est un groupe alimentaire français fondé en 1919 qui exerce son activité sur quatre grands marchés dont celui des produits laitiers.

La société Cie Gervais Danone est l'entité détentrice des marques du groupe enregistrée en France et dans le monde notamment pour désigner des produits en classe 29 et 30 et dont elle confère la jouissance aux filiales opérationnelles du groupe dans le cadre de contrats de licence.

Depuis le 1^{er} janvier 2014 le groupe DANONE propose à la commercialisation en France un nouveau produit laitier se situant entre le yaourt classique et le fromage blanc décliné en plusieurs parfums, dénommé DANIO.

Cette dénomination a fait l'objet de plusieurs dépôts de marques françaises, européennes et internationales.

Ainsi, en France, la société Cie Gervais Danone est titulaire des marques suivantes:

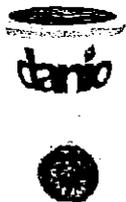
- la marque française verbale DANIO n°3003761 déposée le 27 janvier 2000 en classe 29,
- la marque de l'Union Européenne verbale DANIO n°1923853 déposée le 27 octobre 2000 en classe 29 ;
- la marque française semi-figurative n° 3173484 déposée le 10 juillet 2002 en classes 29, 30 et 32 ;

Danio

- la marque française tridimensionnelle n°4063186 déposée le 24 janvier 2014 en classes 29 et 30 :



- la marque française tridimensionnelle n°4063165 déposée le 24 janvier 2014 en classes 29 et 30 :



- la marque internationale tridimensionnelle n°1219856 désignant l'Union Européenne, déposée le 7 juillet 2014 en classes 29 et 30 :
- la marque internationale tridimensionnelle n°1219857 désignant l'Union Européenne, déposée le 7 juillet 2014 en classes 29 et 30.

**

*

Estimant que le signe "DANIO" portait atteinte aux droits antérieurs qu'elle détient notamment sur les marques semi-figuratives "DAGNIAUX", la société DAGNIAUX a d'abord mis en demeure la société Cie Gervais Danone de renoncer aux produits glacés des marques DANIO, dans un courrier du 06 juin 2014, faits contestés par cette dernière.

La société DAGNIAUX a réitéré sa demande le 28 juillet 2014, puis, le 30 juillet 2014, elle a procédé au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque verbale française "DANAUNE" pour désigner "des glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés, confiserie glacées".

La société Cie Gervais Danone a alors assigné au fond la société DAGNIAUX le 21 janvier 2015 en nullité de cette marque, objet de l'instance RG 18/3946, instance dont la jonction sollicitée par DAGNIAUX a été rejetée par le juge de la mise en état le 27 juin 2016.

**

*

Puis, suivant autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, la société DAGNIAUX a fait procéder à une saisie contrefaçon au sein d'un hypermarché à WASQUEHAL le 12 novembre 2014, qui a fait l'objet d'une contestation par la société Compagnie Gervais Danone, rejetée par la Cour d'appel de Douai dans un arrêt du 10 décembre 2015.

C'est dans ce contexte que la société DAGNIAUX a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Lille la société Compagnie Gervais Danone suivant acte d'huissier de justice du 28 novembre 2014 afin d'obtenir la nullité des marques françaises DANIO, comme portant atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques et sur sa dénomination sociale et dénonçant des actes de contrefaçon de marques.

Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX est intervenu dans la procédure selon conclusions du 26 novembre 2015.

**

*

La société Compagnie Gervais Danone a soulevé un incident d'incompétence devant le juge de la mise en état estimant que le litige devait être renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris dans la mesure où il aurait une influence sur ses mêmes marques communautaires.

Suivant ordonnance du 29 mai 2015 du juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance de Lille confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 10 décembre 2015, la demande a été rejetée, le pourvoi contre cet arrêt étant rejeté par la Cour de Cassation le 06 septembre 2016.

Suivant ordonnance du 29 février 2016, le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Compagnie Gervais Danone dans l'attente de la décision de la cour de cassation à venir.

**

*

Avant l'ouverture de la procédure collective, le 1^{er} juillet 2015, la société DAGNIAUX avait cédé ses marques à la société FLOVAX qui est intervenue dans le cadre de la présente procédure selon conclusions du 04 mai 2016.

Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Douai, cette cession de marque en période suspecte a été annulée le 04 novembre 2016, jugement qui a été confirmé par la Cour d'appel de Douai dans un arrêt du 29 mars 2018.

Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX, titulaire des marques en cause et a repris l'instance en son nom.

Dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai concernant la nullité de la cession de marque à la société FLOVAX, alors que l'affaire était fixée à plaider le 16 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer le 06 avril 2017.

**

*

Parallèlement aux présentes procédures, la société Cie Gervais Danone a agi en déchéance de la marque européenne déposée le 4 août 1998 en classe 30 pour désigner les « café, glaces à rafraîchir, thé, cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ».



Saisie du recours contre la décision de la division d'annulation de l'EUIPO ayant prononcé la nullité de ladite marque à défaut de preuves suffisantes de son usage, la Chambre des recours de l'EUIPO a, par décision en date du 18 mai 2018, annulé partiellement cette décision, considérant que l'usage de la marque « DAGNIAUX » était démontré pour les « *pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles* », au regard des pièces complémentaires versées au débat mais l'a déchu de ses droits pour les produits « café, glaces à rafraîchir, thé, cacao ».

