



association des praticiens du droit des marques et des modèles

Flash APRAM n° 388 – Contrefaçon de marque : déposer n'est pas utiliser

Cour de cassation, ch. comm., 13 octobre 2021, pourvois n° Z 19-20.959 *Compagnie méditerranéenne des cafés / Cafés Richard, Technopool et Facotec*, et n° E 19-20.504, *Wolfberger / Jean Albrecht, Marie Albrecht, Cécile Albrecht, Domaine Albrecht et Les Tulipes Blanches*

Chers Amis,

Voici non pas un mais deux arrêts importants rendus le même jour par la chambre commerciale de la Cour de cassation et qui, revenant sur une jurisprudence antérieure de la même Cour, répondent à une question sur laquelle subsistait une interrogation.

Parmi les moyens examinés dans ces deux affaires figurait un moyen commun : le simple dépôt d'une marque, sans usage, constitue-t-il un acte de contrefaçon ?

Dans la première affaire, la Compagnie méditerranéenne des cafés, exerçant sous les noms commerciaux « Cafés Malongo » et « Malongo », est titulaire de la marque verbale XPOD, enregistrée en 2005 et désignant notamment des machines à café. En 2014, la société Technopool dépose des marques semi-figuratives Z POD pour désigner des produits identiques. Sa filiale, la société Facotec, s'apprête à commercialiser, notamment à la société Cafés Richard, une machine à café sous la marque Z POD.

Malongo assigne ses concurrentes notamment en contrefaçon de sa marque XPOD et en annulation des marques Z POD. Le 17 mai 2019, la cour d'appel de Paris annule la marque litigieuse, mais estime que le seul enregistrement n'est pas constitutif d'un acte de contrefaçon en l'absence d'usage dans la vie des affaires. La société Malongo se pourvoit en cassation.

Dans la seconde affaire, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Domaine Lucien Albrecht à la société Wolfberger en 2012, incluant notamment les marques LUCIEN ALBRECHT et WEID pour désigner des boissons alcoolisées, la famille Albrecht, cédante, a déposé les signes JEAN ALBRECHT, LE WEID DE JEAN ALBRECHT et FAMILLE ALBRECHT pour désigner les mêmes produits.

Bien que ces signes aient été refusés à l'enregistrement par l'INPI, la société Wolfberger assigne en parallèle les déposants pour contrefaçon. Le 3 juillet 2019, la cour d'appel de Colmar rejette cette demande. La société Wolfberger forme, elle aussi, un pourvoi.

Les arrêts du 13 octobre 2021

Les demanderesses en cassation, s'appuyant sur des arrêts antérieurs (Com. 10 juill. 2007, n° 05-18.571 ; Com. 26 nov. 2003, n° 01-11.784; Com. 24 mai 2016, n° 14-17.533.), soutiennent que « le dépôt d'une marque, même non suivi de son enregistrement, est

susceptible, en soi, de constituer un acte d'usage non autorisé d'une marque antérieure et, par là même, un acte de contrefaçon ».

Se fondant sur l'arrêt *Daimler* de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 3 mars 2016, C-179/15 – *cf.* Flash APRAM n° 266), la Cour de cassation va reconsidérer sa position : « la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services [...] en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ».

Les pourvois sont donc rejetés sur ce point.

Commentaire

Ces deux arrêts marquent l'alignement salubre de la position du juge français sur la jurisprudence européenne et sont, en ce sens, bienvenus.

Ce revirement va également permettre de soulager le juge judiciaire. En effet, une action en contrefaçon dans le cas d'un simple dépôt n'étant plus utile, c'est l'INPI qui, en France, sera sollicité via les procédures d'opposition et d'annulation de marques. A première vue donc, il sera plus simple et plus économique de faire annuler une marque non encore utilisée.

Toutefois, certaines craintes peuvent naître de l'adoption de cette position et il n'est pas certain que la question ne se repose pas un jour.

En effet, le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque n'est pas un acte neutre vis-à-vis du marché.

Si désormais le titulaire d'une marque qui dépose sans intention d'usage mais pour bloquer la concurrence ne risque rien (c'est-à-dire ne risque plus d'être poursuivi en justice, avec frais d'avocat, dommages et intérêts – certes faibles – et article 700, mais uniquement une annulation devant l'INPI, sans frais pour lui), la conséquence ne sera-t-elle pas une envolée des dépôts de marques de barrage ? Or pendant cinq ans, les titulaires de telles marques pourront eux-mêmes agir en contrefaçon sans risque de déchéance, et bloquer ainsi le jeu de la concurrence et de la liberté du commerce. Faut-il y voir un possible « *trade mark squatting* » à l'instar du *cyber squatting* en matière de noms de domaine, rendu fréquent par l'absence de sanctions financières ?

En tous cas, on ne saurait exclure qu'un dépôt de marque qui serait annulé pour mauvaise foi exonère le déposant de toute responsabilité.

Cliquez ici pour le texte complet des arrêts de la Cour de cassation :

- **n° Z 19-20.959 Compagnie méditerranéenne des cafés / Cafés Richard, Technopool et Facotec**
- **n° E 19-20.504, Wolfberger / Jean Albrecht, Marie Albrecht, Cécile Albrecht, Domaine Albrecht et Les Tulipes Blanches**

Equipe FLASH

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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 708 FS+B

Pourvoi n° E 19-20.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET
ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Wolfberger, Cave coopérative vinicole d'Eguisheim, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-20.504 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [M],

2°/ à M. [G] [M],

3°/ à Mme [D] [M],

domiciliés tous trois [Adresse 1],

4°/ à la société Domaine [D] et [V], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [D] et [V] [M]-[L],

5°/ à la société Vignoble [D] et [V], société civile d'exploitation agricole, anciennement dénommée Domaine [D] et [V] [M]-[L],

