



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 384 – Protection de la forme d'une arme à feu : un tir manquant de précision

Cour d'appel de Rennes, 3^e chambre commerciale, 7 septembre 2021, 18/08114, Nouvelle Europe'Arm SAS et BO Manufacture SARL / Glock GmbH

Chers Amis,

Voici un arrêt rendu dans une espèce inhabituelle, concernant la protection de la forme d'une arme à feu.

La société autrichienne Glock est un fabricant d'armes à feu, en particulier du pistolet Glock 17 qui équipe de nombreuses armées et polices dans le monde. Ce pistolet, fort connu depuis le début des années 80, a fait l'objet de la part de la société Glock de dépôts non pas de modèles mais de marques tridimensionnelles, dont une marque française du 20 mars 2015 en classes 13 (armes à feu) et 28 (jouets – en l'espèce répliques du pistolet).

Glock concède à une société française une licence exclusive de ses marques pour des répliques.

A la suite d'une retenue douanière puis une saisie-contrefaçon de répliques, la société Glock ouvre le feu et assigne les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture devant le TGI de Rennes pour contrefaçon de marque mais aussi contrefaçon de droits d'auteur sur la forme de son pistolet et pour parasitisme.

En première instance, Glock fait mouche puisque le tribunal déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en déchéance des marques de Glock faute d'usage et en nullité de ces mêmes marques faute de caractère distinctif et les condamne, par jugement du 5 novembre 2018, pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

S'armant de patience, ces deux sociétés dégainent de nouveau leurs arguments en appel et atteignent cette fois leur cible, puisque la cour d'appel infirme le jugement en grande partie.

Glock esquive certes un premier tir sur la déchéance faute d'usage, la cour confirmant le jugement, mais ne peut esquiver l'annulation de sa marque française tridimensionnelle pour défaut de caractère distinctif.

La cour annule la marque sur le fondement de l'article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, en retenant en particulier que « l'image de ce pistolet est rapidement devenue très usuelle voire banale au cours des décennies suivantes, notamment sur le marché des répliques » et que « la société Glock ne pouvait plus déposer la marque de forme correspondante dès lors que cette forme avait déjà perdu toute distinctivité à l'époque de ce dépôt ».

A titre subsidiaire la société Glock se prévalait également de droits d'auteur sur la forme du pistolet, mais manque son tir, la cour lui reprochant de ne pas démontrer en quoi les caractéristiques propres à cette arme, autres que celles purement fonctionnelles, « reflèteraient la personnalité de celui qui l'a conçue ».

Ce n'est que sur le parasitisme que la société Glock atteint sa cible : de façon classique, la cour (i) reconnaît que les faits qu'elle invoque (notamment la reprise de sigles S17, S18, S19 et S34 correspondant aux pistolets G17, G18, G18 et G34) sont distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et (ii) confirme que « les poursuites pour parasitisme ne supposent pas nécessairement que l'entreprise parasite soit une concurrente directe de l'entreprise parasitée », pour sanctionner les agissements des appelantes.

Il ressort de ce duel assez « glauque » que la forme d'une arme peut en théorie faire l'objet d'une marque tridimensionnelle, mais qu'en pratique sa distinctivité ne s'annonce pas évidente, pas davantage que sa protection au titre des droits d'auteur. Un dépôt de modèle aurait probablement été plus judicieux.

Toujours est-il qu'en fin de compte, l'arsenal des droits de propriété intellectuelle n'a pas suffi et que c'est l'arme du parasitisme qui s'est révélée fatale.

Equipe FLASH

Guillaume Marchais – Tanguy de Haan – Stève Félix – Charlotte Myers

***Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 7 septembre 2021, n°
18/08114***

3^e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 378
N° RG 18/08114 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PMFI

NOUVELLE EUROP' ARM SOCIETE / BO MANUFACTURE SOCIETE

C/

Société GLOCK GMBH

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée à : M^e Lhermitte M^e Bourges

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur

Greffier : Madame B C D, lors des débats et Madame Y Z lors du prononcé

Débats : A l'audience publique du 01 Juin 2021

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l'issue des débats

APPELANTES :

1) NOUVELLE EUROP' ARM SAS, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 491 308 409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[...]

[...]

Représentée par M^e Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par M^e Eric MISTRAL-BERNARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS

2) BO MANUFACTURE SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[...]

[...]

Représentée par M^e Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par M^e Eric MISTRAL-BERNARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société GLOCK GMBH, société de droit autrichien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Loisblstrasse 16 A [...]

Représentée par M^e Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par M^e Agnès LAGET de la SELARL ZGS AVOCATS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

La société Glock, société de droit autrichien, est un fabricant d'armes à feu, en particulier du pistolet Glock 17 qui équipe de nombreuses armées et polices dans le monde.

