

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
14/18146

N° MINUTE : *f*

Assignation du :
12 Décembre 2014

**JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2016**

DEMANDERESSE

S.A.R.L. Société Fermière du Mas de la Dame
Mas de la Dame
13520 LES BAUX DE PROVENCE / FRANCE

représentée par Me Julien CANLORBE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #K0035

DÉFENDERESSE

Société Mas des Dames
Route de Causses et Veyran
Mas des Dames
34490 MURVIEL LES BEZIERS

représentée par Me Dorothee BARTHELEMY, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E0126 et Me Arnaud DIMEGLIO; avocat au Barreau
de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL 1^{er} Vice-Président Adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Président
Julien SENEL, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

**Expéditions
exécutives
délivrées le :**

30/5/2016

DEBATS

A l'audience du 14 Avril 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME - ROBERT FAYE (ci-après dénommée «la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME») se présente comme une société créée en 1973 et exploitant un domaine viticole dans les Bouches du Rhône, bénéficiant de l'appellation AOC « Côteaux d'Aix-en-Provence ».

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME est titulaire des marques suivantes :

- la marque française verbale MAS DE LA DAME déposée le 9 décembre 1987, enregistrée sous le numéro 1530588 et régulièrement renouvelée, désignant en classe 33 les «Vins d'Appellation Contrôlée Côteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence» ;
- la marque française semi-figurative déposée le 15 décembre 1987, enregistrée sous le numéro 1720375 et régulièrement renouvelée, désignant en classe 33 les «Vins d'Appellation Contrôlée Côteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence»;
- la marque communautaire verbale MAS DE LA DAME déposée le 21 mai 2014 et enregistrée le 2 octobre 2014 sous le numéro 12894986 pour désigner notamment en classe 33 les «Vins».

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME expose être titulaire de droits sur sa dénomination sociale «Société Fermière du Mas de la Dame - Robert Faye» qu'elle exploite dans ses relations avec les tiers depuis sa création ; son nom commercial «Mas de la Dame» sous lequel est connu le domaine viticole d'où sont issus les vins et le nom de domaine «masdeladame.com» créé le 7 juillet 2001, qu'elle exploite depuis la mise en ligne du site au début des années 2000.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée MAS DES DAMES (ci-après dénommée «la société MAS DES DAMES») se présente comme une exploitation agricole créée en 2002, gérée par Mme KUIPER VAN WILGEN LIDEWIJ.

Elle est titulaire d'une marque semi-figurative «MAS DES DAMES» déposée le 21 février 2014, enregistrée sous le n° 144070697 pour

désigner en classe 33 les «Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays» :

La société MAS DES DAMES exploite depuis 2005 le nom de domaine «masdesdames.fr».

Indiquant avoir découvert en 2013 que des bouteilles de vin revêtues de l'étiquette «MAS DES DAMES» étaient commercialisées par la société MAS DES DAMES sous la marque «MAS DES DAMES», et que cette dénomination était utilisée sur le site internet de ladite société, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME a mis en demeure la société MAS DES DAMES le 18 février 2014 de cesser tout usage de la dénomination «MAS DES DAMES». Cette dernière s'étant opposée à cette demande par courrier du 17 mars 2014, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME a, par acte d'huissier en date du 12 décembre 2014, assigné la société MAS DES DAMES devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, atteinte aux droits sur la dénomination sociale et sur le nom de domaine et parasitisme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2015, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME, au visa des articles L. 711-3, L. 711-4, L. 714-3, L. 713-2, L. 713-3, L. 717-1 à L. 717-7, L. 716-9 à L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, des articles 9 et 94 à 105 du Règlement CE n° 207/2009 sur la marque communautaire, de l'article 1382 du code civil, des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, demande en ces termes au Tribunal de :

- Constaté que la marque française MAS DES DAMES n° 4070697 a été déposée en violation des droits antérieurs de la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE sur sa marque française verbale MAS DE LA DAME n° 1530588, et sur sa marque française semi- figurative MAS DE LA DAME n° 1720375 ;

- Constaté que la marque française MAS DES DAMES n° 4070697 a été déposée en violation des droits antérieurs de la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine <masdeladame.com> ;

- Constaté que la marque française MAS DES DAMES n° 4070697 présente un caractère déceptif pour l'ensemble des produits qu'elle désigne ;

- Constaté que l'EARL MAS DES DAMES s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque française verbale MAS DE LA DAME n° 1530588, de la marque française semi-figurative MAS DE LA DAME n°1720375, et de la marque communautaire verbale MAS DE LA DAME n° 12894986 ;

- Constaté que l'EARL MAS DES DAMES a porté atteinte aux droits de la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine <masdeladame.com> du fait du risque de confusion créé avec ces signes distinctifs ;

V

- Constaté que l'EARL MAS DES DAMES s'est rendue coupable d'agissements parasitaires et trompeurs au préjudice de la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE ;

En conséquence :

- Débouter l'EARL MAS DES DAMES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Prononcer l'annulation de la marque française MAS DES DAMES n° 4070697 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne ;

- Ordonner à Madame / Monsieur le greffier en chef la transmission de la décision à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques ;