6°/ à la société Les Tulipes blanches, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société [G] [M], prise en la personne de son liquidateur Mme [V] [M],

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémary, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Wolfberger, Cave coopérative vinicole d'Eguisheim, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigny, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefevre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2019), la société Domaine [U] [M], qui exerçait une activité de négociant en vins, ayant été mise en liquidation judiciaire, un plan de cession a été arrêté par jugement du 13 novembre 2012 prévoyant la cession à la société Wolfberger, Cave coopérative vinicole d'Eguisheim (la société Wolfberger) de son fonds de commerce, lequel comprenait notamment, au titre des éléments corporels, des parcelles de vignes à Orschwihr (Haut-Rhin) et, au titre des éléments incorporels, le nom commercial et l'enseigne « [U] [M] » ainsi que plusieurs marques françaises, communautaires et internationales désignant des produits en classes 32 et 33, parmi lesquelles les marques « [U] [M] » et « Weid. »

2. Après la liquidation de la société Domaine [U] [M], M. [G] [M], son ancien dirigeant, et/ou Mmes [V] et [D] [M], les filles de ce dernier, ont constitué la société [G] [M] SARL, devenue Les Tulipes blanches, ayant pour activité la conception, la création, le dépôt, la propriété de marques et produits liés au vin, dont M. [G] [M] était gérant, la société [D] et [V] [M] SAS, devenue [D] et [V] [M]-[L], ayant pour activité le négoce du vin, dont Mme [V] [M] était présidente, et la société Domaine [D] et [V] [M]-[L] SCEA, dont Mme [V] [M] était gérante.

3. En décembre 2012, M. [G] [M] a, pour le compte de la société [G] [M], déposé en tant que marques les signes « [G] [M] », « [D] [M] Grands Vins d'Alsace [D] [M] [W] [D] [M] [W] [D] et [V] », « [V] [M] » et « Le Weid de [G] [M] ». En mars 2013, Mme [V] [M] a déposé les signes « Famille [M] » et « [V] [M] ». En mai 2013, Mme [D] [M] a déposé les signes « [D] et [V] [M] ». Toutes ces marques étaient déposées pour des produits en classe 32 ou 33, notamment des vins et des crémants d'Alsace. L'Institut national de la propriété industrielle a refusé de les enregistrer.

4. La société Wolfberger a assigné M. [G] [M], Mme [V] [M], Mme [D] [M], la société [D] et [V] [M]-[L], la société Les Tulipes blanches et la société Domaine [D] et [V] [M]-[L] (les consorts [M]) pour contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale.

5. Mme [V] [M], la société [D] et [V] [M]-[L], la société Les Tulipes blanches et la société Domaine [D] et [V] [M]-[L] ont demandé, reconventionnellement, la condamnation de la société Wolfberger pour concurrence déloyale, notamment pour s'être appropriée l'histoire familiale de la famille [M].

6. En cours d'instance d'appel, la société Les Tulipes blanches ayant été placée en liquidation, Mme [V] [M] a été appelée dans la cause en sa qualité de liquidatrice. La société [D] et [V] [M]-[L] est devenue la société Domaine [D] et [V], et la société Domaine [D] et [V] [M]-[L] est devenue la société Vignoble [D] et [V].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Wolfberger fait grief à l'arrêt de ne prononcer une mesure d'interdiction qu'à l'encontre des sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes Blanches et Vignoble [D] et [V], de n'interdire que l'usage du terme « [M] » seul, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait interdiction générale à ces parties mais également à M. [G] [M], Mmes [V] et [D] [M] de faire usage, dans le secteur d'activité de la production, du négoce et de la commercialisation des vins et spiritueux, et/ou pour désigner des boissons alcoolisées et tous produits et services similaires, du terme « [M] » non seulement seul mais aussi accompagné d'autres termes ainsi que du terme « Weid » et en ce qu'il avait condamné M. [G] [M], Mmes [V] et [D] [M] à réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, alors « que le dépôt d'une marque, même non suivi de son enregistrement, est susceptible, en soi, de constituer un acte d'usage non autorisé d'une marque antérieure et, par là même, un acte de contrefaçon ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation a précédemment interprété les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, en ce sens que le dépôt à titre de marque d'un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation (Com., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-11.784 ; Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, Bull. 2007, IV, n° 189 ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.752 ; Com., 24 mai 2016, pourvoi n° 14-17.533).

10. Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

11. Cette Cour juge en effet que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27 et jurisprudence citée).

12. Or, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire.

13. Dès lors, la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Énoncé du moyen

15. La société Wolfberger fait le même grief à l'arrêt, alors « que le titulaire d'une marque peut demander que l'utilisation d'un signe identique ou similaire à sa marque, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, par un tiers employant son nom patronymique soit limitée ou interdite lorsqu'elle est le fait d'un tiers employant son nom patronymique si cette utilisation est faite de mauvaise foi ou porte atteinte à ses droits ; qu'en l'espèce, le litige portait sur l'usage dans la vie des affaires de leur nom patronymique [M] par M. [G] [M] et ses deux filles Mmes [D] et [V] [M], après la cession à la société Wolfberger du fonds de commerce de la société Domaine [U] [M], anciennement dirigée par [G] [M], à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en retenant qu'aucune mesure d'interdiction d'usage du terme "[M]" ne pouvait être prononcée à l'encontre de M. [G] [M] ainsi que de Mmes [D] et [V] [M] parce que de telles mesures seraient la conséquence des faits de contrefaçon qui ne peuvent concerner que les sociétés coupables de ces faits, quand de telles mesures pouvaient également être ordonnées sur le fondement de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application. »

Réponse de la Cour

16. Le titulaire d'une marque ne peut, en application de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, obtenir que l'utilisation par un tiers de son nom soit interdite ou limitée que si ce dernier a commis un acte de contrefaçon de la marque ou qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'apprête à en commettre un.

17. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

18. La société Wolfberger fait encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant que c'est uniquement l'usage du terme "[M]" seul qui peut être considéré comme contrefaisant, après avoir constaté que "l'emploi de la mention '[D] et [V] [M]' par les appelants est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne [?] entre l'origine des vins des appelants et celle des vins de la marque antérieure '[U] [M]', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 713-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques :

19. Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait, notamment, interdit aux sociétés [D] et [V] [M]-[L], devenue Domaine [D] et [V], Les Tulipes blanches et Domaine [D] et [V] [M]-[L], devenue Vignoble [D] et [V], de faire usage du terme « [M] » accompagné d'un ou plusieurs prénoms, et statuant de nouveau, faire interdiction aux sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes blanches et Vignoble [D] et [V], de faire usage du terme « [M] » seul et de la mention « [U] [M] », l'arrêt retient qu'il ne peut être fait interdiction générale d'employer le terme « [M] », qui n'est pas en lui-même une marque déposée dont la société Wolfberger serait propriétaire et que c'est uniquement l'usage du terme « [M] » seul qui peut être considéré comme contrefaisant.

20. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le remplacement du prénom « [U] » par les prénoms « [D] et [V] » s'avérait secondaire par rapport à l'élément déterminant qu'est le nom de famille et que le signe « [D] et [V] [M] » contrefaisait la marque « [U] [M] », ce dont il se déduisait que tout usage d'un signe constitué d'un ou plusieurs prénoms et du seul patronyme [M] était contrefaisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

21. La société Wolfberger fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, alors « qu'engage la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage ; qu'en l'espèce, la société Wolfberger reprochait aux appelants de s'être rendus coupables de concurrence déloyale, notamment en multipliant les dépôts de marques comportant le patronyme [M] en association avec de multiples prénoms, immédiatement après la reprise par elle du fonds de la société Domaine [U] [M], mettant ainsi en place une stratégie systématique visant à la priver du plein bénéfice de cette reprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si, alors même qu'ils avaient été suivis de refus d'enregistrement par l'INPI et qu'elle ne les avait pas pour cette raison jugés contrefaisants, la multiplication

par les appelants de dépôts de marques comportant le patronyme [M], et ce immédiatement après la reprise du fonds de la société Domaine [U] [M] dont [G] [M] avait été le dirigeant, ne constituait pas une faute engageant la responsabilité civile de leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

22. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

23. Pour rejeter la demande de la société Wolfberger en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits qualifiés de contrefaçon ne peuvent être également poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale, retient que les emplois du patronyme [M] ne peuvent être reprochés aux consorts [M] sur ce fondement, la contrefaçon de marque ayant déjà été reconnue pour ces faits, quels qu'aient pu être le contexte ou le nombre de ces emplois.

24. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Wolfberger, qui soutenait qu'était constitutive de concurrence déloyale la multiplication, par les consorts [M], de dépôts de marques comportant le patronyme « [M] », lesquels n'avaient pas été sanctionnés au titre de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

25. La société Wolfberger fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que constitue une faute de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur le fait de créer un risque de confusion avec les produits ou l'entreprise d'un concurrent en l'absence même de droits privatifs de celui-ci ; que la société Wolfberger faisait valoir qu'en présentant "l'activité aujourd'hui déployée comme étant constitutive de l'histoire débutée en 1425, sans aucune mention de la cession du fonds de commerce, de sorte que les consorts [M] apparaissent comme les [?] uniques continuateurs et dépositaires du savoir-faire de l'exploitation familiale", la partie adverse alimentait et entretenait la confusion avec le fonds de commerce qu'elle avait repris ; qu'en retenant que la mise en avant par les appelants de l'histoire de la famille [M] dans la production et le commerce du vin n'était pas fautive dès lors qu'il s'agit de leur propre histoire familiale et que les faits évoqués étaient réels, sans rechercher si les conditions dans lesquelles les appelants mettaient en avant leur histoire familiale ne créaient pas un risque de confusion avec le fonds repris par la société Wolfberger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que le simple fait de créer, même non intentionnellement, un risque de confusion avec les produits ou l'entreprise d'un concurrent constitue une faute de concurrence déloyale ; qu'en retenant que le fait que les appelants n'évoquent pas dans leur communication commerciale la cession du fonds de commerce "[U] [M]" à la société Wolfberger n'établissait pas qu'ils "chercheraient à accaparer la clientèle de ce dernier", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

26. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel.

27. Pour rejeter la demande de la société Wolfberger en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, la cour d'appel retient, notamment, que la société Wolfberger ne peut faire reproche aux consorts [M] d'employer l'histoire de la famille [M] à des fins commerciales, dès lors qu'il s'agit de leur propre histoire familiale, laquelle ne peut être considérée comme un élément distinctif tenant à la présentation des produits du titulaire de la marque « [U] [M] », et ajoute que le fait que, dans leur communication commerciale, les consorts [M] n'évoquent pas la cession du fonds de commerce de la société Domaine [U] [M] à la société Wolfberger n'est pas de nature à établir qu'ils chercheraient à accaparer la clientèle de ce fonds.

28. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exploitation à des fins commerciales, par les consorts [M], de l'histoire de la famille [M] sans mentionner la cession du fonds de commerce de la société Domaine [U] [M] n'était pas de nature à entraîner, fût-ce non intentionnellement, un risque de confusion entre les produits commercialisés sous la marque « [U] [M] » et ceux commercialisés par les consorts [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

29. La société Wolfberger fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes Blanches et Vignoble [D] et [V], ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des faits de concurrence déloyale et de lui interdire, sous astreinte, de faire usage du patronyme « [M] » seul, sans le prénom « [U] », et d'images ou d'éléments intellectuels appartenant aux appelants, notamment relatifs à l'histoire de la famille [M], alors « que l'acquéreur du fonds de commerce d'une société, d'une marque éponyme et des vignes servant à l'exploitation du fonds est en droit de faire référence à l'histoire attachée à ces biens ; que, comme qu'elle le faisait valoir, en reprenant le fonds de commerce de la société Domaine [U] [M], la société Wolfberger a acquis la marque "[U] [M]" et la totalité des vignes qui appartenaient à cette société dirigée par [G] [M] qui, avant sa liquidation, présentait cette société, portant le nom de son ancêtre, comme en étant le successeur et le représentant ; qu'en affirmant que l'histoire de la famille [M] ne serait pas attachée à la reprise du fonds de commerce de la société Domaine [U] [M] et de la marque éponyme, que la société Wolfberger ne peut prétendre poursuivre l'héritage de la famille de viticulteurs dès lors que la marque "[U] [M] n'y est plus associée" et que la société Wolfberger serait en faute en faisant référence à l'histoire attachée aux biens qu'elle a acquis, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

30. Lorsqu'un fonds de commerce est le fruit d'une histoire familiale, l'acquéreur de ce fonds est en droit de se prévaloir de cette histoire, sous réserve de ne pas créer un risque de confusion entre son activité et celle des membres de la famille restés actifs dans le même domaine.

31. Pour condamner la société Wolfberger au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et lui faire interdiction sous astreinte de faire usage d'éléments intellectuels appartenant aux consorts [M], notamment relatifs à l'histoire de la famille [M], l'arrêt retient que, si la société Wolfberger a acquis le fonds de commerce de la société Domaine [U] [M] et la marque éponyme, ceci ne lui confère pas pour autant des droits sur les éléments intellectuels et visuels liés à la famille [M] et son histoire qui n'y sont pas attachés, et qu'en s'appropriant l'histoire familiale dans le but d'obtenir un avantage commercial, la société Wolfberger a cherché à profiter indûment des efforts intellectuels et techniques des sociétés de la famille [M] et s'est, de ce fait, livrée à des actes de concurrence déloyale.

32. En se déterminant ainsi, sans constater que les modalités de l'exploitation à des fins commerciales, par la société Wolfberger, de l'histoire de la société Domaine [U] [M], qui incluait nécessairement des éléments intellectuels liés à l'histoire de la famille [M] dans la viticulture alsacienne, avaient entraîné un risque de confusion entre les produits qu'elle commercialisait sous les marques acquises avec le fonds de commerce de la société Domaine [U] [M] et ceux que commercialisaient les consorts [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette la demande de la société Wolfberger tendant à voir interdire à la société Domaine [D] et [V], à la société Les Tulipes blanches et à la société Vignoble [D] et [V] de faire usage, dans le secteur d'activité de la production, du négoce et de la commercialisation des vins et spiritueux, et/ou pour désigner des boissons alcoolisées et tous produits et services similaires, du terme « [M] », accompagné d'autres termes, à quelque titre que ce soit et sur tous supports de quelque nature que ce soit, sauf en ce que l'arrêt a rejeté cette demande en tant qu'elle visait à interdire ceux des usages du terme « [M] » dans lesquels un autre patronyme est accolé au patronyme [M] ;

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Wolfberger de sa demande en dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale à l'encontre de Mme [D] [M] et de M. [G] [M],

- déboute la société Wolfberger de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

- condamne la société Wolfberger à verser aux sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes blanches et Vignoble [D] et [V], ensemble, la somme de 10 000 euros (dix mille euros), au titre des faits de concurrence déloyale ;

- fait interdiction à la société Wolfberger, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de dix jours suivant la signification de la présente décision, de faire usage d'éléments intellectuels relatifs à l'histoire de la famille [M] ;

- dit qu'il sera fait masse des dépens, et y condamne, pour moitié la société Wolfberger, et pour l'autre moitié les sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes blanches et Vignoble [D] et [V], in solidum,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [G] [M], Mme [V] [M], Mme [D] [M] et les sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes blanches et Vignoble [D] et [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [M], Mme [V] [M], Mme [D] [M] et les sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes blanches et Vignoble [D] et [V] à payer à la société Wolfberger la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Wolfberger, Cave coopérative vinicole d'Eguisheim.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir prononcé une mesure d'interdiction qu'à l'encontre des Sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes Blanches et Vignoble [D] et [V], de n'avoir interdit que l'usage du terme « [M] » seul, et d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait interdiction générale à ces parties mais également à M. [G] [M], Mmes [V] [M] et [D] [M] de faire usage, dans le secteur d'activité de la production, du négoce et de la commercialisation des vins et spiritueux, et/ou pour désigner des boissons alcoolisées et tous produits et services similaires, du terme « [M] » non seulement seul mais aussi accompagné d'autres termes ainsi que du terme « Weid » et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné [G] [M], [V] [M] et [D] [M] à réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE « B/ Sur la marque verbale « Weid »

Le seul usage du terme « Weid » allégué par la société Wolfberger est la demande de dépôt de la marque « Le Weid de [G] [M] », qui a par ailleurs été rejetée par l'INPI.

Les parties s'opposent sur la possibilité de qualifier de fait de contrefaçon le seul dépôt de marque.

La société Wolfberger prétend que, par le dépôt, même non suivi d'exploitation en raison du refus opposé par l'INPI, les appelants ont tenté de retirer un avantage économique et que donc, selon la jurisprudence, ils ont ainsi commis une contrefaçon. Elle ajoute que seule son opposition a conduit au refus d'enregistrement, dont les parties adverses ne seraient pas fondées à se prévaloir.

