

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 1975 /2015 DU 06 OCTOBRE 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02105

Décision déferée à la Cour : Déclaration de saisine en date du 02 Juillet 2014 suite à arrêt de la cour de cassation en date du 24 juin 2014 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY du 15 avril 2013, (lui même rendu sur renvoi de cassation partielle par arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 2011 sur arrêt de la Cour d'appel de METZ du 13 avril 2010), en renvoyant devant la Cour d'Appel de NANCY autrement composée , sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE du 27 avril 2007,

APPELANT :

Monsieur Florent LEG, demeurant 106 Route Belmach - 57480 APACH,

Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaissant par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉS :

Monsieur Dominique FROUX, né le 29 septembre 1956 à 86 CHATELLERAULT,agriculteur, demeurant La Guichardière - 86100 CHATELLERAULT,

SAS BUCKFAST FRANCE, représentée par M. THOMINE successeur de M FROUX aux lieu et place de la SARL LE RUCHER EN BRIE, en vertu d'un contrat de ce cession de marque et de nom de domaine en date du 13 août 2014, dont le siège est 5 Hameau de Villé - 77220 TOURNAN EN BRIE, étant précisé que M FROUX représentant la SARL LE RUCHER EN BRIE a cédé cette dernière à la SAS BUCKFAST, représentée par M. THOMINE, lors de sa cessation d'activité,

Représentés par Maître Déborah CARMAGNANI, avocat au barreau de NANCY, plaissant par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015 , en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Octobre 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHEL, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

FAITS ET PROCÉDURE :

En 1929, le frère Adam, qui appartenait à une communauté de moines occupant l'abbaye de Buckfast, dans la région du Devon, en Angleterre, a fait des recherches sur l'acariose, maladie de l'abeille adulte, et créé des souches résistantes à cette maladie du système respiratoire de ces insectes pollinisateurs.

Le 8 avril 1981, M. Raymond Zimmer a déposé auprès de l'I.N.P.I. (Institut national de la propriété intellectuelle) la marque de production d'abeilles 'Buckfast' se rapportant aux produits et services relatifs à l'élevage des abeilles ainsi qu'au miel, pollen et autres produits de la ruche. Après l'avoir renouvelée le 5 avril 1991, il a cédé sa marque, en décembre 1994, à M. Dominique Froux, apiculteur dans le département de la Vienne, et cette cession a été enregistrée le 11 mai 1995, puis renouvelée, le 5 avril 2001, pour une durée de dix ans.

M. Florent Leg, apiculteur exploitant à Apach, en Moselle, sous l'enseigne 'Rucher des trois frontières', a fait publier dans des revues spécialisées, en juillet et août 2003, des annonces relatives à la vente d'essaims issus des élevages 'buck' et de ruches peuplées 'buckfast'.

Estimant qu'il s'agissait de la reproduction, de l'usage et de l'imitation de la marque 'Buckfast' sans son autorisation, M. Froux a fait assigner M. Leg, par acte du 25 février 2004, devant le tribunal de grande instance de Thionville, pour voir constater les actes de contrefaçon qu'il avait commis et le voir condamner, outre à cesser l'utilisation de sa marque, à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement du 27 avril 2007, le tribunal a dit que M. Leg avait commis des actes de contrefaçon de la marque 'Buckfast', l'a condamné à payer à M. Froux la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, lui a interdit de faire usage des termes 'buckfast' ou 'buck' pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque 'Buckfast', ordonné la confiscation des produits portant les termes 'buckfast' ou 'buck', ordonné la publication de son jugement dans deux revues, et condamné M. Leg à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 avril 2010, la cour d'appel de Metz a rejeté l'exception de nullité de la marque soulevée par M. Leg, confirmé le jugement déféré, et condamné M. Leg à payer à M. Froux la somme de 2.000 € à titre d'indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé d'une part que l'abeille 'buckfast' n'était pas une race d'abeilles, et que lors de son dépôt, en 1981, la marque 'Buckfast' bénéficiait bien du caractère distinctif exigé par les dispositions légales pour constituer une marque, d'autre part que les annonces que M. Leg avait publiées contenaient, pour l'une la reproduction à l'identique de la marque 'Buckfast' pour désigner des abeilles, pour l'autre le terme 'buck' qui générait, en raison de sa ressemblance avec le terme 'buckfast', et du fait qu'il se rapportait aux abeilles, un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque.