- Ordonner à l'EARL MAS DES DAMES de procéder à ses frais à la radiation du nom de domaine <masdesdames.fr>, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Interdire à l'EARL MAS DES DAMES l'usage de la dénomination MAS DES DAMES à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, et sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de mille cinq cent euros (1.500 €) par infraction constatée, passé un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner l'EARL MAS DES DAMES à payer à la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE la somme de trois cent soixante-dix mille euros (370.000 €) au titre de la réparation du manque à gagner subi par la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE du fait de la contrefaçon de ses marques française verbale MAS DE LA DAME n° 1530588, française semi-figurative MAS DE LA DAME n° 1720375, et communautaire verbale MAS DE LA DAME n° 12894986 ;

- Condamner l'EARL MAS DES DAMES à payer à la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE la somme de cinquante mille euros (50.000 €) au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à ses marques française verbale MAS DE LA DAME n° 1530588, française semi-figurative MAS DE LA DAME n° 1720375, et communautaire verbale MAS DE LA DAME n° 12894986 ;

- Condamner l'EARL MAS DES DAMES à payer à la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE la somme de trente mille euros (30.000 €) au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la confusion suscitée avec sa dénomination sociale, son nom commercial et son site internet accessible sous le nom de domaine <masdeladame.com> ;

- Condamner l'EARL MAS DES DAMES à payer à la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE la somme de

trente mille euros (30.000 €) au titre de la réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires et trompeurs ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir (par extrait ou dans son intégralité) dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE et aux frais avancés de l'EARL MAS DES DAMES, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder quatre mille euros (4.000 €) ;

- Ordonner la publication du communiqué suivant (en français et en anglais) en tête de la page d'accueil du site Internet www.masdesdames.fr – et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci – ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués, aux frais avancés de l'EARL MAS DES DAMES et ce, pendant une durée de deux mois et sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :

« Par Jugement en date du _____, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné l'EARL MAS DES DAMES pour contrefaçon des marques françaises MAS DE LA DAME n° 1530588, et n° 1720375 , et de la marque communautaire MAS DE LA DAME n° 12894986 du fait de la confusion créée avec ces marques ; et pour actes de concurrence parasitaire et de tromperie commis par l'EARL MAS DES DAMES au préjudice de la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE ».

- Se réserver la liquidation des astreintes ;

- Condamner l'EARL MAS DES DAMES à verser à la SOCIETE FERMIERE DU MAS DE LA DAME – ROBERT FAYE la somme de quinze mille euros (15.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant tout appel et sans constitution de garantie ;

- Condamner l'EARL MAS DES DAMES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien CANLORBE, Avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, la société MAS DES DAMES, au visa des articles L. 711-2, L. 711-3, L. 711-4, L. 713-3, L. 714-3, et L. 716-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil, de l'article L. 121-1 du code de la consommation, demande en ces termes au Tribunal de :

- Dire et juger que la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME a toléré l'usage de la marque « MAS DES DAMES » postérieure, et enregistrée sous le numéro 3219537, pendant plus de 10 ans, ce qui dépasse largement le délai de 5 ans prévu par l'article L. 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle,

✓

- Déclarer par voie de conséquence forclosé par tolérance l'action en contrefaçon, et du fait de leur caractère connexe et accessoire, les actions en nullité, en concurrence déloyale, en agissements parasitaires, et trompeurs de la demanderesse.

- Dire et juger que les marques verbale « MAS DE LA DAME » n° 1530588, semi-figurative « MAS DE LA DAME » n° 1720375, et communautaire « MAS DE LA DAME » n° 12894986 sont banales, usuelles et décrivent la provenance géographique et historique du vin désigné dans leur acte d'enregistrement.

- Dire et juger que ces marques sont non distinctives au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

- Prononcer par voie de conséquence la nullité des marques verbale « MAS DE LA DAME » n° 1530588, semi-figurative « MAS DE LA DAME » n° 1720375 et communautaire « MAS DE LA DAME » n° 12894986,

- Dire et juger que la marque « MAS DES DAMES » n° 4070679 de l'EARL MAS DES DAMES n'a pas été déposée en violation des droits de la société « MAS DE LA DAME » sur ses marques, dénomination sociale et nom de domaine « MAS DE LA DAME »,

- Dire et juger que la marque semi figurative « MAS DES DAMES » n° 4070679 n'imité pas, et ne crée pas de risque de confusion avec les marques « MAS DE LA DAME » n° 1530588, n° 1720375 et n° 12894986.

- Dire et juger que la dénomination et le nom de domaine « MAS DES DAMES » n'imité pas, et ne crée pas de risque de confusion avec les marques « MAS DE LA DAME » n° 1530588, n° 1720375 et n° 12894986.

- Dire et juger que les produits de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME sont distincts de ceux de la société « MAS DES DAMES ».

- Dire et juger que la société MAS DES DAMES n'a commis par conséquent aucun acte de contrefaçon des marques « MAS DE LA DAME » n° 1530588, n° 1720375 et n° 12894986,

- Dire et juger que le signe MAS DE LA DAME, du fait de son caractère usuel et descriptif n'est pas distinctif.