La société Wolfberger vise plusieurs décisions de jurisprudence pour étayer sa position, mais aucune ne concerne la situation d'un refus du dépôt de marque. Or, si le dépôt d'une marque, même non suivi d'actes d'exploitation, peut être constitutif d'un acte de contrefaçon, il n'en va pas de même pour la seule demande d'enregistrement, dans le cas où celle-ci aurait été refusée. Il ne peut en effet, par hypothèse, y avoir usage dans la vie des affaires – condition nécessaire à la qualification d'acte de contrefaçon – d'une marque n'ayant jamais été enregistrée, donc n'ayant jamais existé. La sanction de l'éventuelle illicéité de la marque dont le dépôt est demandé réside d'ores et déjà dans le refus d'enregistrement, aussi aucune sanction ne peut être recherchée de surcroît sur le fondement de la contrefaçon.

En conséquence, aucun fait de contrefaçon de la marque « Weid » ne peut être retenu. Il n'y a dès lors pas lieu d'interdire sous astreinte aux appelants d'en faire usage, le jugement devant être infirmé sur ce point.

[?]

D/ Sur la marque verbale « [U] [M] »

1/ S'agissant des dépôts de marques comportant le terme « [M] »

La société Wolfberger considère que constituent des imitations de sa marque « [U] [M] » les demandes de dépôts, effectuées par les consorts [M], des marques « [G] [M] » ; « [D] et [V] [M] » ; « [V] [M] » et « Famille [M] » ;

Néanmoins, ainsi que cela a été exposé précédemment, la seule demande de dépôt suivie d'un refus d'enregistrement ne peut être constitutive d'acte de contrefaçon.

Or il n'est pas contesté que les demandes de dépôt des quatre marques susvisées ont toutes été rejetées par l'INPI, rejet confirmé par la Cour de céans par des arrêts du 15 octobre 2014, devenus définitifs.

En l'absence d'enregistrement des marques, il ne peut donc être retenu d'acte de contrefaçon pour ces faits.

[?]

3/ s'agissant de l'usage de la mention « [M]-[L] »

Les appelants indiquent avoir modifié, depuis 2015, les mentions portées par leurs vins d'Alsace, qui sont désormais identifiés par les termes « [D] et [V] [M]-[L] ». Ils en attestent par un constat d'huissier de justice réalisé par Me [C], le 2 octobre 2017 (pièce appelants n° 53). Ledit document permet en effet de constater que toutes les bouteilles de vins, ainsi d'ailleurs que l'enseigne du domaine viticole, portent désormais la mention « [D] et [V] [M]-[L] ». Les appelants considèrent que l'adjonction d'un second patronyme à celui de [M], associé aux deux prénoms [D] et [V], permet d'exclure tout risque de confusion. Ils indiquent que le patronyme [M]-[L] se distingue suffisamment du seul [M] pour que le consommateur ne risque pas de les confondre. Ils ajoutent que la présence, au sein du secteur d'activité de la viticulture alsacienne, de plusieurs branches familiales, distinguées par des patronymes composés, est courante. Ils en veulent pour preuve que c'est le cas de leur famille, puisqu'il existe deux domaines viticole nommés « [Y]-[M] » et « [M]-[X] ».

La société Wolfberger conteste, mais sans développer d'argumentation à ce sujet, que l'adjonction d'un second patronyme permettrait d'éviter le risque de confusion. Elle avance par ailleurs que les appelants

continuent à user pour enseigne « Domaine [M] » et « [M] », et que la société [D] et [V] [M], bien qu'elle ait modifié sa dénomination sociale, continue à utiliser le nom commercial « [D] et [V] [M] ».

Toutefois, les allégations de la société Wolfberger relatives à l'usage persistant du terme « [M] » ne sont étayées que par des pièces anciennes, datant de 2015, et sont contredites par le constat d'huissier effectué en 2017 et produit par les appelants, qui atteste que l'enseigne du domaine exploité par les consorts [M] a bien été modifiée, tout comme les étiquettes de vins, pour comporter la mention « [M]-[L] ».

En outre, il convient de constater, ainsi que l'affirment pertinemment les appelants, que l'adjonction d'un second patronyme modifie substantiellement l'élément dominant « [M] », de sorte que le nom de famille n'a plus de similarité phonétique, visuelle et conceptuelle étroite. Si le terme [M] reste présent, l'ajout de celui de [L] permet de le distinguer de la marque « [U] [M] ». Les appelants invoquent d'ailleurs à raison l'existence d'autres domaines viticoles exploités par des collatéraux de la famille [M]. La société Wolfberger admet elle-même, dans ses dernières conclusions d'appel, que les sociétés [Y]-[M] et [X]-[M] se différencient suffisamment de sa marque « [U] [M] » par l'emploi d'un patronyme composé. A cela s'ajoute le fait, non contesté, qu'il est courant, dans le vignoble alsacien, que plusieurs branches familiales exploitent des domaines différents, précisément distingués par leurs patronymes composés. De plus, le patronyme composé « [M]-[L] » employé associé aux deux prénoms féminins [D] et [V]. Il s'en déduit que la mention « [D] et [V] [M]-[L] » se distingue suffisamment, y compris en son élément déterminant, de la marque « [U] [M] », pour empêcher désormais tout risque de confusion par le consommateur d'attention moyenne.

Il échet alors de retenir que l'emploi de la mention « [D] et [V] [M]-[L] » par les appelants, pour identifier leurs vins d'Alsace, ne constitue par une contrefaçon de la marque « [U] [M] » appartenant à la société Wolfberger. Il y a dès lors lieu d'infirmier le jugement sur ce point, et d'autoriser les appelants à poursuivre l'usage de cette mention.