Par arrêt du 2 novembre 2011, la Cour de cassation a dit que la cour d'appel avait pu, en l'état de ses constatations, considérer que le terme 'buckfast' n'était pas, à la date du dépôt de la marque, la désignation nécessaire ou générique d'un produit, mais a cassé cet arrêt, reprochant à la cour d'appel de Metz de n'avoir pas recherché, ainsi que cela lui était demandé, si, à la date des faits argués de contrefaçon, les termes 'buckfast' et 'buck' n'étaient pas devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, nécessaires pour désigner un certain type d'abeilles, et si M. Leg ne les avait pas employés dans leur signification habituelle.

Par arrêt du 15 avril 2013, la cour d'appel de Nancy, désignée en qualité de cour de renvoi, a confirmé le jugement du 27 avril 2007, rejeté la demande tendant à voir constater la déchéance de la marque 'Buckfast' déposée le 8 avril 1981 par M. Zimmer, renouvelée le 5 avril 1991, puis cédée à M. Froux qui avait renouvelé le dépôt en avril 2001 pour les produits et services des classes 4, 16, 20, 30, 31 et 42.

Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, reprochant à la cour d'appel d'une part d'avoir condamné M. Leg pour contrefaçon après avoir fait état de documents dont il résultait que les termes 'buckfast' et 'buck' étaient devenus, dans le langage des professionnels de l'apiculture, des termes nécessaires et usuels pour désigner un certain type d'abeilles, d'autre part de s'être fondée, pour rejeter la demande tendant à la déchéance des droits de M. Froux sur la marque 'buckfast', sur des motifs impropres à caractériser un usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans antérieure au 25 janvier 2012, date à laquelle la déchéance avait été soulevée pour la première fois.

La cause et les parties ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Nancy autrement composée, M. Leg a effectué une déclaration de saisine qui a été enregistrée le 18 juillet 2014.

M. Froux a cessé son activité, et cédé la marque 'Buckfast' à la S.A.S. Buckfast France représentée par M. Thomine.

Dans ses conclusions signifiées le 17 février 2015, M. Leg fait valoir que le terme 'buckfast' sert à désigner une race d'abeilles qui a été obtenue en 1929 par le frère Adam, à l'abbaye de Buckfast en Angleterre, et que cette désignation était devenue courante à l'époque où il a publié ses annonces de sorte qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché ; que cette dénomination est désormais dépourvue de caractère distinctif et n'est plus susceptible de constituer une marque au sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ; que les termes 'buck' et 'buckfast' sont tombés dans le langage courant, et qu'ainsi la marque litigieuse s'est trouvée atteinte de dégénérescence ; qu'en outre, M. Froux encourt la déchéance de ses

droits en raison de l'absence d'usage sérieux de la marque qu'il revendique pendant une durée de cinq ans, soit durant la période du mois de mai 2007 au mois de mai 2012.

En conséquence, il demande à la cour d'infirmier le jugement du 27 avril 2007, de débouter M. Froux, la S.A.S. Buckfast et la S.A.R.L. Le Rucher de la Brie de leurs demandes, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. Buckfast réplique que la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 novembre 2011, a reconnu la validité de la marque 'buckfast', et que cette marque n'est nullement atteinte de dégénérescence au sens de l'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en effet, cette marque n'est pas passée dans le langage courant puisqu'elle protège des abeilles issues d'un élevage déterminé et d'un travail de sélection coûteux, et ne s'applique pas à une race d'abeilles qui existerait à l'état de nature comme l'abeille italienne, caucasienne ou anatolienne ; qu'il n'y a pas davantage déchéance de la marque puisque M. Froux a toujours vendu des produits sous la marque 'buckfast' et défendu cette marque en justice.