- Dire et juger que la société MAS DES DAMES ne crée pas de risque de confusion avec la dénomination sociale et le nom de domaine de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME,

- Dire et juger que la société MAS DES DAMES n'a commis aucun acte de parasitisme à l'égard de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME.

- Dire et juger que la société MAS DES DAMES n'a commis aucun acte de tromperie au préjudice de la société « MAS DE LA DAME »

✓

- DEBOUTER la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME de l'ensemble de ses demandes tendant à :

- la radiation du nom de domaine « masdesdames.fr » sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- l'interdiction à l'EARL MAS DES DAMES de l'usage de la dénomination MAS DES DAMES à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, et sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne ;
- la condamnation de l'EARL MAS DES DAMES à lui payer la somme de deux cent mille euros (200 000 euros) au titre de la réparation du manque à gagner et du fait de la contrefaçon de ses marques
- la condamnation de l'EARL MAS DES DAMES à lui payer la somme cinquante mille euros (50 000 euros) au titre de la réparation de l'atteinte portée à la valeur de ses marques
- la condamnation de l'EARL MAS DES DAMES à lui payer la somme trente mille euros (30 000 euros) au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la confusion suscitée avec sa dénomination sociale et son nom de domaine ;
- la condamnation de l'EARL MAS DES DAMES à lui payer la somme trente mille euros (30 000 euros) au titre de la réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires et trompeurs
- la publication du jugement à intervenir, dans trois journaux, revues ou magazines aux frais de l'EARL MAS DES DAMES
- la publication d'un communiqué en tête de la page d'accueil du site internet « masdesdames.fr »
- la condamnation de l'EARL MAS DES DAMES à lui verser la somme de dix mille euros (10 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire
- la condamnation de l'EARL MAS DES DAMES aux entiers dépens.

A TITRE RECONVENTIONNEL

- Dire et juger que l'action de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME est abusive.

- Condamner la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME à payer à l'EARL MAS DES DAMES la somme de 3 000 euros de provision pour procédure abusive,

- Condamner la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME à payer à l'EARL la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'action à raison de la forclusion ;

La société MAS DES DAMES considère que la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME est forclosée pour avoir toléré l'usage de la marque de la défenderesse pendant plus de 5 ans. Elle indique avoir été titulaire de la marque «MAS DES DAMES» n° 3219537 depuis le 1er avril 2003 et ce jusqu'en 2013, soit pendant plus de 10 ans au cours desquels la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME a toléré son usage. Elle considère que cette tolérance a concerné tant la première marque «MAS DES DAMES» n° 3219537 que la seconde, en tous points identiques, n°4070697, déposée le 21 février 2014 dès lors qu'elle n'a jamais cessé d'exploiter ladite marque, sous une forme inchangée, pour désigner ses produits depuis le dépôt de la première marque en 2003, peu important que celle-ci ne soit plus en vigueur au jour de l'introduction de l'instance le 12 décembre 2014 étant observé que l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ne distingue pas et n'exige pas que la marque tolérée soit en vigueur ou non. De plus, la société MAS DES DAMES expose que la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME connaissait l'exploitation de la marque «MAS DES DAMES» dès lors qu'elle commercialise ses vins en France depuis plus de 13 ans et bénéficie d'une visibilité dans les médias.

En réponse, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME fait valoir que la défenderesse est mal fondée en son exception d'irrecevabilité. Elle indique que la société MAS DES DAMES ne peut exciper d'une ancienne marque inexistante au jour de l'introduction de l'instance pour opposer la forclusion par tolérance et rappelle à cet égard que la marque «MAS DES DAMES» n° 3219537, n'ayant pas été renouvelée, elle n'était plus en vigueur le 12 décembre 2014, date de l'assignation. Elle estime que dès lors la seule marque enregistrée dont peut se prévaloir la société MAS DES DAMES est sa marque seconde n° 4070697, déposée le 21 février 2014, dont le signe et le libellé des produits ne sont pas identiques à la première marque et que l'usage de cette seconde marque n'ayant pas fait l'objet d'une tolérance pendant une période ininterrompue de cinq ans, la forclusion ne peut lui être opposée. La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME ajoute que la société MAS DES DAMES ne démontre pas que la société demanderesse avait connaissance de l'exploitation de la marque MAS DES DAMES depuis plus de 5 ans à la date de l'introduction de l'instance. Enfin, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME expose que la société MAS DES DAMES ne peut opposer la forclusion par tolérance à l'ensemble de ses demandes et notamment aux demandes se rapportant à l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial et d'un nom de domaine similaire, à des agissements parasitaires fautifs et à des agissements trompeurs.

✓

Sur ce,

S'il ressort de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que l'action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans est irrecevable, cette forclusion par tolérance n'a vocation à s'appliquer qu'à la marque à l'encontre de laquelle l'action en contrefaçon est engagée de telle sorte que le défendeur à une action en contrefaçon ne peut se prévaloir de la durée de l'usage d'une autre marque qui a expiré pour soutenir l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la nouvelle marque qu'il a déposée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société MAS DES DAMES a été titulaire de la marque semi-figurative « MAS DES DAMES » déposée le 1er avril 2003 et enregistrée sous le n° 3219537 pour désigner en classe 33 les «Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Coteaux du Languedoc ».