Et l'affaire a ensuite réinscrite à la demande de Maître MIQUEL.

3- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2018, Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX demande au tribunal au visa des articles L.711-4, L.713-2 et 713-3, L.714-3, L.714-5, L.716-1, L.716-3, L.716-5, L.716-14, L.716-7-1 A, L.716-15 du Code de la propriété intellectuelle de :

- DIRE ET JUGER Maître Dominique Miquel, ès qualité, recevable en son action ;
- PRONONCER la nullité de :
 - la marque française verbale « DANIO » n°00 3 003 761 pour les produits « Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées. Lait, laits gélifiés aromatisés et laits

battus (à l'exception du lait en poudre). Produits laitiers (à l'exception de tout produit laitier en poudre) à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés nature ou aromatisés, (à l'exception du lait en poudre et de tout produit laitier en poudre) » visés au dépôt.

- de la marque française semi-figurative n°02 3 173 484 pour les produits « Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits ; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés nature ou aromatisés. Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz soufflé. Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. Confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires) , eau aromatisée congelée ; miel, sauces sucrées. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes ; limonades, sodas, sorbets (boissons) » visés au dépôt.

- des marques françaises tridimensionnelles n°14 4 063 165 et n°14 4 063 186 pour l'ensemble des produits visés aux dépôts.

• **ORDONNER** la transmission du Jugement à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;

• **CONSTATER, DIRE ET JUGER** qu'en commercialisant des produits sous les marques françaises contrefaisantes n°14 4 063 165 et n°14 4 063 186, Danone Gervais s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon ;

- **ENJOINDRE** à Danone Gervais de cesser immédiatement, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, l'utilisation des marques françaises tridimensionnelles n°14 4 063 165 et n°14 4 063 186 et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du Jugement à intervenir ;

- **DIRE** que Danone Gervais devra faire procéder devant l'Huissier qui devra en justifier à la Juridiction et à Maître Dominique Miquel, ès qualité, de la destruction de produits comportant les marques contrefaisantes dans un délai de trois semaines à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par jour de retard et par infraction constatée ;

- Sur l'indemnité due aux demandeurs pour leur préjudice économique :

- A titre principal, **ENJOINDRE** à Danone Gervais de communiquer à Maître Dominique Miquel, ès qualité, l'ensemble des informations relatives aux ventes des produits comportant les marques contrefaisantes depuis le 1er janvier 2014, afin que le demandeur puisse déterminer leur préjudice subi du fait de la contrefaçon et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- A titre infiniment subsidiaire, **ORDONNER** la réouverture des débats pour permettre à Maître Dominique Miquel, ès qualité, de fixer le montant de l'indemnité devant être payée par la société Gervais Danone pour le préjudice économique subi.

- **DIRE** que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- **CONDAMNER** Danone Gervais à payer Maître Dominique Miquel, ès qualité, à la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral de la société Dagniaux ;

- **PRONONCER** la déchéance des droits de Danone Gervais pour les produits et services de la marque française verbale « DANIO » n°00 3 003 761 et de la marque française semi-figurative n°02 3 173 484 pour lesquels cette société n'aura pas justifié d'un usage sérieux ;

- **ENJOINDRE** Danone Gervais de publier sur la page d'accueil de son site internet <danone.com> le Jugement à intervenir, de manière apparente et visible, pendant un mois ;

- **CONDAMNER** Danone Gervais à payer à Maître Dominique Miquel, ès qualité, la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Danone Gervais aux entiers dépens de l'instance, en ce compris des frais exposés pour les opérations de saisie contrefaçon ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

- Sur l'absence de déchéances des marques DAGNIAUX:

Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX soutient d'abord que les marques DAGNIAUX ne sont pas déchuës, ayant fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans et verse diverses pièces qui démontrent selon lui l'usage en cause.

Il en déduit qu'il présente bien qualité à agir dans le cadre de la présente instance en nullité et contrefaçon de ses marques à compter de la date à laquelle la société DAGNIAUX les a acquises soit le 04 février 2014.

- Sur la prescription de l'action en nullité:

Il ajoute que son action n'est pas prescrite dans la mesure où la société DAGNIAUX a agi dès qu'elle a eu connaissance de l'usage de la marque DANIO et que cette prescription ne court pas à compter de la publication de la marque en cause.

- Sur l'action en contrefaçon:

Il soutient que les marques déposées par la société Compagnie Gervais Danone constituent une imitation des marques antérieures DAGNIAUX et doivent en conséquence être annulées mettant en avant l'identité et la similarité des produits et services visés.

Puis, il souligne que l'élément distinctif, dominant et disposant d'un pouvoir attractif de ses marques est le terme DAGNIAUX qui présente des ressemblances phonétiques et intellectuelles avec le terme DANIO.

Ces deux éléments concourent selon lui à créer un risque de confusion pour l'consommateur d'attention moyenne qui peut être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises associées.