Pour les besoins de son exploitation, elle utilise plusieurs marques, dont la dernière, française tri-dimensionnelle consistant en la photographie du pistolet Glock 17 Gen 3, qu'elle a déposée le 20 mars 2015 sous le nom de «GLOCK 17 AUSTRIA» et qui a été publiée au BOPI le 10 juillet

2015 sous le n° 154.166.508 dans les classes 13 («armes à feu») et 28 («jeux, jouets, maquettes»).

A la même époque, la société Glock a concédé à la société Cybergun, société française, l'exploitation exclusive de ses marques, notamment de la marque n° 154.166.508, pour le commerce des répliques, en particulier des armes dites d'airsoft.

Le 19 octobre 2015, ayant été informée de la découverte et de la retenue douanière d'un stock de répliques dans un entrepôt situé à La Flèche (Sarthe), la société Glock a fait procéder, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Rennes, à la saisie-contrefaçon de ce stock que détenaient ensemble la société Nouvelle Europ' Arm (la société NEA) et la société BO Manufacture (la société BOM).

Considérant que ces répliques constituent une contrefaçon de ses marques, notamment de sa marque tridimensionnelle, et ce en violation de l'exclusivité concédée à la société Cybergun, la société Glock a alors fait assigner les sociétés NEA et BOM devant le même tribunal aux fins de condamnation indemnitaire et de destruction des objets contrefaisants.

Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a fait droit à ces demandes en :

— disant que la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 et la marque française n° 95.588.812 faisaient l'objet d'un usage sérieux et n'encouraient en conséquence pas la déchéance ;

— disant que la forme décrite par la marque tridimensionnelle n° 154.166.508, compte tenu de ses caractéristiques, était valable en tant que marque au sens de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle ;

— disant que l'emploi des termes Glock Austria pour des objets manufacturés en Asie du Sud Est ne présentait pas de caractère déceptif, la mention du lieu de fabrication apparaissant de manière très claire sur ces objets ;

— disant qu'en l'absence de droits antérieurs légitimement invoqués, l'enregistrement de ces marques ne présentait aucun caractère frauduleux ;

— disant que les sociétés NEA et BOM avaient commis des actes de contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 154166508, en commercialisant les répliques Stark Arms S 17, S18, S19, S 34 et WE 17 et WE 19 ;

— condamnant in solidum les sociétés NEA et BOM à payer à la société Glock la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon ;

— disant que les sociétés NEA et BOM avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, notamment en faisant usage des numéros 17, 18, 19 et 34 propres à la fabrication des pistolets Glock, numéros repris par la société BOM (S17, S18, S19 et S34) ou par la société NEA (G série 17 sur la boîte d'emballage) ;

— condamnant in solidum les sociétés NEA et BOM à payer à la société Glock la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

— ordonnant la destruction complète du stock de marchandises contrefaites par les sociétés NEA et BOM, lesquelles devraient en justifier par tout document, ce sous astreinte de 300€ par jour de retard durant six mois dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

— ordonnant la publication du présent jugement par extrait, lequel mentionnerait : Par jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 novembre [2018], les sociétés NEA et BOM ont été condamnées pour contrefaçon et concurrence déloyale à l'égard de la société Glock dans les termes suivants [reprise du dispositif à partir de «dit que la marque tridimensionnelle ... jusqu'au paragraphe précédent] ;

— disant que cette publication serait faite dans deux journaux au choix de la société Glock, à la charge des sociétés défenderesses et à concurrence de 6.000€ maximum par publication, ainsi que sur le site internet de chacune des sociétés défenderesses ;

— ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;

— condamnant les sociétés NEA et BOM à verser à la société Glock, chacune, la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboutant les sociétés NEA et BOM de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamnant les sociétés NEA et BOM aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2018, les sociétés NEA et BOM ont interjeté appel de cette décision.

