

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE LYON  
ARRET DU 24 janvier 2019  
1re chambre civile A

N° RG 16/05188

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 23 juin 2016 10e chambre RG : 13/00710

APPELANTES

SAS FRESH'ALP [...] 74700 SALLANCHES représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP GOURVES & ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER

SAS HAUTE-SAVOIE VIANDE [...] 74700 SALLANCHES représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP GOURVES & ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER

SAS SFGE exerçant sous le nom commercial 'GROUPE EVEN' Traon Bihan 29260 PLOUDANIEL représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP GOURVES & ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMEE

Société FINANCIERE HIMMESOETE [...] L-116 LUXEMBOURG représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL IXA, avocat au barreau d'ANNECY Date de clôture de l'instruction : 10 octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2018

Date de mise à disposition : 13 décembre 2018, prorogée au 24 janvier 2019, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier

À l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société Financière HIMMESOETE, dirigée par M. Pascal H, a été l'actionnaire unique de la SAS FRESH'ALP et a détenu 4982 des 5000 actions de la SAS HAUTE SAVOIE VIANDE (la société HSV), les actions restantes ayant appartenu à M. Pascal H et son épouse.

La société HSV a pour activité principale l'activité de production de viande, de distribution, de commerce de gros de produits alimentaires, notamment de viandes, et l'activité de commerce de détail de produits alimentaires.

La société FRESH'ALP a été constituée par acte du 9 août 2007, et immatriculée le 3 septembre suivant.

Par acte du 28 septembre 2007, la société HSV a donné en location- gérance à la société FRESH'ALP sa branche d'activité de distribution et de commerce de gros de produits alimentaires.

Le 7 décembre 2006, la société Financière HIMMESOETE a déposé la marque verbale FRESH'ALP sous le numéro 063468484, pour les produits et services des classes 29, 30 et 39. L'enregistrement de cette marque a été publié le 18 mai 2007 au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

Par acte du 9 août 2007, la société Financière HIMMESOETE a consenti à titre gratuit à la société FRESH'ALP une licence exclusive d'exploitation de la marque FRESH'ALP, pour les produits et services désignés dans l'enregistrement. Cette licence était limitée au territoire de la région Rhône Alpes.

Il était convenu dans l'acte que la licence autorisait le licencié à utiliser la marque FRESH'ALP pour la dénomination sociale de sa société. La licence a été consentie pour une durée indéterminée, et chacune des parties pouvait y mettre fin en notifiant sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis réception, moyennant un préavis de six mois.

Il était aussi prévu qu'au terme de ce délai de préavis, le licencié devait cesser toute utilisation de la marque, faute de quoi il commettrait des actes de contrefaçon, et qu'à l'expiration de la licence il serait tenu dans le délai d'un mois de modifier sa dénomination sociale.

Ce contrat de licence a été inscrit au registre national des marques.

Par acte du 20 octobre 2010, la société Financière HIMMESOETE a cédé à la société SFGE toutes les actions qu'elle détenait dans le capital de la société FRESH'ALP et dans celui de la société HSV. Les époux H lui aussi vendus leur parts.

Aux motifs qu'elle aurait découvert de manière fortuite l'existence de cette licence, la société SFGE a demandé à la société Financière HIMMESOETE de lui céder à titre gratuit sa marque.

En réponse, celle-ci par lettre du 23 janvier 2012, réceptionnée par la société SFGE le lendemain, a mis fin au contrat de licence de marque, en rappelant que la résiliation prendrait effet à l'expiration d'un délai de six mois.

Aux motifs que la société FRESH'ALP, nonobstant cette résiliation, continuait d'exploiter sa marque, et qu'elle n'avait pas aussi modifié sa dénomination sociale dans le délai imparti par le contrat, la société Financière HIMMESOETE l'a assignée en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour qu'il lui soit ordonné sous astreinte de cesser d'utiliser la marque Fresh'Alp et de modifier sa dénomination sociale. Les sociétés HSV et SFGE sont intervenues volontairement dans cette procédure. Par ordonnance du 3 janvier 2013, le juge des référés a fait droit à la demande de la société Financière HIMMESOETE.