Ils rappellent que suivant une jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions d'exploitation des produits en cause et de leur packaging, pas davantage que de l'apposition de la marque ombrelle DANONE sur les produits en cause.

Il ajoute que les marques en cause portent également atteinte à la dénomination sociale antérieure DAGNIAUX.

Il demande en conséquence au tribunal de faire cesser l'atteinte portée à ses droits sur ses marques.

- Sur l'action en déchéance de la marque française DANIO et sur la marque semi-figurative DANIO:

Il estime que la société Compagnie Gervais Danone ne démontre pas un usage de ses deux marques et demande la déchéance de ces deux marques.

4- Par conclusions N°4 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2018 , la société Compagnie Gervais Danone demande au tribunal de :

Vu l'article 2224 du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.711-4, L.713-3, L.714-3, L.714-5 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- Dire et Juger recevable et bien fondée la société Compagnie Gervais Danone en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

- Dire et Juger que la société Flovax est irrecevable à agir pour l'ensemble de ses demandes, faute de n'avoir jamais été titulaire des marques opposées à Compagnie Gervais Danone ;

- Dire et Juger que l'action en nullité des marques « DANIO » n°3003761 et n°3173484, fondée sur les marques de Maître Miquel et la dénomination sociale antérieure de la société Dagniaux, est prescrite et que Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, est, en conséquence, irrecevable à agir en nullité de ces marques ;

- Dire et Juger qu'en tout état de cause les demandes en nullité de Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, visant les marques « DANIO » n°3003761, n°3173484, n°4063165 et n°4063186 sont infondées ;

- Dire et Juger que Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, est irrecevable à agir en contrefaçon de marques pour des faits antérieurs au 3 avril 2014 sur le fondement de la marque « GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 » n°97703594 et pour des faits antérieurs au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque « DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER » n°3437906 ;

- Dire et Juger qu'aucun acte de contrefaçon de marque n'a été commis par la société Compagnie Gervais Danone au préjudice de Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux ;

- Dire et Juger que les marques « DANIO » n°3003761, n°3173484, n°4063165 et n°4063186 ne portent pas atteinte à la dénomination sociale de la société Dagniaux ;

- Dire et Juger que la société Compagnie Gervais Danone exploite ses marques « DANIO » n°3003761 et n°3173484 en relation avec des produits laitiers ;

En conséquence :

- Débouter Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, et Flovax de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- Dire et Juger que, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu'il existe un risque de confusion entre les marques « GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 » et « DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER », d'une part, et les marques « DANIO », d'autre part, il débouterait néanmoins Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, de ses demandes d'interdiction, de destruction et de communication d'informations ;

- Dire et Juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, pour quelque disposition que ce soit ;

A titre reconventionnel

- Prononcer la déchéance des droits de Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque « GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 » n°97703594 pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles » et des « pâtisseries et confiseries », à compter du 1er mai 2003 ;

- Prononcer la déchéance des droits de Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque « DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER » n°3437906 pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles », des « pâtisseries et confiseries » et des « gâteaux glacés », à compter du 1er novembre 2011 ;

En tout état de cause,

- Condamner *in solidum* Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, et la société Flovax à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner *in solidum* Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, et la société Flovax aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Bruno Lemistre, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

- Sur la déchéance des marques DAGNIAUX:

La société Compagnie Gervais Danone estime d'abord que les pièces communiquées par Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX ne démontrent pas un usage de la marque française "GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923" pour les produits de la classe 30 à compter du 1^{er} mai 2003, comme l'a relevé la chambre de recours de l'EUIPO pour la même marque européenne.

Elle plaide la même nullité partielle pour la marque "DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER" pour l'ensemble des produits visés à son dépôt à l'exception des "glaces comestibles, pâtisseries et confiseries et gâteaux glacés".

- Sur la prescription des demandes en nullité visant les marques DANIO n°3003761 et 3173484:

La société Compagnie Gervais Danone plaide essentiellement que, conformément au droit commun applicable en matière de prescription, la société DAGNIAUX puis Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire, disposait d'un délai de cinq à compter de la publication des marques DANIO pour agir en justice, et non à compter de la mise en commercialisation du produit, de sorte que leur action est prescrite.

- Sur l'absence de qualité à agir de la société FLOVAX puis de Maître Dominique MIQUEL en contrefaçon pour des faits antérieurs au 03 avril 2014 et au 25 juillet 2014 :

La société Compagnie Gervais Danone rappelle que la société FLOVAX ne présente aucune qualité à agir, la cession des marques à son profit ayant été annulée et que Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire n'a qualité à agir qu'à compter de l'inscription de la cession de ces marques au Registre National des marques.

- Sur l'absence de faits de contrefaçon

La société Compagnie Gervais Danone soutient essentiellement l'absence de toute confusion possible entre les marques en présence s'agissant notamment des produits visés, de leur comparaison phonétique, visuelle et conceptuelle et met en avant également les conditions d'exploitation différentes des marques en cause.

Elle ajoute que la présence de la marque ombrelle DANONE sur chacun de ses produits permet encore davantage d'écartier tout risque de confusion.

Elle procède de la même manière pour réfuter l'atteinte portée à la dénomination sociale de la société DAGNIAUX.