[?] » ;

ET AUX MOTIFS QUE « IV. Sur les conséquences des actes de contrefaçon

1/ S'agissant des mesures d'interdiction d'usage de certains termes La contrefaçon des marques « [U] [M] » et « Clos du Himmelreich » ayant été retenue, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction aux appelants, sous astreinte, d'employer ces termes. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la radiation des noms de domaines comportant le terme « [M] » seul, ce qui apparaît au demeurant avoir été fait.

Cependant, il ne peut être fait interdiction générale d'employer le terme « [M] », qui n'est pas en lui-même une marque déposée dont la société Wolfberger serait propriétaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé cette interdiction. C'est uniquement l'usage du terme « [M] » seul qui peut être considéré comme contrefaisant, les appelants étant libres d'un usage non contrefaisant de ce terme, par le biais de la mention « [D] et [V] [M]-[L] ».

De plus, aucune contrefaçon des marques verbales « Weid », « Clos des récollets » et « Le Bangard », ni de la marque figurative « crémant d'Alsace », n'ayant été retenue, il n'y a pas lieu d'en interdire l'usage, le jugement étant infirmé sur ces chefs.

2/ S'agissant de l'indemnisation de la société Wolfberger

A ce titre, il importe en premier lieu de souligner que les actes de contrefaçon ont été commis par les sociétés commercialisant les produits contrefaits. Des personnes privées ne peuvent être mises en cause à ce titre. Mmes [D] et [V] [M] ainsi que M. [G] [M] ne peuvent donc pas être condamnés en leur nom propre à indemniser la société Wolfberger. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à l'encontre de ces trois personnes. De même, les mesures complémentaires, comme l'interdiction de faire usage de certaines mentions, qui sont des conséquences des faits de contrefaçon, ne peuvent concerner que les sociétés coupables de ces faits. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé ces mesures à l'encontre de Mmes [D] et [V] [M] ainsi que M. [G] [M] (cf. arrêt p. 12 à 15) ;

1°/ ALORS QUE le risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance de la marque sur le marché ; qu'il doit être apprécié globalement en prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en écartant en l'espèce tout risque de confusion entre la marque « [U] [M] » et la dénomination « [D] et [V] [M]-[L] » aux motifs qu'au sein de cette dénomination, « l'adjonction du second patronyme modifie substantiellement l'élément dominant « [M] », de sorte que le nom de famille n'a plus de similarité phonétique, visuelle et conceptuelle étroite », que l'ajout au terme « [M] » de celui de « [L] » permet de le distinguer de la marque « [U] [M] », qu'il est courant, dans le vignoble alsacien, que plusieurs branches familiales exploitent des domaines différents, précisément distingués par leurs patronymes composés et qu'« il s'en déduit que la mention « [D] et [V] [M]-[L] » se distingue suffisamment, y compris en son élément déterminant, de la marque « [U] [M] » pour empêcher tout risque de confusion », sans prendre en compte la connaissance antérieure de la marque, quand la société exposante faisait valoir qu'il s'agissait d'« une marque ancienne » et « à ce jour [de la] seule marque [M] connue » (cf. conclusions p. 30 § 7 et p. 31 § 3), que c'était son prestige et sa reconnaissance à l'exportation qui, comme l'avait constaté le jugement arrêtant le plan de cession, avait justifié sa reprise du fonds de commerce de la société [M] (cf. conclusions p. 21 et p. 26 § 5) et quand le jugement avait constaté la notoriété du patronyme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU'en retenant que c'est uniquement l'usage du terme « [M] » seul qui peut être considéré comme contrefaisant, après avoir constaté que « l'emploi de la mention « [D] et [V] [M] » par les appelants est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne [?] entre l'origine des vins des appelants et celle des vins de la marque antérieure « [U] [M] » », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE le dépôt d'une marque, même non suivi de son enregistrement, est susceptible, en soi, de constituer un acte d'usage non autorisé d'une marque antérieure et, par là même, un acte de contrefaçon ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans leurs conclusions d'appel, les appelants contestaient la participation de [G] et [D] [M] aux faits incriminés, ils ne contestaient en revanche pas celle de [V] [M] ; qu'en retenant que [V] [M] ne pouvait être mise en cause au titre des actes de contrefaçon incriminés, qu'aucune condamnation à indemniser la société Wolfberger ni aucune mesure d'interdiction de faire usage de certaines mentions ne pouvait la concerner, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE le titulaire d'une marque peut demander que l'utilisation d'un signe identique ou similaire à sa marque, comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, par un tiers employant son nom patronymique soit limitée ou interdite lorsqu'elle est le fait d'un tiers employant son nom patronymique si cette utilisation est faite de mauvaise foi ou porte atteinte à ses droits ; qu'en l'espèce, le litige portait sur l'usage dans la vie des affaires de leur nom patronymique [M] par [G] [M] et ses deux filles [D] et [V] [M], après la cession à la société Wolfberger du fonds de commerce de la société Domaine [U] [M], anciennement dirigée par [G] [M], à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en retenant qu'aucune mesure d'interdiction d'usage du terme [M] ne pouvait être prononcée à l'encontre de [G] [M] ainsi que de [D] et [V] [M] parce que de telles mesures seraient la conséquence des faits de contrefaçon qui ne peuvent concerner que les sociétés coupables de ces faits, quand de telles mesures pouvaient également être ordonnées sur le fondement de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, débouté la société Wolfberger de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE « III. Sur la concurrence déloyale alléguée par la société Wolfberger

La société Wolfberger considère qu'outre les faits de contrefaçon qui viennent d'être examinés, les appelants se sont livrés à des actes de concurrence déloyale. Elle met en cause le dépôt et l'usage des marques comportant le patronyme « [M] », la constitution de sociétés dont la raison sociale comporte le même patronyme, et la réservation de noms de domaines toujours relative à ce patronyme. Elle ajoute que les appelants ont cherché à entretenir la confusion pour détourner sa clientèle. Elle leur reproche également l'emploi à des fins commerciales de l'histoire de la famille [M], estimant qu'il s'agit d'une reprise fautive des éléments de présentation liés à sa marque « [U] [M] ».