Sur appel de cette ordonnance interjeté par les sociétés FRESH'ALP, HSV et SFGE, la présente cour, par arrêt du 16 avril 2013, a confirmé en son principe cette décision 'sur la cessation d'utilisation et la modification de dénomination par l'ancienne licenciée', mais a dit n'y avoir lieu à exécution de l'ordonnance jusqu'au prononcé d'un jugement au fond par le tribunal de grande instance de Lyon saisi de l'entier litige.

En effet, par acte du 16 janvier 2013, la société Financière HIMMESOETE a fait assigner la société FRESH'ALP devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de marque, en sollicitant des mesures d'interdiction, sous astreinte, d'utilisation et d'exploitation de la marque FRESH'ALP, outre des dommages- intérêts.

Les sociétés HSV et SFGE sont intervenues volontairement dans cette instance.

Par jugement en date du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :

' reçu la société SFGE et HSV en leurs interventions volontaires, ' condamné la société Fresh'Alp à payer à la Société Financière Himmesoete la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,

' fait injonction à la société Fresh'Alp de cesser toute utilisation en lien avec les classes 29, 30 et 39 notamment à titre de dénomination sociale ainsi que d'exploitation de la marque FRESH'ALP, enregistrée au RNM sous le n° 06 3 468 484, sous quelque forme et quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à se conformer à l'interdiction et 500 €par infraction constatée, et ceci passé un délai de 6 mois à compter du jour où la présente décision sera définitive.

' débouté la Société Financière Himmesoete du surplus de ses prétentions,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' condamné la société Fresh' Alp à payer à la Société Financière Himmesoete la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel transmise au greffe le 4 juillet 2016, les sociétés Fresh' Alp, HSV et SFGE ont interjeté appel de cette décision.

Vu leurs conclusions du 13 juillet 2017, déposées et notifiées, par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1626, 1131 du code civil, 1112 du même code, L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

' Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon,

' Dire et juger que la société Fresh' Alp a bien été constituée par la société Financière Himmesoete, avec pour dénomination sociale le nom « Fresh' Alp »,

' Dire et juger que la société Fresh' Alp est propriétaire de sa dénomination sociale,

' Dire et juger que la Société Financière Himmesoete n'a pas pu concéder à la société Fresh' Alp le droit d'utiliser une dénomination sociale qui était déjà la sienne,

' Dire et juger nul et de nul effet le contrat de licence de marque en ce qu'il concède à la société Fresh' Alp le droit d'utiliser sa dénomination sociale,

' Dire et juger que la société Fresh' Alp ne peut être déclaré contrefaisante pour l'utilisation de sa propre dénomination sociale,

' Dire et juger que la Société Financière Himmesoete est sans droit à revendiquer la protection de la marque Fresh' Alp en raison de la déchéance dont elle est atteinte pour défaut d'exploitation,

' Dire et juger que la société Fresh' Alp n'a pas commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés, pour les produits et services dans lesquels la protection est revendiquée par la société Financière Himmesoete, ' Débouter la Société Financière Himmesoete de toutes ses demandes,

' La débouter de son appel incident en augmentation du montant des dommages-intérêts réclamés, ' Donner acte à la Société SFGE et à la Société HSV de leurs interventions volontaires et les déclarer bien fondées,

' Condamner la Société Financière Himmesoete à payer à la société Fresh' Alp la somme de 15 000 € à titre de dommages-Intérêts pour procédure abusive et déloyale,

' Condamner la Société Financière Himmesoete à payer la somme de 25 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' La condamner aux dépens et autoriser la Société d'Avocats Bismuth Associés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 22 mai 2017 de la société Financière HIMMESOETE, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L.716-1, L.716-6, L.716-14 et R.716-1 du code de la propriété intellectuelle, de :

' Débouter les appelantes de leur appel comme infondé,

' Déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

' Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a évalué à 40 000 € les dommages-intérêts :  
Statuant à nouveau : ' Dire et juger que la cessation enjointe à la Sté Fresh' Alp ci-dessus devra être effective dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

' Condamner la Sté Fresh' Alp à verser à la Sté Financière Himmesoete une somme forfaitaire de 100 000 € à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,