Il est constant cependant que cette marque n'a pas été renouvelée dans les délais et a donc expiré en avril 2013.

C'est au demeurant à la suite des premières réclamations adressées par la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME à la société MAS DES DAMES le 18 février 2014 que cette dernière a manifestement décidé de déposer une nouvelle marque, celle qui est l'objet de la présente instance, à savoir la marque semi-figurative déposée le 21 février 2014, enregistrée sous le n° 144070697 pour désigner en classe 33 les «Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays».

En tout état de cause, cette dernière marque ayant été déposée le 21 février 2014, le délai de 5 ans visé à l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle n'a pas expiré de telle sorte que la société MAS DES DAMES ne peut se prévaloir d'une tolérance à l'encontre de cette marque, laquelle au surplus diffère de celle déposée en 2003 l'élément figuratif n'étant pas graphiquement strictement identique et les produits désignés non plus, la marque déposée en 2014 désignant non seulement les vins d'appellation d'origine contrôlée, sans distinction de régions, mais aussi les « vins de pays », qui n'étaient pas désignés dans la marque antérieure.

Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté.

Sur le moyen tiré de la nullité des marques n° 1530588, n°12894986 et n° 1720375 ;

La société MAS DES DAMES fait valoir que les marques verbales «MAS DE LA DAME» française et communautaire n° 1530588 et n°12894986 sont nulles pour défaut de caractère distinctif, le terme «mas» étant non seulement banal car présent dans de très nombreuses marques désignant du vin mais également réglementé comme s'appliquant à des vins de pays ou à des vins à appellation d'origine et qui a dès lors pour conséquence de rendre le terme tout à fait descriptif car la production de vin s'effectue sur la propriété d'un mas. Elle ajoute que le terme «dames» présente un caractère banal, usuel et descriptif et ne saurait donc être suffisamment distinctif pour que la marque vinicole «MAS DE LA DAME» soit protégée dans son ensemble. Elle soutient que l'impression d'ensemble que suscite la marque «MAS DE LA

✓

DAME» révèle d'une part, une association non distinctive de deux termes banals, ne présentant aucun caractère arbitraire dans le domaine viticole, et révèle d'autre part, une marque descriptive de la provenance géographique et historique des produits, «MAS DE LA DAME» étant un lieu-dit, lieu d'origine des produits en question de telle sorte que les marques sont descriptives de la provenance géographique des vins désignés. Elle considère en outre que la marque semi-figurative «MAS DE LA DAME» n° 1720375 est nulle, le dessin accompagnant la dénomination «MAS DE LA DAME» représentant le mas lui même avec un champ de plants de vignes et n'ayant ainsi rien de distinctif. La société MAS DES DAMES ajoute que les marques n'ont acquis aucun caractère distinctif par l'usage, faute pour la demanderesse d'apporter la preuve d'un usage long, intense et notoire à titre de marque de la dénomination «MAS DE LA DAME».

En réponse, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME conteste le moyen de nullité aux motifs que le signe MAS DE LA DAME ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits désignés. En effet, selon la société demanderesse, l'expression «MAS DE LA DAME» revêt un caractère distinctif car l'ensemble formé présente un caractère arbitraire à l'égard des produits considérés et ne constitue en rien la désignation nécessaire générique ou usuelle d'un produit issu de la vigne. Elle ajoute que la marque semi-figurative est également distinctive car l'élément figuratif ne présente aucun caractère nécessaire, générique ou usuel pour désigner des vins. La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME fait en outre valoir que le signe ne présente pas de caractère descriptif à l'égard des produits désignés étant observé que les marques viticoles ont une particularité car elles peuvent être dites «domaniales» lorsque le vin correspond à celui du domaine duquel il est issu et qu'il garantit dès lors au consommateur que le vin en cause a pour provenance ledit domaine. La demanderesse expose que le signe n'est pas descriptif dès lors que d'une part, les marques garantissent au consommateur que le vin commercialisé sous cette dénomination a pour origine le domaine du même nom conformément au rôle assigné aux marques viticoles et que d'autre part, l'enregistrement de ces marques ne saurait porter atteinte à la liberté des tiers de faire usage d'une dénomination géographique, ceux ci étant par hypothèse étrangers à la zone de production correspondant au lieu-dit «Mas de la dame». La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME observe enfin que la marque «MAS DE LA DAME» a fait l'objet d'un usage public prolongé lui ayant conféré un caractère distinctif dont elle atteste par l'existence de clichés de bouteilles revêtues de cette dénomination et millésimées des années 1960, les promotions publiques des vins dans la presse, à l'occasion d'événements et d'opérations promotionnelles et la preuve d'un premier usage de la marque sur le territoire américain en 1964. Elle estime en conséquence que cette dénomination fait l'objet d'une exploitation prolongée, intense et ininterrompue depuis la relance de ce domaine viticole au début du XXème siècle, ce qui confère à la marque un caractère distinctif fort permettant à celle ci de jouer pleinement son rôle d'indication d'origine.

Sur ce,

Sur la nullité de la marque communautaire n°12894986 ;

La marque communautaire verbale MAS DE LA DAME a été déposée

✓

le 21 mai 2014 et enregistrée le 2 octobre 2014 sous le numéro 12894986 pour désigner notamment en classe 33 les «Vins».

