

ACTOBA

Base juridique Médias et Réseaux de Communication

w w w . a c t o b a . c o m

Cour d'appel de Paris, 4^{ème} ch., 9 mars 2005

APPELANTE

S.A. LINDT & SPRUNGLI ayant son siège 5 boulevard de la Madeleine 75001 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me Helga PERNEZ, toque : D335, avocat au barreau de Paris

INTIME

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE & DU DOMAINE DE VERSAILLES ayant son siège Château de Versailles 78000 VERSAILLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Me François ILLOUZ, toque P 38, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP ILLOUZ - SIMONET - JAUDEL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1^{er} Février 2005, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Esther KLOCK

ARRET:

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Melle Esther KLOCK, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 18 décembre 2002, par la société LINDT & SPRUNGLI d'un jugement rendu le 11 octobre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* déclaré L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle,

* déclaré L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES recevable pour le surplus de ses demandes mais les a dites mal fondées,

* déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société LINDT & SPRUNGLI mais les a dites mal fondées,

* condamné L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES à verser à la société LINDT & SPRUNGLI la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2004, aux termes desquelles la société LINDT & SPRUNGLI, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande en annulation de la marque VERSAILLES enregistrée, sous le n° 1 556 939, irrecevable, la marque VERSAILLES enregistrée, sous le n° 1 556 939, valable pour désigner les produits de son libellé et l'a déclarée recevable dans sa demande reconventionnelle en contrefaçon et en nullité partielle des marques CHATEAU DE VERSAILLES n° 98 715 507 et n° 99 831 467 et JARDINS DE VERSAILLES n° 98 715 506 et n° 103000121, demande à la Cour de 1° infirmer pour le surplus et, statuant nouveau, de :

* juger que L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES en déposant les marques CHATEAU DE VERSAILLES n° 98 715 507 et n° 99 831 467 et JARDINS DE VERSAILLES n° 98 715 506 et n° 00 3 000 121, pour de la confiserie, a commis des actes de contrefaçon au détriment de sa marque VERSAILLES précitée,

* lui faire défense d'utiliser les dénominations CHATEAU DE VERSAILLES ou CHATEAU DE VERSAILLES pour désigner les produits de confiserie dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,

* prononcer la nullité des marques françaises n° 99 831 467 et 0 03 000 121 en ce qui concerne les produits confiserie,

* condamner L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

* ordonner la confiscation de tout produit revêtu des marques contrefaites ainsi que de tous enseignes, tarifs, prospectus, etc.. revêtus des mêmes dénominations, pour lui être remis aux fins de destruction sous le contrôle de tel huissier qui plaira à la Cour de désigner, et ce, aux frais de L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES,

* juger que l'action de L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES est abusive et le condamner à lui verser la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais avancés par L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 8.000 euros HT,

* ordonner la communication de la décision à intervenir à l'Institut national de la propriété industrielle, à la diligence du greffier, pour inscription au Registre national des marques, conformément aux articles R.714-2 et R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut, l'autoriser à requérir la dite inscription conformément à l'article R. 714-3 précité,

◆condamner L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 16 janvier 2004, par lesquelles L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES, poursuivant l'infirmité du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il était irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque VERSAILLES

n'était pas trompeuse au sens de l'article L. 711-3 du même Code, demande à la Cour de :

* juger que la marque enregistrée le 24 octobre 1989 par la société LINDT & SPRUNGLI, sous le n° 1 556 939, porte atteinte à son image de marque et à sa renommée et que cette même marque est déceptive,

* constatant que la marque VERSAILLES n'a pas été régulièrement cédée à la société LINDT & SPRUNGLI cette dernière n'a en conséquence aucun droit sur cette marque et, dès lors, en prononcer l'annulation, en confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les marques n° 99 831 467 et 00 3 000 121 ne constituaient pas la reproduction de la marque VERSAILLES au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,

* constater que les marques n° 99 831 467 et n° 00 3 000 121 ne constituent pas plus une imitation de la marque VERSAILLES au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix, aux frais avancés de la société LINDT & SPRUNGLI, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt,

* condamner la société LINDT & SPRUNGLI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 17 mars 2004 par la présente chambre ayant ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de la présente procédure et maintenu l'ordonnance de clôture au 2 février 2004 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société LINDT & SPRUNGLI est titulaire de la marque nominale VERSAILLES n° 1 556 939, déposée le 24 octobre 1989, en renouvellement de dépôts antérieurs, et elle-même renouvelée le 1er juin 1999, pour désigner en classe 29 et 30 notamment les chocolats, produits de chocolaterie et les compotes,

* l'E.P.V a, les 22 décembre 1999 et 5 janvier 2000, déposé deux marques semi-figuratives CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE

VERSAILLES, respectivement sous les n° 99 831 467 et 00 3 000 121 pour désigner, dans les classes 29 et 30, les fruits et légumes conservés, sèches et cuits, gelées, confitures, compotes, confiseries,