Dès lors, elle conclut à la mise hors de cause de M. Froux qui lui a cédé ses droits, à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions de M. Leg et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Le moyen tiré de la déchéance de la marque.

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa qu'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.

S'agissant de la règle de preuve applicable, le même texte précise en son avant-dernier alinéa que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, et qu'elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance de la marque litigieuse 'buckfast' déposée pour les produits et services relatifs à l'élevage des abeilles ainsi qu'au miel, pollen et autres produits de la ruche a été soulevée pour la première fois le 25 janvier 2012. Il convient donc de rechercher si durant les cinq années qui ont précédé cette date, M. Froux a fait un usage sérieux de cette marque.

Pour illustrer cet usage, il est versé aux débats, pour l'ensemble de cette période de nombreuses factures établies par M. Froux au nom de divers clients dans toute la France qui lui achetaient, sous la marque 'Buckfast', soit des essais dont le nombre variait entre un et cent, soit des reines fécondées dont le nombre variait entre un et cent cinquante. Ces factures sont au nombre de cinquante-deux pour l'année 2007, cinquante-trois pour l'année 2008, cinquante-quatre pour l'année 2009, cinquante-cinq pour l'année 2010, cinquante-six pour l'année 2011, et cinquante-sept pour l'année 2012. Parmi ces factures, plusieurs sont aussi relatives à la vente de ruches peuplées, de miel et de propolis, substance recueillie par les abeilles à partir de certains végétaux, et utilisée par elles comme mortier et anti-infectieux pour assainir la ruche.

Il est aussi produit des extraits de revues spécialisées, destinées aux apiculteurs, qui établissent qu'en 2008 et 2012, M. Froux a fait paraître des annonces ainsi libellées : *'D. Froux, éleveur sélectionneur de l'abeille Buckfast, vend à partir de juin ESSAIMS sur cadres Dadant avec jeunes reines 2008'* ; *'Dominique Froux éleveur sélectionneur de l'abeille Buckfast vend ruches peuplées Dadant 12 C. Fabrication soignée.'* D'autres extraits démontrent qu'au cours de l'année 2013, il a continué à diffuser des annonces de même nature.

A l'encontre de ces pièces, M. Leg produit six attestations selon lesquelles leurs auteurs avaient acquis pendant plusieurs années des reines 'Buckfast' auprès de M. Froux, puis, à partir de 1999, chez d'autres éleveurs, parce qu'il leur avait déclaré son intention d'arrêter l'élevage de reines. M. Leg fournit également le numéro du mois de janvier 2000 de la revue 'L'abeille de France et l'apiculteur' dans lequel est insérée l'annonce suivante : *'Vends marque déposée Buckfast avec clientèle pour commerce de reines. Froux D. Tél. 05 49 93 02 44.'*

Toutefois, en 2005, M. Denis Massot, M. Daniel Rollin, M. Richard Viau et M. Jean-Claude Daval ont attesté que depuis plusieurs années, les deux premiers depuis les années 1988 et 1989, le dernier depuis environ vingt ans, ils achetaient régulièrement des essaims et des reines d'abeilles 'Buckfast' auprès de M. Froux.

Il résulte de ces éléments que si, à un moment donné, ce dernier a envisagé la perspective de ne plus exploiter la marque 'Buckfast', et même de la céder, il n'a pas persisté dans cette intention, et qu'il a fait au contraire, auprès de nombreux clients en France un usage régulier de la marque déposée 'Buckfast', c'est-à-dire un usage sérieux au sens de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Le moyen tiré de la déchéance de la marque 'Buckfast' doit donc être rejeté.

2) Le moyen tiré de la dégénérescence de la marque.