En application de l'article 4 du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, sont susceptibles de constituer une marque communautaire *« 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 »*.

Aux termes de l'article 7 paragraphe 1 *« sont refusés à l'enregistrement (...) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; / c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; / d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce »*.

Enfin, en application de l'article 52, la nullité de la marque communautaire est déclarée (...) *« a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 »*.

Il résulte de ces articles que le caractère distinctif d'une marque signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises et que ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a, lequel en l'espèce doit être constitué des consommateurs moyens de vin.

En l'espèce, il y a lieu de constater que, quand bien même les termes « mas » et « dame » sont en soi usuels ou banals, ils conservent, lorsqu'ils sont associés l'un à l'autre, un caractère distinctif, en raison de leur caractère ni nécessaire ni générique pour désigner du vin, produit visé dans l'enregistrement de la marque, permettant ainsi pour le public visé de garantir l'origine du produit afin de permettre à celui-ci d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque.

S'il n'est pas contesté que la dénomination MAS DE LA DAME désigne aussi un lieu-dit sur lequel est implanté le domaine viticole dont sont issus les vins désignés sous cette marque, il convient de rappeler que le Règlement précité ne s'oppose pas à l'enregistrement de noms géographiques qui ne sont pas connus du public pertinent ou à tout le moins inconnu en tant que désignation d'un lieu géographique.

A cet égard en l'espèce, il convient d'observer que la marque ne désigne pas une zone géographique connue du public pertinent, s'agissant d'un simple « lieu-dit ». Quand bien même il serait mentionné sur des cartes géographiques, ces indications le sont à destination d'un public local ou souhaitant précisément se rendre dans ce lieu, sans que ces circonstances permettent de considérer que ledit lieu-dit soit connu pour

✓

sa fabrication de vin dans l'ensemble du territoire français par le consommateur de telles boissons moyennement attentif.

Il est en outre admis que l'article 7, paragraphe 1, c) précité poursuit avant tout un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous de telle sorte qu'il a pour vocation d'empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

Dès lors, une telle prohibition n'a de sens que si l'usage de cette provenance géographique à titre de marque a pour effet de priver les tiers de pouvoir user de cette même indication pour décrire la qualité de leurs produits alors qu'ils se trouvent dans la même zone géographique.

Or il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la dénomination litigieuse correspond au nom du domaine viticole qui appartient à la seule société civile immobilière du MAS de la DAME laquelle a consenti un bail rural à la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME, seule société qui peut ainsi garantir une récolte et une vinification du vin sur ce lieu.

En conséquence, il n'est nullement portée atteinte en l'espèce, du fait de l'usage à titre de marque de ladite indication géographique, au but d'intérêt général poursuivi par les dispositions de l'article 7 tendant à permettre que les signes ou indications descriptives puissent être librement utilisés par tous.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la nullité des marques françaises n° 1530588, n°12894986 pour défaut de caractère distinctif;

La marque française verbale MAS DE LA DAME n° 1530588 ayant été déposée le 9 décembre 1987 et la marque française semi-figurative sous le n° 1720375 ayant été déposée le 15 décembre 1987, et le caractère distinctif d'une marque s'appréciant au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt, il y a lieu d'apprécier la validité de ces deux marques, non pas au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle comme le soutient la société MAS DES DAMES, mais au regard de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, applicable au jour de leur dépôt.

A cet égard, l'article 3 alinéa 2, de cette loi dispose que « (...) ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :/ Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ;/ Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou de la composition du produit. ».

Au sens de ce texte, une dénomination est nécessaire lorsque son emploi est exigé pour la désignation de l'objet en cause ou lorsqu'il est imposé par la nature ou par la fonction de cet objet. De même, une dénomination sera considérée comme générique lorsqu'elle désigne la catégorie, l'espèce ou le genre auxquels appartient l'objet en cause.

✓

Il ressort de ces éléments que les caractères banals et usuels des éléments verbaux de la marque ou encore le fait qu'ils désignent une provenance géographique ne sont pas à eux seuls de nature à priver de caractère distinctif la marque et ce alors que les éléments verbaux - mas de la dame - ne sont nullement nécessaires pour désigner les produits visés dans l'enregistrement de ces marques, à savoir des «Vins d'Appellation Contrôlée Côteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence» et que cette dénomination ne désigne en outre ni la catégorie, ni l'espèce, ni le genre auxquels appartiennent ces produits visés dans l'enregistrement de ces marques.

Enfin, il y a lieu de constater que si les éléments verbaux «mas de la dame» correspondent aussi à un lieu-dit, celui-ci en tant que tel n'est pas suffisamment connu du public pertinent pour qu'il puisse considérer que ce lieu indique également le lieu de conception et ou de production du vin qu'il désigne et en détermine ainsi les qualités essentielles, ce lien résultant en revanche plus vraisemblablement de l'information complémentaire de ce que ce lieu-dit dépend de la commune de LES BAUX-de-PROVENCE.

Il ressort de ces éléments que le défaut de caractère distinctif ou descriptif de ces deux marques n'est pas établi.

Ce moyen de nullité sera en conséquence rejeté.