- Sur l'absence de déchéances des marques DANIO n°3003761 et 3173484:

La société Compagnie Gervais Danone plaide essentiellement que l'usage actuel du signe DANIO tel qu'il est présenté sur l'ensemble des produits de la gamme vaut usage des marques verbales et semi figuratives "DANIO" n°3003761 et n° 3173484 pour des produits laitiers dans la mesure où les différences constatées entre ces signes ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif des marques en cause.

Elle conteste enfin les demandes de réparations formulées par Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX, les estimant infondées et fantaisistes, soulignant notamment que la preuve du déférencement allégué n'a jamais été apportée.

Motifs de la décision

- Sur l'action en déchéance des marques DAGNIAUX:

En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle: « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

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

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

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

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

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

En droit, une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ce qui suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement.

L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié dans le secteur économique considéré pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque.

- S'agissant de la marque " GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923" n°97703594

La société Compagnie Gervais Danone demande au tribunal de prononcer la déchéance des droits de Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque « GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 » n°97703594 pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles » et des « pâtisseries et confiseries », à compter du 1^{er} mai 2003, soit cinq ans après son enregistrement.

Il convient d'examiner si la société DAGNIAUX a fait un usage réel et sérieux de la marque pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement.

Sur ce, il ressort des pièces produites par Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX et notamment:

- des fiches produits DAGNIAUX, toutes datées, (entre 2008 et 2010)
- des extraits de la page Facebook dédiée aux produits DAGNIAUX, présentés au public depuis 2011,
- d'articles de la presse régionale (datant de 2011)
- d'extraits du site internet glaces Ruiz,
- des boites d'emballage cartonnées, (Duo parfait café, macaron caramel)
- des extraits de comptes annuels pour 2010 et 2014 qui renforcent les données du dossier de presse, (comme relevé également par l'EUIPO),
- d'un catalogue 2011 de la Collection de la Cie des Desserts,
- de plaquettes commerciales de la société DAGNIAUX,
- de nombreuses factures démontrant la commercialisation des produits DAGNIAUX sous cette marque dans différents centres commerciaux de la région Nord, (de 2008 à 2011) dans des quantités parfois importantes, outre des factures, des bons de livraison sur la période comprise entre 2010 et 2014,
- de la présence du glacier en 2004, dans un stand professionnel présentant sa marque

qu'est démontrée l'exploitation commerciale étendue et fréquente de la marque "GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923" n°97703594 et qui présente donc un usage sérieux pour les produits de la classe 30 s'agissant des pâtisseries et confiseries et glaces comestibles, s'agissant de sorbets, de glaces en pot, de bûches, de profiteroles, d'entremets glacés pâtisseries ou de desserts de fête à destination d'un public assez large dans des grandes ou moyennes surfaces ou même dans des restaurants.

Et, il ressort des pièces produites par la société DAGNIAUX, représentée par son liquidateur que cette marque est reproduite aussi sur des pastilles en chocolat apposées sur ses desserts glacés ou bien sur les emballages des desserts commercialisés à destination du public.

Si la marque n'est pas reproduite à l'identique sur ces pastilles, il n'en demeure pas moins que les différences constatées n'altèrent pas son caractère distinctif.

Puis, si effectivement certains documents apparaissent peu lisibles, il n'en demeure pas moins que la marque en cause y apparaît sans ambiguïtés.

Par contre, force est de constater que le demandeur ne démontre nullement un usage pour les produits "café, glaces à rafraîchir, thé, cacao", aucun des documents versés ne démontrant un usage réel et sérieux pour ces produits.

À ce titre, le simple fait que les glaces et desserts commercialisés par la société DAGNIAUX aient pu contenir les produits premiers visés dans l'enregistrement soit du café ou du cacao, ne saurait pour autant valoir ou justifier d'un usage sérieux pour ces produits particuliers en cause, qui ne sont pas commercialisés ou exploités comme tels.

En effet, l'usage de ces matières premières comme ingrédient ne constitue pas la preuve d'un usage aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits, ni ne prouvent que ces produits sont finalement parvenus aux consommateurs, sur le marché concerné.

En conséquence, il convient de déclarer déchu Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX de ses droits sur la marque française "GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923" n°97703594 pour les produits de la classe 30 "Café, glaces à rafraîchir, thé, cacao", à compter du 1^{er} mai 2003, soit 5 années après son enregistrement, date non contestée en demande.

- S'agissant de la marque "DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER"
n°06 3437906

La société Compagnie Gervais Danone demande au tribunal de prononcer la déchéance des droits de Maître Miquel, es qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque « DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER » n°3437906 pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles », des « pâtisseries et confiseries » et des « gâteaux glacés », à compter du 1^{er} novembre 2011, soit 5 années après son enregistrement.

Sur ce, il n'est pas contesté au cas présent que la société DAGNIAUX ait fait un usage sérieux de sa marque n°06437906 pour les produits de la classe 30 s'agissant des glaces comestibles, des pâtisseries et confiseries, et des gâteaux glacés.

Le débat porte sur les autres produits et services visés par l'enregistrement soit les produits de la classe 29, 30 (autres que ceux non contestés) puis en classe 43.