Néanmoins, il convient de rappeler que les faits qualifiés de contrefaçon ne peuvent en outre être poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale. Les emplois du patronyme [M] ne peuvent donc être reprochés aux appelants sur ce fondement, la contrefaçon de marque ayant déjà été reconnue pour ces faits, quels qu'aient pu être le contexte ou le nombre de ces emplois.

En ce qui concerne l'emploi à fins commerciales de l'histoire de la famille [M], la société Wolfberger ne peut en faire reproche aux appelants, dès lors qu'il s'agit de leur propre histoire familiale. Cette histoire familiale ne peut être considérée comme un élément distinctif tenant à la présentation des produits du titulaire de la marque « [U] [M] », comme l'allègue la société Wolfberger. Ainsi que les appelants l'expliquent, la cession du fonds de commerce [U] [M] et des marques associées ne change en rien le fait que leur famille a depuis longtemps été active dans la production et le commerce du vin. En mettant en avant cet aspect de leur histoire familiale, ils n'ont en rien cherché à profiter des investissements ou de la notoriété de la société Wolfberger, dans le cadre de son exploitation de la marque « [U] [M] », ceci pour bénéficier d'un avantage commercial indu. Ils n'ont fait qu'évoquer des faits réels liés à leur expérience familiale dans la production de vins d'Alsace.

Par ailleurs, la société Wolfberger reproche aux appelants des copies quasi-serviles de ses étiquettes de vin, notamment par la reprise des couleurs.

Toutefois, les pièces versées aux débats par la société Wolfberger ne permettent pas, en l'absence de photographie en couleur des bouteilles de vin de la marque « [U] [M] », d'apprécier une éventuelle reprise du code couleur de cette marque par les produits des appelants. Au niveau de l'apparence visuelle et graphique, les étiquettes comportent certes des similitudes, mais celles-ci demeurent explicables par la similarité des produits, à l'instar de beaucoup d'autres étiquettes de vins d'Alsace, sans que puisse être retenue la qualification de copie quasi-servile.

Enfin, le fait que, dans leur communication commerciale, les appelants n'évoquent pas la cession du fonds de commerce « [U] [M] » à la société Wolfberger n'est pas de nature à établir qu'ils chercheraient à accaparer la clientèle de ce dernier.

En conclusion, aucun fait de concurrence déloyale ne peut être retenu à l'encontre des appelants, la société Wolfberger devant être déboutée de ses prétentions à ce titre » (cf. arrêt p. 13 et 14) ;

1°/ ALORS QU'en retenant que « les emplois du patronyme [M] ne pouvaient être reprochés aux appelants sur le fondement de la concurrence déloyale, la contrefaçon de marque ayant déjà été reconnue pour ces faits », quand elle avait retenu, sur le chapitre de la contrefaçon, que les demandes de dépôt des quatre marques « [G] [M] », « [D] et [V] [M] », « [V] [M] » et « Famille [M] » ayant été suivies d'un refus d'enregistrement ne pouvaient être constitutives d'actes de contrefaçon faute d'usage des signes dans la vie des affaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 – devenu 1240 – du Code civil ;

2°/ ALORS QU'engage la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l'article 1382 – devenu 1240 – du Code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage ; qu'en l'espèce, la société Wolfberger reprochait aux appelants de s'être rendus coupables de concurrence déloyale, notamment en multipliant les dépôts de marques comportant le patronyme [M] en association avec de multiples prénoms, immédiatement après la reprise par elle du fonds de la société Domaine [U] [M], mettant ainsi en place une stratégie systématique visant à la priver du plein bénéfice de cette reprise (cf. conclusions p. 34 § 1) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si, alors même qu'ils avaient été suivis de refus d'enregistrement par l'INPI et qu'elle ne les avait pas pour cette raison jugés contrefaisants, la multiplication par les appelants de dépôts de marques comportant le patronyme [M], et ce immédiatement après la reprise du fonds de la société Domaine [U] [M] dont [G] [M] avait été le dirigeant, ne constituait pas une faute engageant la responsabilité civile de leurs auteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE constitue une faute de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur le fait de créer un risque de confusion avec les produits ou l'entreprise d'un concurrent en l'absence même de droits privatifs de celui-ci ; que la société Wolfberger faisait valoir qu'en présentant « l'activité aujourd'hui déployée comme étant constitutive de l'histoire débutée en 1425, sans aucune mention de la cession du fonds de commerce, de sorte que les consorts [M] apparaissent comme les [?] uniques continuateurs et dépositaires du savoir-faire de l'exploitation familiale », la partie adverse alimentait et entretenait la confusion avec le fonds de commerce qu'elle avait repris ; qu'en retenant que la mise en avant par les appelants de l'histoire de la famille [M] dans la production et le commerce du vin n'était pas fautive dès lors qu'il s'agit de leur propre histoire familiale et que les faits évoqués étaient réels, sans rechercher si les conditions dans lesquelles les appelants mettaient en avant leur histoire familiale ne créaient pas un risque de confusion avec le fonds repris par la société Wolfberger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 – devenu 1240 – du Code civil ;

4°/ ALORS QUE la société Wolfberger faisait encore valoir que les étiquettes des produits des appelants, qui reprenaient certaines des caractéristiques distinctives des siennes, telles que le code couleur ou la typographie, entretenaient également la confusion avec ses propres produits ; qu'en retenant qu' « au niveau de l'apparence visuelle et graphique, les étiquettes comportent certes des similitudes » mais que ne peut « être retenue la qualification de copie quasi-servile » et en écartant toute faute commise en conséquence par les appelants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les similitudes qu'elle constatait ainsi entre les étiquettes des appelants et celles de la société exposante n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 – devenu 1240 – du Code civil ;