' Condamner en complément les sociétés Fresh' Alp, SFGE et HSV solidairement entre elles à régler à la Financière Himmesoete la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Rose, avocat au barreau de Lyon sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2017

**SUR QUOI, LA COUR :**

Attendu que pour conclure au rejet de l'action en contrefaçon, la société FRESH' ALP soutient que :

- sa dénomination sociale résulte de ses statuts et non pas du contrat de licence ;
- elle est légitimement propriétaire de sa dénomination sociale ;
- la résiliation du contrat de licence de marque n'a eu aucun effet sur son droit à utiliser sa propre dénomination sociale ;
- la société Financière HIMMESOETE ne démontre pas qu'elle utilise la marque en dehors de la simple dénomination sociale ;
- elle ne justifie pas d'un usage à titre de marque pour les produits et services relevant des classes 29, 30 et 39, dans le délai de cinq ans qui a suivi le 18 mai 2012 ; le nom commercial

FRESH'ALP n'a pas été utilisé à titre de marque ; à compter du jour où la société FRESH'ALP a été cédée, elle n'a pas exploité la marque dans les classes où la protection est revendiquée ; la déchéance prévue par l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle doit être dès lors prononcée, ce qui constitue un motif de perte de ses droits ;

Attendu que la société Financière HIMMESOETE soutient que la société FRESH'ALP a utilisé sans son autorisation sa marque postérieurement à l'expiration du contrat de licence de marque, et qu'une telle utilisation en fraude de ses droits doit être qualifiée de contrefaçon

Attendu qu'en réponse aux moyens invoqués par la société FRESH'ALP, elle fait valoir que :

- le droit qu'elle détient sur la marque FRESH'ALP constitue une antériorité qui est opposable à la société FRESH'ALP, dans la mesure où elle a régulièrement déposé cette marque le 7 décembre 2006 ;
- la société FRESH'ALP tient sa dénomination sociale du contrat de licence de marque ;
- ce contrat conférerait à celle-ci le droit d'utiliser la marque FRESH'ALP à titre de dénomination sociale et aussi à titre de marque ;
- la seule utilisation de ce signe à titre de dénomination sociale constitue une contrefaçon, dans la mesure où l'activité exercée par la société FRESH'ALP est relative à des produits et services identiques à ceux visés par la marque déposée ;

Attendu qu'au sujet du moyen invoqué par la société FRESH'ALP tiré d'un défaut d'exploitation de la marque FRESH'ALP par son titulaire, la société Financière HIMMESOETE soutient que :

- la société FRESH'ALP invoque ce moyen sans solliciter toutefois la déchéance de la marque
- il lui incombait, aux termes du contrat de licence de marque, d'exploiter la marque litigieuse, jusqu'à l'expiration de ce contrat ;
- prétendre, comme le fait la société FRESH'ALP, que la marque FRESH'ALP n'a pas été correctement exploitée par son titulaire revient pour cette société à dire qu'elle n'a pas exécuté ses obligations découlant du contrat de licence de marque ;
- la société FRESH'ALP, en versant aux débats des catalogues ainsi que des photographies de ses véhicules, à des fins publicitaires, démontre elle-même un usage à titre de marque pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement ;

Attendu, cependant, que selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l'usage sérieux suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine d'un produit ou d'un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance ; que l'usage sérieux suppose donc l'utilisation de la marque sur le marché, pour désigner les produits ou services visés dans l'enregistrement ; que le délai de cinq ans prévu par l'article L.714-5 doit être décompté, quand la marque n'a jamais été exploitée, à compter de la publication de la marque au BOPI ; qu'est assimilé à un tel usage celui qui est fait avec le consentement du propriétaire de la marque ; que selon l'alinéa 5 de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la