L'article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : *'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :*

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

L'article 12 paragraphe 2 de la directive européenne n° 89/104 précise qu'encourt la déchéance la marque devenue usuelle par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire.

La partie appelante verse aux débats des extraits du livre intitulé 'L'abeille Buckfast en question', paru pour la première fois en 1987, puis réédité par la suite, dont il ressort que l'abeille ainsi dénommée n'existe pas naturellement, mais est le fruit d'un croisement de races et d'un travail de sélection qui lui confèrent certaines qualités, notamment celle principalement recherchée initialement par le frère Adam, à savoir la résistance à la maladie qu'est l'acariose, mais aussi d'autres qualités telles que l'absence d'agressivité.

Il résulte aussi des extraits de ce livre que le frère Adam n'ayant jamais pu élever dans les conditions climatiques de sa région les reines qui lui étaient commandées, il a demandé à quelques éleveurs, dans plusieurs pays, d'assurer la multiplication à partir des géniteurs fournis par lui, et de livrer les reines produites à des distributeurs dans les différents pays ; qu'ainsi, en France, il a placé sa confiance en M. Zimmer, puis en M. Froux, et leur a réservé la vente exclusive de reines 'Buckfast' issues d'une

fécondation pure ; que toutefois, dans de nombreux autres pays en Europe, s'est développée toute une gamme d'éleveurs de l'abeille 'Buckfast', et que cette tendance va en s'accroissant au point que M. Olivier Verjus, président de l'association des éleveurs de reines et des centres d'élevages apicoles (A.N.E.R.C.E.A.) a attesté, le 4 février 2008, après consultation du bureau de cette association, que le mot 'Buckfast' est employé communément dans le milieu apicole pour désigner une race d'abeilles, au même titre que la Caucasienne, l'Arnica ou l'Italienne.

Cette attestation est confirmée par des échanges recueillis au cours des années 2012 et 2013 sur des sites consacrés à l'apiculture, et dont les termes permettent de constater que les termes 'Buckfast' et 'Buck' sont employés de manière usuelle et courante par les amateurs qui s'intéressent à l'apiculture pour désigner un type d'abeilles qui présentent des qualités propres.

Dans l'extrait de l'article du mois d'octobre 2005, intitulé 'Analyse de la biodiversité de l'abeille en France', il est indiqué que des abeilles de la souche synthétique Buckfast sont également présentes en grand nombre en Suisse et au Luxembourg, et que cette souche résulte de croisements entre plusieurs races avec une forte prédominance de races appartenant à la lignée C (centre et nord de l'Europe).

Par ailleurs, des extraits d'annonces parues dans des revues spécialisées durant les années 2003 et 2004 révèlent que des apiculteurs exerçant au Danemark ou au Luxembourg vendaient des ruches peuplées Buckfast ou des reines Buckfast.

Pour démontrer que ce phénomène n'est pas de son fait, M. Froux produit des pièces tendant à établir qu'il a toujours défendu sa marque et réagi face à cette vulgarisation des termes qui en constituent le support, ou qui l'évoquent clairement. C'est ainsi qu'il a écrit, le 24 février 2005, à M. Régis Baulard, apiculteur à Aubière (63170) pour lui rappeler qu'il était propriétaire de la marque 'Buckfast', et lui demander de cesser de l'utiliser, et que l'intéressé a répondu, le 3 mars 2005, pour lui indiquer qu'il s'engageait à ne plus vendre de reines sous les appellations 'Buckfast' ou 'Buck' ; qu'il avait précédemment écrit dans le même sens, le 18 février 2005, à M. Ickowick, apiculteur à Bollène (84500) ; que plus anciennement, le 21 mars 2002, il avait écrit à l'A.N.E.R.C.E.A. pour rappeler à cette association que le terme 'Buckfast' était une marque déposée pour la France dont il était l'unique propriétaire de sorte qu'il était interdit à toutes autres personnes, françaises ou étrangères, de s'en servir à des fins commerciales ou publicitaires ; que plus anciennement encore, dans la revue française d'apiculture du mois de mars 1997, il avait publié un encart intitulé 'Marque déposée' qui rappelait l'interdiction d'utiliser le mot <<Buckfast>> à des fins commerciales, petites annonces, publicités ...