Les sociétés NEA et BOM ont déposé leurs dernières conclusions le 17 mai 2021, la société Glock les siennes le 9 août 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les sociétés Nouvelle Europ' Arm et BO Manufacture demandent à la cour de :

Vu la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, le règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, le code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 6 paragraphe 1 sous b de la directive n° 89/104 CEE du 21 décembre 1988,

Vu l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/104 CEE du 21 décembre 1988 (article 5 § 2 de la directive 2008/95 CE),

Vu les articles L 711-2, 711-4 et 712-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L 711-3 c et L 714-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie,

Vu les articles 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil,

Vu les articles 4,5, 12 et 16 du code de procédure civile,

Vu les principes «fraus omnia corrumpit» et «idem est non esse et non probari»,

Réformant le jugement déféré,

— déclarer la société Glock infondée en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter ;

— rejeter les demandes de la société Glock fondées sur les marques qu'elles invoquent à défaut d'indiquer pour chacune, excepté la marque tridimensionnelle n°154.166.508, les actes reprochés aux défenderesses, par application de l'article 4 du code de procédure civile ;

— dire et juger nulle la marque n° 154.166.508 ;

— dire et juger que la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 en classe 28 et la marque semi-figurative n° 11859543 en classe 28 sont trompeuses en ce qu'elles laissent croire que les répliques/jouets qu'elles désignent seraient fabriqués par la société Glock en Autriche ;

— prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 en classe 28 et la marque semi-figurative n° 11859543 en classe 28 ;

Vu l'absence d'usage sérieux par la société Glock de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 en classe 28 et l'absence de risque de confusion qui en résulte en deçà d'un délai de cinq ans,

— débouter la société Glock de sa demande en contrefaçon fondée sur la marque figurative n° 154.166.508 en classe 28 ;

Vu l'absence d'usage sérieux par la société Glock de la marque semi-figurative n° 11859543 en classe 28 et l'absence de risque de confusion qui en résulte en deçà d'un délai de cinq ans,

— débouter la société Glock de sa demande en contrefaçon fondée sur la marque figurative n° 11859843 en classe 28 ;

Vu l'absence d'usage sérieux pendant une durée de cinq années par la société Glock de la marque

verbale n° 9558881 en classe 28,

— prononcer la déchéance de ladite marque ;

Vu l'absence d'usage sérieux pendant une durée de cinq années par la société Glock de la marque verbale n° 5844592 en classes 14 et 28,

— prononcer la déchéance de ladite marque en classes 14 et 28;

Vu l'absence d'usage sérieux pendant une durée de cinq années par la société Glock de la marque semi- figurative n° 1954965 en classe 14,

— prononcer la déchéance de ladite marque en classe 14 ;

— dire et juger que le jugement à intervenir sera transmis à l'INPI pour transcription et accomplissement des formalités de radiation aux frais de la société Glock;

— dire et juger que la société Glock devra entreprendre à ses frais les formalités de radiation de la marque auprès de l'INPI dans un délai de dix jours après la date du jugement à intervenir ;

— pas de solidarité ;

— condamner la société Glock à payer à la société NEA une somme de 5.000€ en raison de son préjudice d'agrément relatif à l'accaparement de son dirigeant dans l'administration de la présente procédure ;

— condamner la société Glock à payer à la société BOM une somme de 5.000€ en raison de son préjudice d'agrément relatif à l'accaparement de son dirigeant dans l'administration de la présente procédure ;

— condamner la société Glock à payer à la société NEA et à la société BOM, chacune, une somme de 15.000€ en raison de son préjudice du fait des visites des douanes et de la procédure de saisie-contrefaçon ;

— condamner la société Glock à payer à la société NEA la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice moral ;

— condamner la société Glock à payer à la société BOM la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice moral ;

— condamner la société Glock à payer à la société NEA la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à titre provisionnel en réparation du manque à gagner qui en a résulté ;

— condamner la société Glock à payer à la société BOM la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à titre provisionnel en réparation du manque à gagner qui en a résulté ;

— condamner la société Glock au paiement des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir des sociétés NEA et BOM ;

— condamner la société Glock à payer à la société NEA et à la société BOM, chacune, la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

— condamner la société Glock aux dépens d'appel.

Au contraire, la société Glock demande à la Cour de :

— rejeter les demandes adverses sur les prétendues violations répétées des articles 4, 5, 12 et 16 du code de procédure civile ;

— confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a visé par erreur l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en lieu et place de l'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,

— si, par extraordinaire, le jugement ne devait pas être confirmé sur la demande principale portant sur la contrefaçon de marques, faire droit à la demande formée à titre infiniment subsidiaire et, en conséquence, condamner les sociétés NEA et BOM à verser à la société Glock la somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de droit d'auteur conformément à l'article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

— rejeter l'ensemble des demandes adverses ;

— condamner les sociétés NEA et BOM in solidum au paiement de la somme de 20.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les sociétés NEA et BOM aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés NEA et BOM imputent aux premiers juges des « violations répétées des articles 4, 5, 12 et 16 du code de procédure civile », leur reprochant notamment d'avoir relevé plusieurs moyens de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, ou encore d'avoir statué ultra petita.

Pourtant, la cour constate qu'au terme de leurs longs développements consacrés à ces critiques, les appelantes n'en tirent aucune conséquence procédurale puisqu'elles ne formulent finalement aucune demande de nullité du jugement.