Or, comme déjà jugé ci dessus, il n'est nullement démontré par Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX un usage réel et sérieux de la marque en cause pour désigner des gelées, confitures, compotes, produits laitiers, (classe 29), café, thé, cacao, sucre (classe 30), la simple mention de ces produits dans la composition de ces desserts ne suffisant pas à caractériser cet usage.

De plus, il existe une différence réelle entre les glaces comestibles et gâteaux glacés, en ce qu'ils désignent des préparations notamment à base de crème, de sucre, d'oeuf et de fruits et les glaces à rafraîchir qui s'entendent d'eau congelée pour conserver les aliments. Aussi, l'exploitation de la marque pour les desserts glacés ne peut valoir preuve de l'exploitation pour ce type de glace, produits ne présentant ni les mêmes nature, fonction et destination et qui ne sont donc ni identiques ni similaires.

Puis, pour justifier d'un usage pour les services et produits visés en classe 43 (restauration), Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX, verse aux débats quatre pièces justifiant de ce que ces desserts ont été vendus à des restaurants, qui ont eux même servi ces desserts à leurs clients.

Cependant le seul fait que la société DAGNIAUX ait pu approvisionner de manière épisodique en desserts glacés certains restaurants ne peut suffire à caractériser un usage de la marque semi-figurative en cause pour désigner des services de restauration, qui n'apparaissent pas en relation avec les gâteaux glacés et qui ne sont en tout état de cause pas destinés à être offerts uniquement lors de services de restauration.

Ainsi, ces produits et services n'apparaissent pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Il convient donc de déclarer déchu Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX de ses droits sur la marque française "DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER" n° 06 3437906 pour les produits des classes:

- classe 29: gelées, confitures, compotes, produits laitiers, tous ces produits étant fabriqués par un artisan,
- classe 30 Café; thé; cacao ; sucre; glace à rafraîchir ; tous ces produits étant fabriqués par un artisan.

- classe 43 Restauration (alimentation) ce service étant fourni par un artisan.»

à compter du 1^{er} novembre 2011, soit 5 années après son enregistrement, date non contestée en demande.

- Sur la prescription des demandes en nullité visant les marques DANIO n°3003761 (verbale) et n°3173484 (semi-figurative)

En vertu de l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, " Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.

Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu."

Puis, en vertu de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."

Les parties s'opposent essentiellement sur le point de départ de la prescription de l'action en nullité des marques DANIO, soit pour la société Cie Gervais Danone, la publication de l'enregistrement de la marque (2000 et 2002), soit, pour Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX, la date à partir de laquelle le demandeur a pu avoir connaissance de l'usage de la marque seconde et donc la mise sur le marché effective de la marque en France, soit en 2014.

Sur ce, en droit, contrairement à ce que soutient Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX, la demande principale en nullité de marque, même fondée sur des motifs de nullité absolue de l'enregistrement est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cette action ne peut se confondre avec le régime particulier prévu s'agissant de la forclusion par tolérance qui ne s'applique pas au cas d'espèce.

Puis, il convient de retenir qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance effective et présumée au regard des circonstances de fait ou de droit, des faits permettant l'exercice du droit, l'article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance, caractérisée concrètement, par le demandeur à l'action des marques litigieuses, qui, contrairement à ce que soutient la société Compagnie Gervais Danone ne peut correspondre de manière automatique et systématique au jour de la publication de l'enregistrement des marques en cause.

Or, il convient de considérer que la société DAGNIAUX ne pouvait être considérée en 2000 ou en 2002 comme une professionnelle ayant l'obligation d'assurer une veille dans le dépôt de marques de concurrents, de sorte que la seule publication des marques verbales et semi-figuratives DANIO en 2000 et 2002 est insuffisant à caractériser que, dès cette date, celle-ci avait connaissance de l'existence des marques en cause, en l'absence de tout autre élément, et, notamment, de l'exploitation commerciale et publique des marques en cause qui n'a débutée qu'en 2014, soit près de 14 et 12 ans après les dépôts réalisés à titre préventif par la société Cie Gervais Danone.

Il doit également être tenu compte de l'absence de tout autre relation d'affaire, rapports commerciaux ou financiers entre les parties.

En conséquence, dans la mesure où, au cas présent, il est établi que la société DAGNIAUX n'a pu avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en justice qu'à compter de janvier 2014, il convient de dire que l'action en nullité des marques introduite le 28 novembre 2014 n'est pas prescrite.

- Sur la qualité à agir de Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX pour les faits antérieurs au 03 avril 2014 et 25 juillet 2014:

En vertu de l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, " *L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. (.....)*"

Et selon l'article L714-7 du même code, " *Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.*

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre."

En droit, est irrecevable à agir en contrefaçon le cessionnaire qui n'a pas inscrit la cession au registre national des marques antérieurement à l'assignation.

En l'espèce, il est constant que la société DAGNIAUX a acquis ses deux marques semi-figuratives de la société AGITATION DES SENS suivant contrat de cession de marque du 04 février 2014, publié au registre national des marques le 25 juillet 2014 pour la marque n° 97 703 594, et le 03 avril 2014 pour la marque 06 3 437 906.

