

COUR D'APPEL DE LYON
1^{ère} CHAMBRE CIVILE A
26 MARS 2009

APPELANTE :

SOCIETE LA REDOUTE
57 RUE DE BLANCHEMAILLE
59082 ROUBAIX

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée par Me BERTRAND avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

SARL CDI-B
226, rue Paul causseret
Bp 1 Oingt
69620 LE BOIS D'OINGT

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me UGHETTO avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 20 Février 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 Février 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant :

Madame MARTIN présidente de chambre
Madame AUGÉ, conseillère,

sans opposition des avocats dûment avisés,

Mme AUGÉ a fait lecture de son rapport, elles ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés de Madame JANKOV, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame MARTIN, présidente de chambre

Madame BIOT, conseillère
Madame AUGÉ, conseillère,

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL CDI-B est propriétaire de la marque " PIERRADE" enregistrée sous le n° 1 727 35 désignant des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson mais également tous services d'hôtellerie et de restauration.

L'exclusivité de la licence d'exploitation de cette marque a été concédée à la société TEFAL.

Par acte du 21 novembre 2006, la SARL CDI-B a fait assigner la SA LA REDOUTE devant le Tribunal de Grande Instance de Villefranche-sur-Saône afin qu'il lui soit fait interdiction de reproduire de quelque manière que ce soit la marque " LA PIERRADE" en l'associant à l'un des produits ou services visés à l'enregistrement de sa marque et ce, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée. Elle sollicitait également une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts et la publication du jugement. A titre subsidiaire, elle demandait l'organisation d'une expertise pour déterminer le nombre d'articles portant illicitement la référence à sa marque.

Par jugement en date du 20 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance a :

- rejeté la demande de renvoi préjudiciel présentée par la SA LA REDOUTE,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif,
- rejeté la demande en nullité pour dégénérescence formée par la SA LA REDOUTE,
- constaté la contrefaçon de la marque "la PIERRADE" par la SA LA REDOUTE,

- fait interdiction à celle-ci de reproduire de quelque manière que ce soit la marque " la PIERRADE" en l'associant à l'un des produits ou services visés à l'enregistrement sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée,
- condamné la SA LA REDOUTE à verser à la SARL CDI-B la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la publication du jugement dans 5 journaux au choix de la SARL CDI-B ainsi que dans 5 annonces sur internet aux frais avancés de la SA LA REDOUTE dans la limite de 4 575 € HT par insertion et par annonce,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA LA REDOUTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 22 avril 2008, la SA LA REDOUTE a relevé appel.

Le 30 juin 2008, elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Elle conclut à l'infirmité de la décision, au sursis à statuer et au renvoi du litige devant les instances de la Cour de Justice des Communautés Européennes en sollicitant sa réponse aux questions préjudicielles suivantes :

1 - " au regard des dispositions des articles 3.1 d et 12.2 a de la Directive Européenne du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, l'évaluation du caractère distinctif d'une marque doit-elle être appréciée au jour de son dépôt où le droit de marque naît ou au moment de la contestation de sa distinctivité lors d'un litige",

2 - " au regard des dispositions des articles 3.1 c et d et 12.2 a de la Directive Européenne du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, une dénomination qui est devenue, dans les habitudes du commerce, usuelle par usage généralisé peut-elle constituer une marque valide et opposable si son titulaire démontre avoir agi pour empêcher une dégénérescence qu'il n'a pu éviter"

Subsidiairement, elle conclut à la nullité de la marque "la PIERRADE"

Elle sollicite le prononcé de la déchéance des droits de la société CDI-B du fait de la dégénérescence de la marque et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que la jurisprudence française s'avère contraire aux textes et à la jurisprudence européens, de nombreuses décisions de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) retenant le principe selon lequel " l'appréciation du pouvoir distinctif doit être faite au moment du litige et non pas au moment de la naissance du droit à la marque" et que la question doit être posée à la CJCE. Elle estime également que les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et celles de la directive européenne divergent dans leur formulation sur l'incidence de l'activité ou de l'inactivité du titulaire de la marque sur la déchéance de celle-ci, il convient de saisir la CJCE d'une question préjudicielle sur ce point.

Sur la nullité de la marque, elle soutient que cette dénomination est utilisée d'une manière usuelle dans tous les pays francophones et même au-delà pour désigner une méthode de cuisson électrique sur pierre et n'est pas de nature à identifier les produits d'une entreprise déterminée, qu'elle décrit précisément une caractéristique habituelle de grill de cuisson à savoir une pierre de cuisson située sous une résistance électrique qui permet de cuire les aliments et qu'elle est devenue usuelle et nulle par dégénérescence.