Dès lors et par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour s'abstiendra d'examiner ces moyens comme n'étant invoqués au soutien d'aucune prétention.

Sur la demande des sociétés NEA et BOM tendant à voir constater la déchéance de la marque française tridimensionnelle n° 154.166.508 déposée en classe 28 :

Pour s'opposer à l'action de la société Glock et contester tout droit antérieur de celle-ci sur ladite marque dont les répliques airsoft saisies par les douanes constitueraient la contrefaçon, les sociétés NEA et BOM font d'abord valoir que faute d'avoir été exploitée pendant une durée continue de cinq ans, la marque litigieuse serait déchuée.

A cet égard, l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt litigieux, dispose en effet :

« 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. »

A cet égard, le délai de cinq ans à l'issue duquel une marque n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux est susceptible d'encourir la déchéance court à compter, non pas du dépôt de la marque, mais de son enregistrement au BOPI.

Par ailleurs, la déchéance n'est encourue que si les conditions en sont réunies au moment de la demande.

Il en résulte en l'espèce :

- d'une part que le délai de cinq ans susceptible d'être opposé à la société Glock n'a commencé à courir qu'à compter du 10 juillet 2015, date de l'enregistrement de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 au BOPI ;
- d'autre part que c'est à la date du 11 mai 2017, date à laquelle les sociétés NEA et BOM ont déposé, pour la première fois, des conclusions formulant leur demande de déchéance, qu'il convient de vérifier si le défaut d'usage sérieux est caractérisé.

Or, dans la mesure où moins de cinq années s'étaient écoulées entre le 10 juillet 2015 et le 11 mai 2017, aucune déchéance n'était encourue.

En d'autres termes, et sauf à exiger de la société Glock qu'elle justifie d'un acte matériellement impossible à accomplir, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir utilisé sa marque pendant un délai minimal non encore expiré.

Au demeurant, elle justifie d'un début d'usage de sa marque pour en avoir concédé l'exploitation à la société Cybergun suivant contrat souscrit le 15 juillet 2015, laquelle a en effet assuré la promotion de la réplique correspondante à l'occasion d'un salon professionnel qui s'est tenu à Paris au mois de novembre 2015.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés NEA et BOM de leur demande tendant à la déchéance de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508.

Sur la demande des sociétés NEA et BOM tendant à voir constater la déchéance de la marque française n° 95.588.212 déposée en classe 28 :

Il s'agit là de la marque verbale « GLOCK » que la société Cybergun avait elle-même déposée et fait enregistrer au BOPI le 20 septembre 1995 en classe 28 pour distinguer des maquettes et répliques airsoft des armes fabriquées par la société Glock, étant précisé que cette dernière a finalement racheté cette marque à la société Cybergun suivant contrat du 9 mars 2012 publié au BOPI le 14 mai 2012.

Ici encore, il est justifié de l'usage sérieux et régulier de la marque «'GLOCK'», plus exactement du signe verbal correspondant, pour commercialiser des répliques airsoft des armes à feu du même nom, et ce pendant au moins les cinq années ayant précédé le 11 mai 2017, date de la demande de déchéance, cette exploitation ayant été le fait, d'abord de la société Cybergun pour son propre compte, ensuite de la même société Cybergun désormais dans le cadre du contrat d'exploitation qui lui avait été concédé par la société Glock le 15 juillet 2015.

La cour observe en effet que les catalogues utilisés par la société Cybergun faisaient régulièrement référence à la marque «GLOCK» pour promouvoir ses répliques.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés NEA et BOM de leur demande tendant à la déchéance de la marque française n° 95.588.212.

Sur la demande des sociétés NEA et BOM tendant à voir constater la déchéance des marques européennes n° 11859543, 1954965 et 5844592 :

Par application des dispositions de l'article R 717-11 du code de la propriété intellectuelle, cette demande relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.

Dès lors, en ce qu'elle a été formée successivement devant le tribunal et la cour d'appel de Rennes, elle est irrecevable.

Sur la demande des sociétés NEA et BOM tendant à voir prononcer la nullité de la marque européenne n° 11859543 :

Ainsi qu'il a été précédemment rappelé au sujet de l'action en déchéance, l'action en nullité d'une marque européenne relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.

Il s'en suit que cette demande, en ce qu'elle a été formée successivement devant le tribunal puis la cour d'appel de Rennes, est irrecevable.

Sur la demande des sociétés NEA et BOM tendant à la nullité, pour absence de distinctivité, de la marque française tridimensionnelle n° 154.166.508 déposée en classe 28 :

L'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au jour du dépôt litigieux, soit le 20 mars 2015, disposait :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.»