Sur l'atteinte aux marques françaises n°1530588 et n°1720375 et la contrefaçon ;

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME fait valoir que l'enregistrement de la marque «MAS DES DAMES» de la défenderesse a été demandé en violation de ses droits, et que l'usage de la dénomination «MAS DES DAMES» pour désigner des produits identiques aux siens constitue la contrefaçon de ses marques. Elle précise que l'enregistrement de la marque «MAS DES DAMES» n° 4070697 a été demandé en violation de ses droits sur ses marques françaises antérieures n° 1530588 et n° 1720375 dès lors que les signes en cause sont similaires car les marques ont en commun le même élément d'attaque «MAS», le terme «DAME» étant placé immédiatement après celui-ci et lui-même précédé de la même préposition «DE», au singulier dans un cas, au pluriel dans l'autre. Les marques présentent également une identité générale quant à leur composition et leur rythme. Elle estime que la similitude entre les signes en présence est donc indiscutable et se situe à tous les niveaux, tant visuel, que phonétique, et intellectuel, les différences ne suffisant pas à remettre en cause cette grande similitude. Elle précise que les produits désignés sont similaires, les marques en présence visant toutes deux des vins en classe 33, produits qui partagent une même nature, une même fonction ainsi qu'un même mode de consommation et de distribution de telle sorte que ces produits peuvent être attribués à la même origine par un consommateur d'attention moyenne, ce qui est de nature à créer un risque de confusion, d'autant plus grand que les marques antérieures présentent un caractère distinctif élevé, cette expression n'ayant rien de nécessaire ni même d'usuel s'agissant de désigner des vins et des produits issus de la vigne. La société

✓

FERMIERE DU MAS DE LA DAME sollicite donc l'annulation de la marque de la défenderesse.

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME considère en outre que l'usage de la dénomination «MAS DES DAMES» constitue la contrefaçon des marques française et communautaire «MAS DE LA DAME». Elle indique que la défenderesse commercialise des vins sous la dénomination «MAS DES DAMES» qu'elle reproduit à la fois sur son site internet et sur les étiquettes des bouteilles et que ces agissements accomplis afin d'identifier des produits auprès des consommateurs dans la vie des affaires portent atteinte à ses marques dans la mesure où ces derniers peuvent être induits en erreur sur l'origine des produits et croire à l'existence d'une origine commune ou à tout le moins d'un lien avec les vins produits et commercialisés par la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME. Elle estime, de la même manière, que l'usage de la dénomination sociale «EARL MAS DES DAMES» et du nom de domaine «masdesdames.fr» porte atteinte à ses marques.

En réponse, la société MAS DES DAMES fait valoir d'une part, que sa marque ne porte pas atteinte aux marques de la demanderesse estimant qu'il n'existe aucune similitude entre les marques en cause, la présentation visuelle de ces marques étant totalement différente ainsi que les termes utilisés étant observé qu'il ne saurait être tenu compte des seuls éléments verbaux alors que la similitude des signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite en prenant en compte toutes leurs composantes, l'élément figuratif devant en l'espèce être considéré comme dominant. Enfin, elle fait valoir que les produits sont différents. En effet, la marque «MAS DE LA DAME» est enregistrée pour désigner au sein de la classe 33 le «vin d'appellation contrôlée Coteaux d'Aix en Provence Les Baux de Provence», cette désignation très précise n'étant en aucun cas similaire au vin de la défenderesse soumis à une autre AOC et notamment à l'AOC Languedoc. En outre, les produits ont une origine géographique distincte, les vins MAS DE LA DAME provenant des Bouches du Rhône alors que ses vins proviennent du Languedoc-Roussillon. De plus, à la différence de ses vins, les vins de la demanderesse sont des vins issus de l'agriculture biologique. Les produits litigieux n'étant ni identiques ni similaires, il n'existe dès lors aucun risque de confusion entre les signes.

La société MAS DES DAMES conclut en outre au débouté de l'action en contrefaçon en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public français d'autant plus avéré qu'en matière de marques viticoles, le public réfère à l'égard duquel s'apprécie le risque de confusion n'est pas le consommateur moyen mais le consommateur averti et qu'en l'espèce la différence entre la provenance des vins est flagrante. Elle ajoute qu'il existe une différence de nature entre les marques, MAS DE LA DAME étant une marque domaniale alors que la marque MAS DES DAMES est une marque commerciale, cette différence écartant tout risque de confusion auprès du public. Ensuite, elle fait valoir l'absence d'imitation entre les signes litigieux. Du point de vue de la ressemblance intellectuelle, les marques MAS DE LA DAME sont imprégnées de leur passé alors que la défenderesse s'est inspirée de sa vie de famille actuelle, sans aucune allusion historique. D'un point de vue phonétique et visuel, et s'agissant des deux marques semi-

✓

figuratives MAS DE LA DAME de la demanderesse, il n'existe d'une part aucune similitude dans la représentation visuelle entre les signes, et d'autre part aucune similitude phonétique et conceptuelle entre les dénominations MAS DE LA DAME et MAS DES DAMES, de par l'usage du pluriel, d'un nombre différent de lettres, de lettres minuscules et majuscules, de polices différentes, de fonds différents. S'agissant de la marque verbale MAS DE LA DAME de la demanderesse, elle n'est pas similaire à la marque semi-figurative de la défenderesse.