Sur le préjudice, elle démontre qu'elle a vendu seulement 2 exemplaires du produit et que la SARL CDI-B ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations concernant les coûts de protection, défense et communication des marques "PIERRADE" et "la PIERRADE" dont il n'est pas précisé si les sommes ont été investies par elle ou par des entreprises tierces. Elle expose que le chiffre d'affaires réalisé par la société intimée au cours des 5 dernières

années est de moins de 20 000 € les principales sources de revenu de la SARL CDI-B résultant des dommages et intérêts obtenus dans les procédures judiciaires et des faibles redevances accordées par TEFAL. Elle estime donc que toutes les mesures réparatrices ordonnées par le tribunal sont excessives.

La SARL CDI-B conclut à la confirmation de la décision à l'exception du montant des dommages et intérêts dont elle demande la fixation à la somme de 200 000 € et à la condamnation de l'appelante à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la société appelante fait expressément référence à la marque "la PIERRADE" sur le site internet qu'elle exploite et qu'elle se rend ainsi coupable de contrefaçon.

Sur la nullité de la marque, elle estime que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée d'un jugement intervenu entre les mêmes parties le 20 octobre 2005 qui a condamné LA REDOUTE pour des faits de contrefaçon de la marque "PIERRADE". Subsidiairement, elle estime que cette demande en nullité est infondée et qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de questions préjudicielles et ce, dès lors que les dispositions d'une directive européenne ne peuvent être invoquées par un particulier à l'encontre d'un autre particulier. Elle soutient que le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier au moment du dépôt de celle-ci et que le caractère distinctif de la marque "PIERRADE" a déjà été consacré par de multiples décisions définitives. Elle ajoute, en ce qui concerne la dégénérescence, que contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci doit résulter d'une inaction du titulaire de la marque et qu'en l'espèce, elle a fait preuve d'une grande réactivité, ce que démontrent les décisions rendues à l'encontre de contrefacteurs de sa marque.

Sur la réparation de son préjudice, elle soutient qu'il est constitué par l'atteinte au pouvoir distinctif de la marque et par un préjudice commercial direct puisqu'elle bénéficie d'une redevance pour chaque appareil vendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que la société appelante soutient qu'il est nécessaire de solliciter de la Cour de Justice des Communautés Européennes l'interprétation des articles 3.1 et 12.2 de la directive du 21 décembre 1988 dès lors que ces textes retranscrits en droit français ont donné lieu à des appréciations divergentes dans la Communauté et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis ;

Attendu que comme l'a retenu le tribunal, lorsqu'une juridiction applique une loi transposant une directive, elle doit l'interpréter à la lumière de cette dernière et en l'espèce, la directive n° 98/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques a fait l'objet d'une retranscription dans le Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que la question préjudicielle s'impose si la juridiction saisie estime qu' il existe une difficulté sérieuse d'interprétation de la loi nationale au vu des dispositions de la directive communautaire ;

Attendu qu'en l'espèce, la date d'appréciation du caractère distinctif de la marque et l'incidence de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire ont donné lieu à une jurisprudence européenne et nationale suffisante pour qu'il ne soit pas nécessaire de procéder au renvoi préjudiciel ; que c'est à juste titre que cette demande a été rejetée par les premiers juges ;

Attendu que le caractère distinctif de la marque est apprécié au moment où l'appréciation de la validité du signe a été faite, c'est-à-dire au moment du dépôt ;

Attendu que la société LA REDOUTE soutient que le caractère distinctif doit également être apprécié au moment de la demande en nullité de la marque ; qu'elle fait état à l'appui de cette affirmation d'une décision de l'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR en date du 22 décembre 2000 qui, statuant uniquement dans le cadre de l'opposition par le titulaire d'une marque à l'enregistrement d'une demande de marque communautaire fondée sur l'identité des marques et des produits et le risque de confusion, a estimé que l'appréciation du pouvoir distinctif doit être faite au moment du litige ; qu'elle fait également état des arrêts de la Cour de Justice de la Communauté Européenne en date du 27 avril 2006 et de la Cour de Cassation en date du 30 mai 2007 aux termes desquels, pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à la marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation ;

Attendu que cependant, comme le fait valoir en réponse la société CDI-B, ces deux dernières décisions ont été rendues sur le fondement pour la première de l'article 5.1 b) de la Directive du 21 décembre 1988 et pour la seconde de l'article L. 713-3 Code de la Propriété Intellectuelle qui concernent l'un comme l'autre l'interdiction de reproduction ou d'imitation d'une marque "s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public" ce qui implique nécessairement l'appréciation par la juridiction de la perception du public concerné ; que la décision de l'OHMI prenait également en compte cette notion de risque de confusion ;