En conséquence, il convient de dire que la société DAGNIAUX puis Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX sont recevables à agir en contrefaçon à compter respectivement des 03 avril 2014 pour la marque 06 3 437 906 et 25 juillet 2014 pour la marque 97 703 594.

- Sur la qualité à agir de la société FLOVAX:

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " *Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.*"

Puis, selon l'article 30 du même code " *L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.*"

Et l'article 31 précise " *L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.*"

En l'espèce, dans la mesure où par jugement du 04 novembre 2016, confirmé par la Cour d'Appel de DOUAI le 29 mars 2018, le Tribunal de commerce de DOUAI a annulé la cession des marques en cause concédée par la société DAGNIAUX à la société FLOVAX le 1^{er} juillet 2015, il convient de dire que la société FLOVAX, qui est intervenue volontairement dans la présente instance et ne s'est pas désistée de ses demandes, ne présente pas qualité à agir, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable dans l'ensemble de ses demandes formulées.

- Sur les demandes en nullité des marques DANIO:

En vertu de l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, " *Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (.....)*"

Puis, l'article L711-4 dispose que " *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :*

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

Et selon l'article L713-3, " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

- S'agissant des marques DAGNIAUX

En droit, l'appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été déposés, indépendamment de l'exploitation qui en est faite

En présence de marques complexes, les juges du fond ne peuvent se déterminer exclusivement sur des motifs tirés des similitudes de leurs éléments verbaux sans caractériser en quoi les autres éléments de la marque sont insignifiants et ne sauraient constituer des facteurs pertinents d'appréciation.

Le risque de confusion s'apprécie globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché.

Et, constitue un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

- Comparaison des produits et services:

Il doit être fait le constat que, nonobstant la déchéance partielle prononcée à l'égard des marques DAGNIAUX pour les produits de la classe 29 et 43 et certains produits de la classe 30, les produits et services visés par les marques de DANONE et DAGNIAUX sont extrêmement proches, voire identiques s'agissant de certains produits visés à la classe 30.

Et s'il est constant que la société DAGNIAUX a toujours, dans les faits, commercialisés des produits et gâteaux glacés sous ses marques et DANONE, des produits laitiers, sous la marque DANIO, il n'en demeure pas moins que la comparaison a vocation à s'opérer sur les services et produits visés par le dépôt de la marque.

- Comparaison des marques en présence:

Les deux marques revendiquées en demande sont deux marques complexes composées d'éléments verbaux et figuratifs de couleur.

S'agissant de la marque 97703594, elle est composée d'un rectangle jaune, marqué de trois lignes blanches dans sa partie inférieure et, dans sa partie supérieure, d'un cartouche ovale bleu foncé mentionnant les termes "Glacier DAGNIAUX depuis 1923", le terme DAGNIAUX étant clairement mis en exergue dans cet ensemble.

La marque 06 3437906 est composée d'un rectangle jaune aux contours ondulés bleu portant une mention écrite de la même couleur bleue "depuis 1923 Dagniaux Artisan Glacier" et sur lequel figure dans sa partie supérieure un cycliste poussant un chariot de glaces.

Les marques de la société Compagnie Gervais Danone peuvent être décrites comme suit:

- la marque verbale 3003761 DANIO est composée d'un élément verbal écrit en lettre majuscule d'imprimerie droites et noires,

- la marque semi-figurative « DANIO » n°3173484 est constituée d'un élément verbal représenté dans une calligraphie stylisée de couleur bleue, légèrement incliné vers la gauche,

- les marques tridimensionnelles n°4063186 et n°4063165, se composent de deux éléments figuratifs, à savoir :

+ un pot de yaourt à fond blanc vue de face, sur lequel figure l'élément verbal DANIO en couleur bleu (pour la marque n°4063186) ou rouge (pour la marque 4063165) et, en dessous,

+ une représentation de l'opercule de ce pot, sur lequel figure le dessin d'un fruit en gros plan (une myrtille pour la marque n°4063186 et une fraise pour la marque n°4063165).

Sur ce, il convient de constater que les marques en cause n'ont pas la même construction phonétique, les marques DAGNIAUX étant plus longues et composées de nombreuses syllabes alors que les marques DANIO sont évidemment plus courtes.

Cependant, il convient de retenir que, dans les marques semi figuratives de la demanderesse, le terme essentiel et distinctif est évidemment le terme DAGNIAUX mis en valeur au centre des deux cartouches, et en caractère d'imprimerie plus grand, de même que, dans les marques de la société Compagnie Gervais Danone, seul le terme DANIO est distinctif.

Ces deux termes présentent en outre un caractère arbitraire pour les produits concernés, même si DANONE démontre exploiter sous nom sous des formes déclinées et modifiées toujours pour commercialiser des produits laitiers.

Or, phonétiquement, en langue française, les deux termes DANIO et DAGNIAUX sont effectivement semblables et prononcés de la même manière, leur construction étant identique.

Cependant, cet élément doit être confronté à la comparaison des autres éléments concernant les marques en cause.

En effet, la structure de ces marques est totalement différente s'agissant d'une déclinaison d'un cartouche jaune en écriture bleu pour DAGNIAUX alors que les marques DANIO sont soit composées d'éléments verbaux sans décor ou d'une marque tri dimensionnelle présentant essentiellement un pot de yaourt portant la marque DANIO. Le visuel est ainsi totalement différent.