A ce titre, la photographie du pistolet Glock 17 Austria fabriqué par la société Glock est susceptible d'être déposée en tant que «marque tridimensionnelle» en ce qu'elle représente la forme du produit correspondant.

Encore fallait-il qu'à l'époque du dépôt, cette forme ait été suffisamment distinctive, au sens de l'article L 711-2.

En effet, cet article, dans sa rédaction applicable au jour du dépôt litigieux, disposait :

«Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.»

Par ailleurs, n'est plus susceptible d'appropriation, par perte de sa distinctivité, le signe correspondant à la forme ou à l'image d'un objet devenu banal.

Pour affirmer que la forme déposée par elle est réellement distinctive, la société Glock fait valoir que l'arme ainsi représentée présente diverses caractéristiques qui, combinées entre elles, lui donnent un aspect particulier qui la distingue des autres, notamment :

— le 'grip' de la crosse, fabriqué en matière polymère, composante caractéristique du pistolet Glock,

— la culasse de l'arme, de forme carrée à flancs verticaux, qui constitue un signe reconnaissable,

— le caractère rectiligne de l'arme, accentué par l'absence de chien apparent, de même que par la forme rectangulaire du pontet (soit la boucle qui protège la queue de détente), tous éléments qui, dépourvus de toute fonctionnalité, sont caractéristiques de cette arme,

—enfin la détente articulée, constituée d'une double queue de détente avec languette de sécurité qui, si elle correspond certes à une solution technique, s'insère aussi dans un ensemble d'éléments caractéristiques du pistolet Glock qui permettent de le distinguer des autres armes de poing.

Au contraire, les sociétés NEA et BOM soutiennent que l'image tridimensionnelle déposée par la société Glock correspond à celle d'un pistolet d'une forme générique et banale, ce d'autant plus que le pistolet Glock, non protégé dans sa forme et son apparence jusqu'au dépôt du 20 mars 2015, avait déjà été très largement copié, non seulement par des fabricants d'armes, mais également par des fabricants de répliques, le pistolet Glock étant ainsi devenue une arme «culte» déjà représentée depuis plusieurs années dans des films d'action, jeux vidéo et clips de rap.

Ainsi les sociétés NEA et BOM font-elles valoir que la forme Glock était déjà tombée dans le domaine public lorsque la société du même nom a tenté, en 2015, de s'en réserver l'exclusivité pour en confier l'exploitation à la seule société Cybergun, empêchant par là même les autres fabricants de répliques de perpétuer une activité librement exercée jusqu'alors.

De fait et quand bien même le pistolet Glock 17 conçu par la société Glock au début des années 1980 a constitué, ainsi que les sociétés NEA et BOM en conviennent elles-mêmes, une nouvelle arme qui présentait alors nombre d'éléments caractéristiques qui n'étaient pas tous imposés par la nature ou la fonction du produit (notamment l'aspect extérieur du grip, la présence d'un chien non apparent ou encore la forme particulière du pontet), pour autant il est établi par les pièces du dossier que l'image de ce pistolet est rapidement devenue très usuelle voire banale au cours des décennies suivantes, notamment sur le marché des répliques, et ce à une époque où la société Glock n'avait pas estimé utile de s'en réserver l'exclusivité par un dépôt de marque ad hoc.

La cour en veut notamment pour preuve la diffusion, courant 2010, d'un catalogue de répliques (pièce n° 86) fabriquées par la société Airsoft, présentant en page 5 la photographie d'une réplique dénommée «G 17» qui constitue la copie quasi-parfaite de l'arme représentée par la marque tridimensionnelle déposée par la société Glock le 15 mars 2015.

D'ailleurs, l'expert A X, requis par la société Glock pour donner son avis technique sur les répliques litigieuses, reconnaît lui-même, dans son rapport du janvier 2017 (pièce n° 27 de l'intimée), que les éléments qui faisaient la caractéristique du pistolet Glock 17 ont pour la plupart été repris par d'autres fabricants, de telle sorte que «l'identification d'un Glock n'est donc plus aussi immédiate aujourd'hui pour le profane», l'expert énumérant même une liste de «clones» du pistolet Glock 17 (dont le Timberwolf, «clone parfait» ayant un canon, une culasse et une carcasse «strictement interchangeables avec les pièces Glock») ou de «presque clones» (notamment le Smith & Wesson ou le Diamondback), les brevets déposés par la société Glock ayant fini par «tomber dans le domaine public».

De même, les sociétés NEA et BOM produisent des catalogues qui, antérieurs au dépôt de la marque tridimensionnelle du 10 mars 2015, présentent à la vente des répliques de ces armes imitant, parfois quasi-parfaitement, le pistolet Glock 17.