M. Froux produit encore :

- un projet de 'convention de renonciation à poursuites juridiques' du 30 juillet 2013 aux termes de laquelle la société API Distribution ayant son siège à Bordeaux, prévenue qu'elle ne pouvait utiliser le terme 'Buckfast' sans porter atteinte à la propriété intellectuelle de M. Froux, s'engageait à transmettre un erratum aux personnes qui avaient reçu son catalogue à leur domicile.

- cet erratum lui-même dans lequel la société API Distribution indiquait : 'Nous souhaitons faire une précision suite à la parution de notre catalogue 2013-2014. Sur la page 51, concernant la commande d'essaims, il est important de préciser que le terme <<Buckfast>> est une marque déposée auprès de l'I.N.P.I. par M. Dominique Froux, éleveur de reines à Châtelleraut (86100).

Il résulte de ces éléments que si les termes 'Buckfast' et 'Buck' sont devenus au fur et à mesure du temps des termes usuels pour désigner un type d'abeilles issu d'un travail de sélection et de croisement entre des individus appartenant à des races d'abeilles, ce phénomène ne peut être considéré comme le fait de M. Froux, titulaire de la marque déposée 'Buckfast' dans la mesure où il a régulièrement effectué des actes propres à la défendre et à empêcher qu'elle soit utilisée par d'autres apiculteurs.

Le moyen tiré de la dégénérescence de la marque sera aussi rejeté.

3) Le bien-fondé de la demande en contrefaçon.

L'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

L'article L. 713-2 du même code énonce que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. Leg a publié dans les revues spécialisées 'Abeilles et Fleurs' d'une part, 'L'abeille de France et l'apiculteur' d'autre part, des mois de juillet et août 2003, des annonces en vue de la vente de ruches peuplées 'Buckfast', ainsi que d'essaims et de reines sélectionnées issus des élevages 'Buck' de Paul Jungles (Luxembourg).

L'utilisation de la marque déposée 'Buckfast' sans l'autorisation de son titulaire, et de l'appellation proche 'Buck' pour désigner et proposer à la vente des produits identiques à ceux énumérés dans l'enregistrement de marque déposée par M. Zimmer, et cédée par celui-ci à M. Froux, puis à la société Buckfast est constitutive d'actes de contrefaçon. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que M. Leg avait commis de tels actes et en a tiré les conséquences en lui interdisant de faire usage des termes 'Buckfast' ou 'Buck' pour commercialiser des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque 'Buckfast', en ordonnant la confiscation des produits portant les termes 'Buckfast' ou 'Buck' mis dans le commerce par M. Leg et identiques ou similaires à ceux désignés dans ce même enregistrement, et en ordonnant aux frais de M. Leg la publication de son dispositif dans les revues spécialisées 'L'abeille de France et l'apiculture' et 'Abeilles et Fleurs'.

Eu égard à l'importance et au nombre des actes de contrefaçon commis par M. Leg, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné M. Leg à payer à M. Froux, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la S.A.S. Buckfast France, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

4) La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'indemnité de procédure et les dépens.

M. Froux obtenant la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Leg à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme de 5.000 € sera allouée sur le même fondement à la S.A.S. Buckfast venant aux droits de M. Froux, en cause d'appel.

Enfin, M. Leg qui succombe sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure, et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déferé et, y ajoutant ;

Condamne M. Florent Leg à payer à la S.A.S. Buckfast la somme de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute M. Florent Leg de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne M. Florent Leg aux entiers dépens, et autorise la S.C.P.A. Brottier-Zoro, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en onze pages.