Puis, l'écriture des deux marques se distingue totalement. Ainsi, l'impression visuelle du terme DAGNIAUX, diffère totalement de celle du terme DANIO s'agissant d'un orthographe complexe pour la marque première et volontairement simplifié et simpliste pour la marque seconde, comme une grande partie des marques développée par le groupe DANONE, s'agissant de la déclinaison du terme DAN, appliqué pour d'autres produits laitiers.

À cet égard, il ne peut absolument pas être soutenu que, dans l'esprit du public, la marque DAGNIAUX puisse être considérée comme une déclinaison des marques du groupe DANONE, ces dernières présentant toutes le même préfixe "DAN".

Et, la calligraphie de ces termes renforce cette impression entre, d'un côté, une écriture d'aspect plus ancien ou soigné et, de l'autre, une écriture plus moderne ou ludique.

Puis, les marques en présence ne présentent aucune ressemblance en terme de couleur et de présentation, les marques DAGNIAUX étant notamment construite sur un code couleur proche et dans le même contraste bleu/jaune, que l'on ne retrouve nullement chez DANIO.

Ensuite, d'un point de vue conceptuel, les marques DAGNIAUX évoquent évidemment un nom patronymique et la volonté de la marque de se rattacher, à travers la référence au fondateur de la société DAGNIAUX, à une histoire et une tradition familiale ancienne renforcée par la mention, dans les deux marques, à l'année 1923.

Cet effet est renforcé notamment pour la marque 06 3437906 par l'apposition d'un marchand de glace stylisé à vélo habillé en costume d'époque.

La marque DANIO apparaît elle comme un terme moderne et fantaisiste et, comme déjà mentionné, comme la nouvelle déclinaison d'une marque DANONE appliqué à un nouveau produit laitier, sans référence historique marquée.

Ainsi, nonobstant les produits identiques visés et la phonétique similaire, la comparaison des marques en cause permet de constater des différences majeures, significatives et notables d'un point de vue visuel, conceptuel et graphique.

Les marque DANIO ne reproduisent ainsi nullement les caractéristiques essentielles et la présentation des marques DAGNIAUX, l'impression d'ensemble produit par les signes en présence étant très différente.

En comparant les marques en cause, le public ou le consommateur d'attention moyenne ne peut donc nullement croire que les produits commercialisés à l'époque sous la marque DAGNIAUX proviennent des sociétés du groupe DANONE ou que ces deux sociétés sont économiquement liées.

À cet égard, si effectivement Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX s'appuie sur trois courriers émanant de "partenaires" rédigés en septembre et octobre 2014 faisant état d'un refus de commercialiser les desserts DAGNIAUX en raison de la présence du produit DANIO sur leurs marchés, il n'en demeure pas moins que ces seuls éléments non corroborés ne permettent nullement de caractériser le risque de confusion avancé.

Ainsi, le tribunal constate, et ce alors que la société Compagnie Gervais Danone l'a sollicité, que la société DAGNIAUX puis Maître MIQUEL n'ont jamais versé aux débats la preuve de l'existence de commandes réellement passées par ces sociétés ou des accords commerciaux en cause qui viendraient accréditer la réalité des propos tenus dans ces courriers.

Enfin, si, effectivement, les conditions d'exploitation ou de commercialisation n'ont pas vocation à être prises en compte, il n'en demeure pas moins que la nature des produits visés fait partie des critères retenu.

Or, s'agissant de l'achat de produits glacés ou laitiers, vendus principalement au détail et en libre service dans des magasins de taille variable, la seule similitude phonétique présente une importance moindre, le choix du consommateur étant alors davantage guidé par un visuel ou la présentation du produit, à la différence de produits devant obligatoirement être cités ou prononcés afin d'être acquis.

De plus, le risque de confusion doit être s'apprécier en terme de présence et de connaissance sur le marché concerné.

Or, à cet égard, la notoriété démontrée tant de la marque ombrelle DANONE présente sur tous ses produits que de ses autres marques présentes sur le marché national et international, dont la marque DANIO, comparée à la présence des produits DAGNIAUX sur un marché plus restreint et confidentiel, permet encore davantage d'écarter tout risque de confusion possible entre les marques visées pour les produits en cause.

- S'agissant de la dénomination sociale de la société DAGNIAUX

Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX estime que les marques DANIO portent atteinte également à la dénomination sociale de celle-ci.

Il ressort des pièces versées en demande que la société d'exploitation des Etablissements DAGNIAUX ET FILS exploite sous le nom de DAGNIAUX SA depuis une décision du 14 mars 1998 qu'elle a conservé jusqu'à sa fusion avec l'entreprise de Michel RUIZ pour adopter en 2011 la dénomination DAGNIAUX RUIZ, puis reprendre sa dénomination DAGNIAUX en 2014.

La société DAGNIAUX a ainsi été immatriculée le 07 décembre 1999, soit antérieurement aux dépôts des deux premières marques verbales DANIO.

Il ressort par ailleurs des pièces versées en demande que le terme DAGNIAUX a toujours été utilisé à titre d'enseigne et de nom commercial et, sur une plus courte période, associé au terme RUIZ.