5°/ ALORS QUE le simple fait de créer, même non intentionnellement, un risque de confusion avec les produits ou l'entreprise d'un concurrent constitue une faute de concurrence déloyale ; qu'en retenant que le fait que les appelants n'évoquent pas dans leur communication commerciale la cession du fonds de commerce « [U] [M] » à la société Wolfberger n'établissait pas qu'ils « chercheraient à accaparer la clientèle de ce dernier », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 – devenu 1240 – du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, de condamner la société Wolfberger à verser aux sociétés Domaine [D] et [V], Les Tulipes Blanches et Vignoble [D] et [V], ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des faits de concurrence déloyale et de lui interdire, sous astreinte, de faire usage du patronyme « [M] » seul, sans le prénom « [U] », et d'images ou d'éléments intellectuels appartenant aux appelants, notamment relatifs à l'histoire de la famille [M] ;

AUX MOTIFS QUE « IV. Sur les demandes reconventionnelles formées par les appelants

1/ S'agissant des actes de concurrence déloyale

Les appelants, à titre reconventionnel, reprochent à la société Wolfberger des actes de concurrence déloyale. Ils considèrent qu'elle a fautivement fait usage du terme « [M] » seul pour identifier des vins d'Alsace, alors qu'elle n'a la propriété que de la marque « [U] [M] », le prénom et le patronyme constituant selon eux un ensemble indissociable. Ils allèguent également que la société Wolfberger use indûment, dans sa communication commerciale, d'éléments associés à la famille [M], notamment d'une photographie du corps de ferme de l'exploitation viticole de Mmes [D] et [V] [M], ou encore de l'histoire de la famille et de sa tradition d'activité viticole.

La société Wolfberger répond qu'en tant que titulaire de la marque « [U] [M] », elle a la faculté d'en utiliser une forme légèrement modifiée, sans le prénom, étant donné que le patronyme « [M] » en est l'élément dominant. Elle ajoute que la marque « [U] [M] » est toujours présente en intégralité et en évidence sur ses bouteilles, sauf pour celles montrées par la pièce n° 36 des appelants, qui ne concerne, selon elle, qu'une série limitée destinée uniquement au marché américain.

Elle argue, concernant l'histoire de la famille [M], que celle-ci s'attache à l'histoire de la marque « [U] [M] », qu'elle a valablement acquise. Elle affirme ainsi être dans son droit en exposant poursuivre l'histoire de la société [U] [M], ainsi qu'en utilisant une photo du siècle historique de cette dernière.

Cependant, si la société Wolfberger a acquis le fonds de commerce de la société [U] [M] et la marque éponyme, ceci ne lui confère pas pour autant des droits sur les éléments intellectuels et visuels liés à la famille [M] et son histoire, qui n'y sont pas attachés. L'intimée ne dispose de même d'aucun droits sur le corps de ferme de l'exploitation de la famille, qui n'était pas concerné par la cession de fonds de commerce.

Dès lors, il y a lieu de retenir qu'en s'appropriant des éléments intellectuels et visuels attachés à la famille [M], notamment son histoire familiale et l'image de ses bâtiments d'exploitation, dans le but d'obtenir un avantage commercial, la société Wolfberger a cherché à profiter indûment des efforts intellectuels et techniques des sociétés de la famille [M]. Elle s'est, de ce fait, livrée à des actes de concurrence déloyale.

[?]

3/ S'agissant de la réparation du préjudice des appelants

La société Wolfberger ne peut prétendre dans sa communication poursuivre l'héritage de la famille de viticulteurs dès lors que la marque « [U] [M] » n'est plus associée à la famille. Elle ne peut pas davantage user de photographies du corps de ferme familial. Il lui sera donc fait interdiction d'utiliser le terme « [M] » seul pour identifier ses produits, ainsi que d'utiliser des éléments incorporels et intellectuels liés à l'histoire de la famille [M] » (cf. arrêt p. 15 et 16) ;

1°/ ALORS QU'en retenant que la société Wolfberger se serait rendue coupable de concurrence déloyale et en lui faisant interdiction de faire usage du patronyme « [M] » seul, sans le prénom « [U] », sans répondre aux conclusions de la société Wolfberger faisant valoir qu'ayant régulièrement acquis la propriété de la marque « [U] [M] », elle était en droit de l'utiliser sous une forme légèrement modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, sans le prénom [U] qui est un élément secondaire par rapport au patronyme [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'acquéreur du fonds de commerce d'une société, d'une marque éponyme et des vignes servant à l'exploitation du fonds est en droit de faire référence à l'histoire attachée à ces biens ; que, comme qu'elle le faisait valoir, en reprenant le fonds de commerce de la société Domaine [U] [M], la société Wolfberger a acquis la marque « [U] [M] » et la totalité des vignes qui appartenaient à cette société dirigée par [G] [M] qui, avant sa liquidation, présentait cette société, portant le nom de son ancêtre, comme en étant le successeur et le représentant ; qu'en affirmant que l'histoire de la famille [M] ne serait pas attachée à la reprise du fonds de commerce de la société Domaine [U] [M] et de la marque éponyme, que la société Wolfberger ne peut prétendre poursuivre l'héritage de la famille de viticulteurs dès lors que la marque « [U] [M] n'y est plus associée » et que la société Wolfberger serait en faute en faisant référence à l'histoire attachée aux biens qu'elle a acquis, la cour d'appel a violé l'article 1382 – devenu 1240 – du Code civil.
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00708