preuve de l'exploitation de la marque, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; qu'en l'espèce, la société Financière HIMMESOETE expose dans ses conclusions que le délai de cinq ans doit se calculer à compter de la date d'enregistrement de sa marque, soit le 18 mai 2007 ; qu'elle ne produit aucun élément permettant de constater qu'elle a fait un usage sérieux de sa marque, entre le 18 mai 2007 et le 18 mai 2012 ; qu'elle prétend que la société FRESH'ALP a produit des éléments qui font la preuve d'un tel usage, à savoir des catalogues et des photographies de ses véhicules (cf ses pièces 7 et 8) ; que cependant, la pièce 8, intitulée 'catalogues et publicité' par la société FRESH'ALP dans son bordereau de communication de pièces, qui est une présentation de plats cuisinés qu'elle commercialise, ne fait pas apparaître un usage de la marque FRESH'ALP permettant à un consommateur de l'identifier comme étant à l'origine de ces produits, ce catalogue ne comportant pas en effet cette marque, à côté de leurs photographies, mais d'autres marques (telle la marque semi-figurative Krill) pour identifier leur origine ; que sur la page de couverture de ce catalogue figure une marque semi-figurative 'FRESH'ALP' accompagnée du slogan 'au cœur de la gastronomie', mais cette marque n'est pas identique à celle qui a été déposée par la société Financière HIMMESOETE, et compte tenu de son emplacement, en bas de cette page de couverture intitulée '100 % Gourmand', il n'est pas établi que ce signe correspond à la fonction de la marque ; qu'ensuite, la pièce 8 de la société FRESH'ALP représente ce même signe semi-figuratif 'Fresh'Alp' 'au cœur de la gastronomie' apposé sur un devant de congélateur et sur deux véhicules de l'entreprise ; que manifestement, il s'agit d'un usage à titre d'enseigne, et non pas d'une utilisation de la marque litigieuse pour désigner les produits visés dans l'enregistrement ; que dans ces conditions, force est de constater que la société Financière HIMMESOETE ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque durant le délai de cinq ans prévu par l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il est vrai que l'article 6 du contrat de licence de marque stipulait que le licencié déploierait tous les efforts requis en vue de l'exploitation optimale de la marque sous licence, et qu'il accomplirait tous actes de publicité nécessaires en vue de la mise en valeur optimale des produits et services couverts par ladite marque et qu'apparemment, la société FRESH'ALP n'a pas respecté cette obligation, au regard de ses pièces 7 et 8 ; que toutefois, le juste motif prévu par l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle suppose un obstacle sérieux, de fait ou de droit, extérieur à la sphère d'influence du titulaire de la marque et qui a empêché son exploitation ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de licence de marque prévoyait la possibilité d'une résiliation du contrat au cours de son exécution, si l'une ou l'autre des parties venait à manquer à l'une de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, à supposer établie l'allégation selon laquelle la société FRESH'ALP n'aurait pas respecté ses obligations prévues par l'article 6 du contrat, cette inexécution ne constituait pas pour la société Financière HIMMESOETE un obstacle rendant l'usage de sa marque impossible ou déraisonnable, dès lors qu'elle avait le pouvoir, en résiliant le contrat sur le fondement de son article 9, de faire directement usage de sa marque ; que la société Financière HIMMESOETE ne justifie donc pas d'un juste motif ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société FRESH'ALP demande dans ses écritures que la déchéance soit prononcée pour défaut d'exploitation ;

Attendu qu'il y a donc lieu de prononcer cette déchéance, et de constater qu'elle a pris effet à l'expiration du délai de 5 ans, soit à la date du 18 mai 2012, avant la fin de la période de préavis qui a suivi la notification à la société FRESH'ALP de la résiliation du contrat de licence de marque ; qu'ainsi, à la date d'expiration de ce contrat, la société Financière

HIMMESOETE avait perdu tout droit sur son signe 'FRESH'ALP', en sorte qu'aucune contrefaçon ne peut être reprochée à la société FRESH'ALP pour avoir continué à l'utiliser, notamment à titre de dénomination sociale ; qu'en conséquence la société Financière HIMMESOETE doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société FRESH'ALP :

Attendu qu'il n'est pas établi que la société Financière HIMMESOETE a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que la demande de dommages-intérêts de la société FRESH'ALP doit donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare recevables les interventions volontaires des sociétés HSV et SFGE ;

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Financière HIMMESOETE de toutes ses demandes ;

Déboute la société FRESH'ALP de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière HIMMESOETE, et la condamne à payer à la société FRESH'ALP la somme de 6 000 euros ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.