Cependant, et sans qu'il ne soit besoin de se livrer à nouveau à la même analyse, la seule identité phonétique entre, d'une part, le terme DAGNIAUX et d'autre part, la marque DANIO ne peut suffire à caractériser que ces marques porteraient atteinte aux droits antérieurs de la société DAGNIAUX et notamment à la dénomination ou raison sociale, faute de caractérisation d'un risque de confusion dans l'esprit du public, au regard notamment des différences conceptuelles, graphiques et visuelles existantes.

L'ajout du terme RUIZ, certes sur une courte période, vient encore renforcer l'absence de risque de confusion entre les signes et la dénomination sociale en cause.

En conséquence, il convient de débouter Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX de ses demandes en nullité des marques DANIO dirigées contre la société Compagnie Gervais Danone.

- Sur les demandes au titre de la contrefaçon:

Dans la mesure où il a été jugé que la comparaison globale des signes en présence ne permet nullement de caractériser un risque de confusion entre les marques en présence, pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, au regard des différences objectives qu'ils présentent, les demandes formulées au titre de la contrefaçon de ces mêmes chefs par Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX doivent également être rejetées.

- Sur l'action en déchéance des marques DANIO n°3003761 (verbale) et n°3173484 (semi-figurative)

En vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle: « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

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

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

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

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

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

En droit, une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ce qui suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement.

En droit, il incombe donc à la société Compagnie Gervais Danone de démontrer un usage des marques DANIO n°3003761 (verbale) et n°3173484 (semi-figurative) dans les cinq années précédant la délivrance de l'assignation.

Sur ce, la société Compagnie Gervais Danone démontre que la marque verbale DANIO est apposée sur l'ensemble des produits du même nom qu'elle commercialise depuis 2014 de même que sur l'ensemble des supports publicitaires destinés à assurer la promotion de ce produit.

Puis, s'agissant de la marque semi-figurative, il convient de considérer que la société Compagnie Gervais Danone en démontre l'usage, pour des produits laitiers, sous une forme modifiée qui n'en altère pas le caractère distinctif, le caractère distinctif et arbitraire de la marque en cause étant bien le terme DANIO indépendamment de sa calligraphie.

Et il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la société Compagnie Gervais Danone démontre un usage du terme distinctif DANIO de sa marque 3173484, indépendamment de l'exploitation de ses marques tridimensionnelles (pièces 41 à 43) .

En conséquence, il convient de retenir que la société Compagnie Gervais Danone démontre que les marques DANIO 3003761 et 3173484 font l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits laitiers désignés dans leur enregistrement en classe 29, de sorte que Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX doit être débouté de sa demande en déchéance portant sur ces marques.

- Sur les demandes annexes :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."

Puis, selon l'article 700 du même code, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (.....)

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat."

Enfin, selon l'article 699 du code de procédure civile, " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."

Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX qui succombe doit supporter le coût des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Bruno LEMISTRE.

L'équité et la situation des parties commandent de condamner Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX à verser à la société Compagnie Gervais Danone une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 515 du code de procédure civile, " Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."

Au regard du rejet des demandes formulées, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,

- Prononce la déchéance des droits de Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque « GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 » n°97703594 pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement, à l'exception des « *glaces comestibles* » et des « *pâtisseries et confiseries* », à compter du 1^{er} mai 2003 ;

- Prononce la déchéance des droits de Maître Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque « DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER » n°06 3437906 pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à l'exception des « *glaces comestibles* », des « *pâtisseries et confiseries* » et des « *gâteaux glacés* », à compter du 1^{er} novembre 2011 ;

- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de marque introduite par Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX,

- Dit que Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX est recevable à agir en contrefaçon pour les faits postérieurs au 03 avril 2014 sur le fondement de la marque "GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923" n°97703594 et pour les faits postérieurs au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque "DEPUIS 1923 DAGNIAUX ARTISAN GLACIER" n°3437906,

- Déclare irrecevable les demandes présentées par la société FLOVAX, faute de qualité à agir,

- Déboute Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX de ses demandes en nullité des marques DANIO n° 3003761, 3173484, 4063165 et 4063186,

- Déboute Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques DAGNIAUX,

- Déboute Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX de sa demande de déchéance des marques DANIO verbale n°3003761 et semi-figurative n°3173484,

- Ordonne la transmission de la présente décision à l'INPI par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre national des marques, une fois qu'elle sera devenue définitive,

- Condamne Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Maître Dominique MIQUEL es qualité de liquidateur judiciaire au paiement des dépens de l'instance donc distraction au profit de Maître Bruno LEMISTRE,

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

Le Greffier

Sophie POUILLART

La Présidente

Deborah BOHEE

1^{ère} Chambre Civile

N° RG 18/03944 - N° Portalis DBZS-W-B7C-STIX
S.A.R.L. FLOVAX prise en la personne de Monsieur VAN DE VELDE Sébastien
INTERVENANTE VOLONTAIRE, Maître Dominique MIQUEL pris en sa qualité
de liquidateur judiciaire de la société DAGNIAUX C/ S.A. COMPAGNIE
GERVAIS DANONE, prise en la personne de son président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier



Sophie POUILLART