* L'E.P.V a engagé la présente instance aux fins de voir prononcer la nullité de la marque verbale VERSAILLES n° 1 556 939 dont la société LINDT & SPRUNGLI est titulaire, cette dernière sollicitant reconventionnellement la condamnation de L'E.P.V pour contrefaçon de sa marque VERSAILLES et en nullité partielle des marques CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES précédemment mentionnées ;

Sur la recevabilité de l'action engagée par L'E.P.V :

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont, à bon droit, retenu que L'E.P.V a qualité et intérêt à agir ;

Qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 95. 463 du 27 avril 1995 portant création de L'E.P.V , celui-ci a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque au titre de propriété industrielle correspondant à ces productions, valoriser selon toutes modalités appropriées, tout apport intellectuel lié à ces activités ;

Sur la nullité de la marque VERSAILLES dont est titulaire la société LINDT & SPRUNGLI :

Considérant que L'E.P.V soutient que la marque VERSAILLES serait nulle dès lors que la société LINDT & SPRUNGLI ne rapporterait pas la preuve de la parfaite régularité de la chaîne des droits qui lui conférerait la qualité de titulaire de cette marque; que, au soutien de ce moyen, il fait valoir que la société appelante n'apporterait ni la preuve de ce que l'acquisition, en 1965, par le groupe PERRIER de la société CHOCOLAT MEUNIER, aurait emporté transmission des droits sur la marque VERSAILLES, ni celle de l'inscription de cette cession au Registre national des marques, de sorte que le renouvellement de la marque, effectué en 1979, ne l'aurait pas été par son propriétaire ;

Mais considérant que, par les pièces régulièrement versées aux débats, la société appelante justifie de la chaîne des droits relative à la marque VERSAILLES, de sorte que la

titularité de ses droits sur cette marque ne peut être valablement contestée ;

Qu'en effet, en 1967, le groupe PERRIER a créé une société de chocolaterie dénommée, depuis 1968, CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONFISERIE; que, par acte d'apport du 26 juillet 1977, la marque VERSAILLES a été transférée à la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONFISERIE, qui, le 7 novembre 1979, l'a renouvelée en son nom sous le n° 553 230, enregistrée sous le n° 1 112 456; que, par ailleurs, la société appelante justifie venir aux droits de cette dernière société en ce qui concerne la marque contestée ;

Qu'il s'ensuit que, n'étant pas fondé, ce moyen sera rejeté ;

Sur la demande de L'E.P.V formée sur le fondement L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle :

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 711 -4 du Code de la propriété intellectuelle , ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (...) h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale;

Mais considérant que la société LINDT & SPRUNGLI lui oppose valablement une fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance ;

Qu'en effet, selon les dispositions de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle l'action du titulaire d'un droit antérieur n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ;

Or considérant que L'E.P.V ne conteste pas avoir toléré pendant plus de cinq ans l'usage fait par la société LINDT & SPRUNGLI de sa marque VERSAILLES; qu'il se borne à invoquer la mauvaise foi de la société appelante lors du dépôt de la marque puisque, selon l'intimé, celle-ci avait parfaitement conscience, en déposant et en utilisant la dénomination VERSAILLES ,du fait qu'elle portait atteinte à des droits antérieurs résultant du nom, de l'image et de la renommée d'un bien national relevant du domaine public français, au surplus connu dans le monde entier et particulièrement représentatif de l'histoire française ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement retenu que ni la ville de Versailles, ni le domaine du même nom ne se sont distingués par la fabrication et la commercialisation de bonbons au chocolat et plus généralement de confiseries, de sorte que l'utilisation du terme

VERSAILLES, évocateur du raffinement du mode de vie de la cour au château de ce lieu, pour désigner des chocolats ou des confiseries, ne saurait caractériser, au sens du texte précité, la mauvaise foi de la société appelante ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, déclaré l'E.P.V irrecevable à agir ;

Sur le caractère déceptif de la marque VERSAILLES :

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (...) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

Qu'un nom géographique peut valablement constituer une marque dès lors que ce nom ne constitue pas une appellation d'origine, ne trompe pas le public sur la provenance du produit et que la relation que peut faire le public entre le produit distribué et la dénomination résulte des efforts commerciaux des titulaires de la marque ;

Considérant en l'espèce, que les premiers juges ont relevé avec pertinence que ni la ville de Versailles, ni même le château de Versailles n'ont jamais eu la moindre réputation en relation avec la fabrication et la commercialisation de produits de chocolaterie et de confiserie, de sorte que le consommateur ne saurait être trompé sur la nature ou encore la provenance des produits commercialisés sous la marque VERSAILLES ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'E.P.V tendant à voir prononcer, pour déceptivité, la nullité de la marque VERSAILLES dont la société LINDT & SPRUNGLI est titulaire ;