Il s'en suit, du fait de cette antériorité de la commercialisation de répliques ressemblant en tous points -voire étant des reproductions à l'identique- du pistolet Glock 17, que la société Glock ne pouvait plus déposer la marque de forme correspondante dès lors que cette forme avait déjà perdu toute distinctivité à l'époque de ce dépôt.

En conséquence, la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 sera annulée comme n'étant pas conforme aux exigences de l'article L 712-2, le jugement devant être infirmé en ce sens.

Par suite de cette annulation pour absence de distinctivité, les demandes d'annulation pour déceptivité ou pour dépôt frauduleux sont sans objet.

Sur les demandes formées par la société Glock au titre de la contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 :

Aux termes de l'article L 713-3, dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation, «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.

Dans la mesure où la société Glock fonde son action, à titre principal, sur la contrefaçon d'une marque qui est nulle, son action est vouée à l'échec.

Le jugement sera infirmé en ce sens, et la société Glock déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme sur le fondement de la contrefaçon de la marque n° 154.166.508.

Sur les demandes formées par la société Glock au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur :

A titre subsidiaire, la société Glock se prévaut de droits d'auteur qu'elle aurait acquis au moment de la création du pistolet Glock G 17, droits d'auteur que les sociétés NEA et BOM auraient contrefaits en commercialisant des répliques de cette arme.

En effet, l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Encore faut-il que l'œuvre soit originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En ce sens, l'originalité se distingue du procédé de fabrication, qui relève de la protection attachée au brevet d'invention.

Ainsi, l'originalité, qui permet à son inventeur d'invoquer le droit d'auteur, ne peut s'entendre que de celle résultant d'une création intellectuelle, en ce que, au travers d'une forme déterminée, son auteur exprimerait sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres qui reflètent sa personnalité.

Or, la société Glock, sous le nom de laquelle le pistolet Glock 17 a été divulgué, ne démontre pas en quoi les caractéristiques propres à cette arme, autres que celles purement fonctionnelles, refléteraient la personnalité de celui qui l'a conçue.

Ainsi en est-il de la matière polymère dont est faite la carcasse de l'arme ; en effet, même si cette caractéristique donne un aspect particulier au pistolet Glock 17, elle n'en relève pas moins d'un choix fonctionnel plutôt que d'une considération esthétique, le polymère étant en effet plus léger que le métal et présentant par ailleurs des différences de sensation à la préhension de l'arme.

En toute hypothèse, ce choix, décidé par l'inventeur de l'arme, ne reflète en rien sa personnalité.

Il en est de même de la forme de la culasse qui, bien que reconnaissable sur les pistolets Glock avant qu'elle n'ait été copiée par d'autres fabricants, ne témoigne d'aucune originalité reflétant la personnalité de son inventeur.

Il en est encore de même de l'absence de chien apparent, tout comme de la forme rectangulaire du pontet.

En effet, même dépourvus de fonctionnalité à proprement parler, ces divers éléments influent nécessairement, même modérément, sur le poids de l'arme (ne serait-ce que du fait de la différence de quantité de matière utilisée), ainsi que sur son équilibrage entre les mains de celui qui la porte, tous éléments au demeurant déterminants de la précision du tir.

En toute hypothèse, ces choix, même décidés arbitrairement par l'inventeur de l'arme, ne reflètent pas la personnalité de celui-ci.

Il en est à fortiori de même des caractéristiques purement fonctionnelles de l'arme, notamment de sa détente articulée constituée d'une double queue avec languette de sécurité, ce système influant en effet directement sur la sensibilité de déclenchement du feu, ou encore des autres particularités techniques du pistolet telles que décrites par l'expert X aux termes de son rapport.

Dès lors et indépendamment des droits tirés des brevets d'invention qu'elle a pu déposer, la société Glock ne justifie pas de droits d'auteur distincts, au sens de ceux définis aux articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sur le pistolet Glock 17.

En conséquence, la société Glock sera déboutée de l'action qu'elle forme à titre subsidiaire à l'encontre des sociétés NEA et BOM sur le fondement des articles L 331-1 et suivants relatifs à la

contrefaçon de droits d'auteur.

Sur l'action en concurrence déloyale par parasitisme :

N'étant pas un succédané de l'action en contrefaçon, l'action en concurrence déloyale, qui est fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau), suppose la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon.