Attendu qu'en l'espèce, la société intimée a fondé son action sur les dispositions de l'article L. 713-2 Code de la Propriété Intellectuelle, transcription de l'article 5.1 a) de la Directive, qui interdisent l'utilisation d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistré et qui n'exigent nullement la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public; que le caractère distinctif de la marque dans le cadre du présent litige doit être apprécié au moment du dépôt ;

2/ Sur la nullité de la marque

Attendu que la société LA REDOUTE fonde ses demandes en nullité de la marque "LA PIERRADE" non seulement sur l'absence de caractère distinctif mais également sur la dégénérescence de la marque ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société appelante, la marque "LA PIERRADE" n'encourt pas la nullité pour ne pas être capable d'identifier les produits d'une entreprise déterminée ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 711-1 Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que la marque est "un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale" sont bien la transcription de celles de l'article 2 de la Directive qui disposent que "peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique... à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises" et qui n'ajoutent pas de condition supplémentaire à l'article L. 711-1 Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu qu'en effet, ces deux textes ne constituent qu'une énumération non limitative des signes qui peuvent être utilisés pour attribuer les produits ou services à une personne physique ou morale et qui permettent ainsi de garantir que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ; que le contrefacteur ne peut contester la validité d'un signe au sens de l'article L. 711-1 Code de la Propriété Intellectuelle au motif que lui-même commercialise, en violation des droits du titulaire de la marque, des produits identiques sous un signe identique ;

Attendu que le moyen est inopérant ;

Attendu qu'en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque, il a été jugé à plusieurs reprises que le terme "PIERRADE" était un néologisme formé du mot "pierre" qui n'implique pas l'idée de cuisson et du suffixe "ade" servant à former des substantifs collectifs sur une base nominale et que le sens collectif donné au mot "pierre" par l'adjonction du suffixe reste étranger à la notion de chaleur ou de cuisson ; que le terme "PIERRADE" ne définit pas directement et nécessairement un appareil de cuisson ; qu'il n'indique pas non plus la qualité essentielle d'un tel appareil ou les éléments le composant ;

Attendu que si les termes "pierre à cuire" ou "pierre de cuisson" désignent une caractéristique du produit, il n'en va pas de même du terme "PIERRADE" ou "LA PIERRADE" qui ne décrivant pas une pierre de cuisson située sur une résistance électrique constitue un vocable de fantaisie présentant un caractère distinctif ;

Attendu que la SA LA REDOUTE invoque le caractère usuel de la marque "LA PIERRADE" pour désigner des grills de cuisson ; qu'elle verse aux débats à l'appui de ses affirmations des éléments tels que : articles de journaux, ouvrages de cuisine, forums de discussion, dénominations de restaurants et descriptifs d'aménagement de gîtes en locations, tous postérieurs à la date du dépôt de la marque ; qu'il n'est ainsi pas démontré qu'en 1986 le signe "PIERRADE" constituait la désignation usuelle des grills de cuisson sur pierre ;

Attendu que les demandes en nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif seront rejetées ;

Attendu qu'en ce qui concerne la dégénérescence de la marque, elle doit résulter tant selon la réglementation communautaire que selon la loi française du fait du titulaire, à savoir son activité ou son inactivité ;

Attendu que c'est par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la Cour adopte, que le premier juge a pertinemment répondu à ce moyen ; qu'il a en effet pu retenir que la société CDI-B justifiait d'une réelle vigilance dans la protection de sa marque ; que par ailleurs, elle communiquait régulièrement sur l'existence de la marque " PIERRADE" et ne laissait pas ce terme se vulgariser ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA LA REDOUTE ;

3/ Sur la contrefaçon

Attendu que la marque étant valide, sa reproduction pour des produits identiques constitue une atteinte aux droits de son propriétaire ;

Attendu que par des motifs pertinents le premier juge a, à juste titre, retenu l'existence de la contrefaçon ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

4/ Sur les mesures réparatrices

Attendu que l'atteinte à la propriété de la marque est préjudiciable en elle-même, indépendamment de la quantité de produits vendus ; que pour évaluer la réparation du préjudice, il doit être tenu compte de la notoriété de la marque mais également du fait que depuis de nombreuses années et malgré plusieurs décisions judiciaires, la SA LA REDOUTE porte atteinte aux droits de la société CDI-B en reproduisant tant sur ses catalogues que sur son site internet la marque de celle-ci ;

Attendu que la Cour estime que le préjudice de la société intimée sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la décision sera réformée de ce chef ;

Attendu que la société appelante sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la SA LA REDOUTE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau sur ce chef :

Condamne la SA LA REDOUTE à payer à la SARL CDI-B la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages et intérêts,

Déboute la SA LA REDOUTE de toutes ses demandes,

La condamne à payer à la SARL CDI-B la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée en première instance de ce chef,

La condamne aux dépens et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, titulaire d'un office d'avoué, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.