Sur ce,

Sur l'atteinte aux marques antérieures françaises n°1530588 et n°1720375 ;

En application 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: / a) à une marque enregistrée (...)* ».

Il ressort en outre de l'article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques que "*Une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.*"

Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, lequel en l'espèce est constitué du consommateur de vin.

Sur la similarité des produits

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

En l'espèce, il y a lieu de considérer que les produits visés par les marques sont pour partie identiques, les marques visant pareillement les « vins d'appellation contrôlée ». Si les marques antérieures ne visent que les vins d'appellation contrôlée « les Côteaux d'Aix en Provence les baux de Provence », la marque contestée ne fait pas de distinction et dès lors englobe nécessairement tous les vins d'appellation contrôlée, en ce compris « les Côteaux d'Aix en Provence les baux de Provence ».

✓

Ils sont faiblement similaires lorsqu'il s'agit de comparer les vins de pays aux vins d'appellation contrôlée, dès lors que quand bien même ils sont souvent destinés au même consommateur et commercialisés dans les mêmes réseaux, le consommateur raisonnablement averti connaît la différence de nature entre ces produits d'autant plus lorsque les produits ont une origine géographique différente.

Sur la similarité des signes

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D'un point de vue visuel, les marques comportent deux mots identiques « mas » et « dame » avec cette différence sensible que la marque contestée utilise le terme « dames » au pluriel alors que les marques antérieures l'utilise au singulier. Ils diffèrent en outre par l'usage dans la marque contestée de l'article indéfini « des » alors que les marques antérieures font usage des articles définis « de la ».

Ces différences visuelles sont accentuées par la typographie utilisée de part et d'autre : tandis que les marques antérieures font usage d'une typographie standard en lettres majuscules pour la marque n°1530588 et en minuscule en rondeur pour la marque n°1720375, la marque contestée utilise une typographie particulière, plus floutée, qui visuellement donne un impression très différente par rapport à celle des marques antérieures. En outre, s'ajoute à cela le fait que les termes MAS DES DAMES dans la marque contestée sont séparés par un point entre « mas » et « des » puis entre « des » et « dames », renforçant la particularité de cette typographie (*MAS.DES.DAMES*).

Visuellement, la comparaison des seuls éléments verbaux entre les marques conduit à considérer une faible similarité entre les signes.

Cette impression est nettement renforcée lorsque l'on prend en considération l'élément figuratif de la marque contestée, en forme de cercle rond dans lequel sont insérés en noir sur fond blanc trois cœurs donnant l'impression d'un trèfle à 3 feuilles. L'adjonction de cet élément figuratif allié aux éléments verbaux ci-dessus décrit conduit à une absence de similarité visuelle entre cette marque et la marque verbale n°1530588.

L'adjonction de cet élément figuratif allié aux éléments verbaux conduit également à rejeter la similarité avec la marque semi-figurative antérieure n° 1720375 dont l'élément figuratif n'est pas rond mais ovale et représente une maison avec des vignes au premier plan, si bien que toute similitude avec l'élément figuratif de la marque contestée peut être écartée.

Phonétiquement, les marques antérieures comportent 4 termes (« MAS DE LA DAME ») tandis que les marques contestées n'en ont que trois (MAS DES DAMES), outre le singulier utilisé par les premières et le pluriel pour les secondes, qui conduisent ainsi à les distinguer.



Sur le plan intellectuel, si les deux signes renvoient à la féminité, l'un renvoie à l'histoire ancienne d'un domaine ayant appartenu au XVème siècle à la « Dame de Fos », tandis que l'autre renvoie davantage à l'histoire familiale récente et actuelle de la gérante de la société MAS DES DAMES qui a souhaité ainsi faire référence à ces trois filles qui habitent ledit Mas.

Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, du caractère dominant de l'élément figuratif dans la marque contestée et de sa typographie particulière, il y a lieu de considérer que nonobstant la similarité des produits, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et raisonnablement averti.

Il convient dans ces conditions de rejeter la demande tendant à voir annuler la marque n° 4070697.

Sur l'atteinte aux droits sur la dénomination sociale, sur le nom commercial et sur le nom de domaine

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME fait valoir que la société MAS DES DAMES porte atteinte à ses droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine. Elle fait valoir que la marque MAS DES DAMES de la défenderesse présente une grande similitude avec le nom de domaine, la dénomination sociale et le nom commercial de la demanderesse, signes distinctifs antérieurs exploités par cette dernière pour désigner son activité vinicole, et son site internet. La marque litigieuse couvrant des produits identiques à ceux qui font l'objet de ces activités, et les signes présentant une grande similitude du fait de l'élément distinctif dominant «MAS DE LA DAME» repris quasiment à l'identique, il existe un risque de confusion. Elle ajoute que la société MAS DES DAMES a adopté la dénomination sociale EARL MAS DES DAMES, le nom commercial «MAS DES DAMES» et le nom de domaine «masdesdames.fr» et que cela créé un risque de confusion évident avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME. Il en résulte une confusion entre les sociétés, leurs sites internet et leurs fonds de commerce respectifs.