En l'espèce, pour former à l'encontre des sociétés NEA et BOM, en sus de sa demande au titre de la contrefaçon, une demande indemnitaire distincte fondée sur la concurrence déloyale, la société Glock leur impute des faits de parasitisme pour s'être mises dans son sillage commercial afin de profiter de sa notoriété dans le domaine des armes de poing, leur reprochant notamment d'utiliser, pour promouvoir des répliques de ces armes, les mêmes références que celles utilisées par la société Glock, à savoir :

— s'agissant de la société BOM, les sigles «S17», «S18», «S19» et «S34» pour dénommer ses répliques marquées 'Stark Arms', ces sigles correspondant respectivement aux pistolets «G17», «G18», «G19» et «G34» commercialisés par la société Glock ;

— s'agissant de la société NEA, le sigle «G» utilisé pour promouvoir sa gamme de modèles «We», notamment le sigle «G série 17» apposé, bien que dans une forme stylisée différente du signe verbal utilisé par la société Glock, sur la boîte d'emballage d'une réplique du pistolet Glock 17.

La société Glock ajoute qu'en dépit même de l'instance en cours, les deux sociétés persistent à distribuer des répliques en continuant à se référer, sur plusieurs médias de communication, au «célèbre G17», et à profiter ainsi, indûment et gratuitement, des investissements du fabricant d'armes et de la notoriété qu'il a acquise, pour promouvoir leurs propres produits, engageant par là même leur responsabilité civile pour faute délictuelle.

Au contraire, les sociétés NEA et BOM dénie toute faute, faisant notamment valoir que le parasitisme impliquerait l'existence d'un risque de confusion entre les différents produits en cause, risque qui n'existe pas en l'occurrence puisqu'elles ne commercialisent pas les mêmes produits que la société Glock et qu'elles n'ont pas les mêmes clients que celle-ci.

Les deux défenderesses font également valoir que la société Glock ne subit aucun préjudice pour la vente de ses armes à feu.

Elles réaffirment enfin que les faits dénoncés par la société Glock au titre du parasitisme ne sont pas distincts de ceux qu'elle a déjà invoqués à l'appui de son action en contrefaçon.

Au contraire, la cour observe :

— d'une part que les faits invoqués par la société Glock au soutien de son action pour parasitisme ne sont pas les mêmes que ceux qu'elle développe à l'appui de son action en contrefaçon ; qu'en effet, le signe verbal «Glock», de même que la lettre «G», dont elle dénonce l'utilisation parasitaire par les sociétés NEA et BOM ne figurent pas sur les répliques elles-mêmes, lesquelles portent en effet d'autres mentions («We», «Combat Super Grade» etc), mais sur d'autres vecteurs de communication: boîtes d'emballage, catalogues, sites internet etc ;

— d'autre part que les poursuites pour parasitisme ne supposent pas nécessairement que l'entreprise parasite soit une concurrente directe de l'entreprise parasitée, la première étant également susceptible de profiter, de manière illicite, des investissements de la seconde, pour commercialiser des produits différents, la faute de l'entreprise parasite consistant alors à s'approprier indûment la valeur économique développée par l'entreprise parasitée sans en assumer le coût qui n'est supporté que par cette dernière.

— Au surplus, en utilisant sans droit la notoriété des armes Glock, notamment celle des pistolets développés par la société du même nom, ce afin de promouvoir leurs propres répliques, les sociétés NEA et BOM nuisent, au moins indirectement, aux intérêts économiques de la société Glock puisqu'elles la privent d'une partie des redevances qu'elle pourrait attendre de la vente sous licence d'exploitation exclusive des répliques commercialisées par la société Cybergun, qui est quant à elle en concurrence directe avec les sociétés NEA et BOM ; ainsi et en dépit de la nullité de la marque n° 154.166.508, la société Cybergun continuera à commercialiser des répliques moyennant le versement de redevances à la société Glock qui, en effet, l'autorise à se référer aux autres marques dont elle lui a concédé l'exploitation exclusive.

Ce faisant et du fait de ce parasitisme, les sociétés NEA et BOM engagent leur responsabilité civile délictuelle, ce qui justifie :

— d'une part leur condamnation au paiement d'une somme de 10.000 ' à titre de dommages-intérêts, cette somme correspondant, au vu des éléments du dossier, à la juste indemnisation du préjudice subi par la société Glock'; le jugement sera confirmé en ce sens ;

— d'autre part la destruction de l'ensemble des objets, emballages et documents saisis dans les entrepôts des sociétés NEA et BOM faisant référence au signe verbal «Glock», à la lettre «G» ainsi qu'aux numéros «17», «18», «19» ou «34», et ce selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt'; le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la solidarité entre les sociétés NEA et BOM :

Ainsi que le tribunal l'a justement retenu, les éléments du dossier démontrent une action délictuelle conjointe des deux sociétés, lesquelles disposent en effet des mêmes locaux pour réceptionner et stocker leurs marchandises, dont celles qui viennent d'être jugées parasitaires.