Sur les demandes de l'E.P.V

Considérant que la société LINDT & SPRUNGLI critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à voir prononcer la nullité partielle des marques semi-figuratives CHATEAU DE VERSAILLES n° 99 831 467 et JARDINS DE VERSAILLES n° 00 3 000 121 pour les produits de confiserie et, d'autre part, à voir juger que l'E.P.V a, en déposant ces marques, ainsi que les marques verbales CHATEAU DE VERSAILLES n° 98 715 507 et JARDINS DE VERSAILLES n° 98 715 506 pour les produits de confiserie, commis des

actes de contrefaçon de sa marque VERSAILLES ;

Considérant que la marque VERSAILLES n'étant pas reproduite à l'identique par les marques contestées, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, critique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs ;

Considérant que la marque antérieure revendiquée par la société LINDT & SPRUNGLI est une marque verbale portant sur la dénomination VERSAILLES, en lettres majuscules, droites et noires ;

Considérant que, en ce qui concerne les marques semi-figuratives CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES, celles-ci sont composées d'un logo à l'effigie du Roi Soleil constitué de la photographie d'une sculpture en bronze d'un soleil à visage humain au-dessus de laquelle figurent sur la gauche, les dénominations CHATEAU DE VERSAILLES ou JARDINS DE VERSAILLES, en lettres minuscules noires et rouges ;

Considérant que, au plan visuel, les marques en opposition ne présentent entre elles aucun risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant que, au plan conceptuel, la société appelante soutient, à tort, que les différences purement graphiques entre les marques en présence ne seraient pas suffisantes pour écarter tout risque de confusion, dès lors que, selon elle, le terme VERSAILLES resterait l'élément principal attractif et distinctif ;

Qu' en effet, la représentation du Roi Soleil et l'adjonction, au terme VERSAILLES, des mots JARDINS ou CHATEAU confèrent aux marques arguées de nullité une impression d'ensemble distincte de celle produite par la reproduction du seul nom VERSAILLES, d'autant que les dénominations JARDINS DE VERSAILLES et CHATEAU DE VERSAILLES sont écrites en lettres dont la dimension est réduite puisque la photographie du Roi Soleil occupe près de douze fois l'espace rempli par la partie verbale des marques qui est reléguée dans le coin supérieur gauche; que, par ailleurs, la couleur dorée du bronze dans lequel est moulée la sculpture, ainsi que la représentation de son

rayonnement, accentuent l'importance de la photographie par rapport aux inscriptions verbales ;

Qu'il s'ensuit que l'élément figuratif des marques contestées ne peut être, contrairement à l'analyse faite par la société LINDT & SPRUNGLI , artificiellement démarqué des dénominations verbales CHATEAU DE VERSAILLES ou JARDINS DE VERSAILLES ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que les marques déposées par l'E.P.V sont dotées d'un pouvoir attractif propre, auquel il ne peut être fait échec par le seul élément phonétique VERSAILLES, de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société LINDT & SPRUNGLI en nullité des marques semi-figuratives CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES et en contrefaçon ;

Considérant, en revanche, la société LINDT & SPRUNGLI est fondée à agir en contrefaçon à l'encontre de l'E.P.V qui avait déposé auprès de l'INPI deux marques verbales CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES, le 16 janvier 1998, respectivement sous les numéros 98 715 507 et 98 715 506 ;

Qu'en effet, la société appelante ayant fait opposition à ces dépôts, l'INPI a, par deux décisions du 27 août 1998, reconnu que lesdites oppositions étaient justifiées et rejeté partiellement les demandes d'enregistrement de l'établissement intimé pour les produits fruits conservés, sèches et cuits, gelées, confitures, compotes, confiserie ;

Qu'il s'ensuit que ces dépôts sont constitutifs, même en absence d'un usage des produits visés aux dépôts, d'actes de contrefaçon au préjudice de la société LINDT & SPRUNGLI ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que le préjudice subi par la société LINDT & SPRUNGLI du fait des actes de contrefaçon imputables à l'E.P.V est purement symbolique de sorte qu'il sera réparé par l'octroi d'une indemnité de un euro ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt qu'il n'y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction et de confiscation sollicitées par la société appelante ;

Considérant, par ailleurs, que, eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne paraît pas opportun d'ordonner la publication du présent arrêt demandée par les parties ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'E.P.V ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits, il convient de rejeter la demande de la société LINDT & SPRUNGLI en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que, au titre de la procédure d'appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la contrefaçon de la marque VERSAILLES par les marques verbales CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES, déposées le 16 janvier 1998, respectivement sous les numéros 98 715 507 et 98 715 506, et par L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES,

Et, statuant à nouveau,

Dit que en déposant les marques verbales CHATEAU DE VERSAILLES et JARDINS DE VERSAILLES, le 16 janvier 1998, respectivement sous les numéros 98 715 507 et 98 715 506, L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES a commis des actes de contrefaçon de la marque VERSAILLES dont la société LINDT & SPRUNGLI est titulaire,

Condamne L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE ET DU DOMAINE DE VERSAILLES à verser à la société LINDT & SPRUNGLI la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'E.P.V aux dépens d'appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.