Dès lors et quand bien même les sociétés NEA et BOM seraient elles-mêmes des concurrentes sur le marché des répliques d'armes à feu, elles n'en ont pas moins engagé une même responsabilité civile qui justifie leur condamnation in solidum.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur les autres demandes :

Du fait de l'annulation de la marque n° 154.166.508 et conformément à la demande des sociétés NEA et BOM ainsi qu'aux dispositions de l'article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, il convient d'ordonner, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transcription du présent arrêt au registre national des marques, une fois la décision devenue définitive.

Etant seules responsables, par leurs propres fautes, de la procédure dont elles font l'objet, les sociétés NEA et BOM seront déboutées des demandes indemnitaires qu'elles forment à titre reconventionnel en réparation du prétendu «préjudice d'agrément» qu'auraient subi leurs dirigeants pour se défendre en justice.

De même, les sociétés NEA et BOM ne justifient d'aucun préjudice indemnisable au titre des visites douanières ainsi que des saisies-contrefaçon qu'elles ont eu à subir du fait de leurs pratiques illicites'; dès lors, elles seront également déboutées de leurs demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral qu'elles allèguent.

Les sociétés NEA et BOM seront encore déboutées de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive, dès lors en effet que l'action intentée par la société Glock était justifiée, à tout le moins sur le fondement du parasitisme.

Parties perdantes, les deux sociétés seront condamnées in solidum à payer à la société Glock une somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les deux sociétés seront en outre condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Enfin, se substituant au jugement dont la confirmation est réclamée par la société Glock, notamment en ce qu'il a ordonné sa publication par extraits, le présent arrêt sera publié selon les modalités indiquées au dispositif qui suit.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

— confirme le jugement' :

* en ce qu'il a débouté les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture de leur demande tendant à la déchéance de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 ;

* en ce qu'il a débouté les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture de leur demande

tendant à la déchéance de la marque n° 95.588.212 ;

* en ce qu'il a déclaré les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture irrecevables en leur demande tendant à la déchéance des marques européennes n° 11859543, 1954965 et 5844592 ;

* en ce qu'il a déclaré les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture irrecevables en leur demande tendant à la nullité de la marque européenne n° 11859543 ;

* en ce qu'il a dit que les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en faisant usage des numéros 17, 18, 19 et 34 propres à la fabrication des pistolets Glock, numéros repris par la société BO Manufacture (S17, S18, S19 et S34) ou par la société Nouvelle Europ'Arm (G série 17 sur la boîte d'emballage) ;

* en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture à payer à la société Glock une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

* en ce qu'il a débouté les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture de leurs demandes reconventionnelles autres que celles tendant à la nullité de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 ;

* en ce qu'elle a condamné les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture aux dépens de première instance ;

— l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation et y ajoutant :

* constate la nullité de la marque tridimensionnelle n° 154.166.508 pour absence de distinctivité à la date du dépôt litigieux ;

* ordonne la destruction de tous les objets, emballages et documents saisis au sein des entrepôts des sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture, faisant référence au signe verbal «Glock», à la lettre «G» ou encore aux numéros «17», «18», «19» ou «34» ;

* dit qu'il sera procédé à cette destruction aux frais des sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture et dans le délai maximal de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard à l'expiration de ce délai et pour une durée maximale de soixante jours ;

* ordonne, à l'initiative de la partie la plus diligente, la transcription du présent arrêt au registre national des marques, une fois la décision devenue définitive ;

* ordonne la publication d'un extrait du présent arrêt dans deux journaux au choix de la société Glock, aux frais des sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture et à concurrence de 5.000€ maximum par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site internet de chacune des sociétés défenderesses sous la forme d'un bandeau central qui sera diffusé pendant une durée d'un mois ; dit que cet extrait mentionnera ce qui suit : «Par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 septembre 2021, les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture ont été condamnées pour concurrence déloyale par parasitisme au préjudice de la société Glock pour avoir fait usage, dans le cadre de la commercialisation de répliques d'armes à feu, sans autorisation de la société Glock, de diverses références aux véritables armes fabriquées par celle-ci ; par le même arrêt, la cour a condamné les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture à payer à la société Glock une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts et a ordonné, aux frais des deux sociétés, la destruction de l'ensemble des objets saisis jugés parasitaires ;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

* condamne in solidum les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture à payer à la société Glock une somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne les sociétés Nouvelle Europ'Arm et BO Manufacture aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président