La société MAS DES DAMES conclut au débouté aux motifs que s'agissant de la dénomination sociale de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME, celle-ci diffère de la dénomination «MAS DES DAMES». Elle ajoute que s'agissant du nom commercial, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME ne démontre pas qu'elle utiliserait « MAS DE LA DAME » à titre de nom commercial et que ce nom serait connu sur l'ensemble du territoire national et qu'il existerait un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle considère enfin que s'agissant du nom de domaine, il existe une nette différence entre « MAS DE LA DAME » et « MAS DES DAMES » et que le caractère banal du nom de domaine « masdeladame.com », descriptif, ne peut être protégé.

Sur ce,

En application 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 : / ... b) à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (...) / c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ».

En l'espèce, il est constant que la dénomination ou raison sociale de la demanderesse est précisément selon l'extrait Kbis produit la société « FERMIERE DU MAS DE LA DAME-ROBERT FAYE ». Ce faisant, au regard de la nette différence entre cette dénomination qui comporte pas moins de 8 vocables, dont seuls deux d'entre eux, placés en son milieu, sont repris dans la marque querellée « MAS » et « DAME », ce dernier terme étant en outre au pluriel dans cette marque, il convient d'écarter tout risque de confusion et ce faisant toute atteinte à ladite dénomination sociale.

S'agissant du nom commercial et du nom de domaine, comme indiqué ci-dessus, il apparaît qu'un risque de confusion demeure faible entre les termes MAS DE LA DAME et la marque MAS DES DAMES de telle sorte que les conditions prévues par l'article L. 711-4 précité ne sont pas réunies pour conduire à l'annulation de cette marque.

Sur la contrefaçon des marques françaises antérieures et de la marque communautaire n°12894986 ;

L'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

S'agissant de la marque communautaire, aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».

Comme indiqué ci-dessus, et pour les mêmes motifs, il convient de considérer qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque déposée par la société MAS DES DAMES et les marques françaises de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME. Les mêmes motifs conduisent également à rejeter le risque de confusion entre la marque de la société MAS DES DAMES et la marque verbale communautaire MAS DE LA DAME n°12894986 dont est titulaire la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME et qui est identique à sa marque

✓

française verbale MAS DE LA DAME déposée le 9 décembre 1987, enregistrée sous le numéro 1530588.

La contrefaçon n'est donc pas caractérisée.

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le risque de confusion des agissements de la société MAS DES DAMES avec la dénomination sociale, le nom commercial de la société MAS DE LA DAME et le nom de domaine « masdeladame ».

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME considère que le fait d'exploiter une dénomination sociale, un nom commercial ou un nom de domaine identique ou similaire à un concurrent dans des conditions telles qu'elles suscitent un risque de confusion avec les activités de ce dernier engage la responsabilité de son auteur.

En réponse, la société MAS DES DAMES fait valoir que la demanderesse ne parvient pas à démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité nécessaires pour engager la responsabilité civile. Elle précise ainsi que les deux dénominations sociales sont différentes et que les deux sociétés l'utilisent sans difficulté depuis plus de 13 ans. Elle ajoute que la dénomination « MAS DE LA DAME » est banale et usuelle de telle sorte qu'elle ne peut être l'objet d'une appropriation privative. Elle considère en outre que s'agissant de l'usage du nom commercial « MAS DE LA DAME », la société FERMIERE MAS DE LA DAME ne démontre pas qu'elle l'utilise à titre de nom commercial et qu'il existerait un risque de confusion qui ne s'est pas produit en 13 ans de coexistence, un seul cas ayant été signalé et venant d'un importateur américain. Elle considère enfin que les deux noms de domaine «masdeladame.com» et «masdesdames.fr» ne sont pas identiques dès lors qu'ils utilisent des extensions distinctes qu'il n'existe aucune similitude visuelle entre les deux sites : le site de la demanderesse est un site de vente qui indique bien qu'il est relatif à des vins des Baux de Provence tandis que le site de la défenderesse est un site d'information qui indique qu'il s'agit de vins du Languedoc, étant ajouté que le nom de domaine «masdeladame.com» est usuel et descriptif de la provenance géographique et historique des produits en cause.

Sur ce,

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME agissant sur ce chef de demande, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La preuve d'une telle faute n'est pas rapportée dès lors que s'agissant de l'utilisation de la dénomination sociale, il est constant que la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME et la société MAS DES DAMES n'ont pas les mêmes dénominations sociales et s'agissant du nom commercial, il n'est pas contesté que pendant plus de 10 ans, les deux sociétés ont coexisté sans heurt et sans que la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME ne puisse justifier d'un préjudice avant et depuis qu'elle a eu connaissance de l'existence de l'exploitation par la société MAS DES DAMES sous la marque MAS DES DAMES de vins de la région du Languedoc au Nord de la ville de BEZIERS.

✓

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les agissements parasitaires ;

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME fait valoir que la société MAS DES DAMES commet des agissements parasitaires distincts dès lors que le domaine du MAS DE LA DAME jouit d'une image toute particulière liée à son histoire, à des investissements importants, du fait d'efforts de communication réguliers et constants. Elle estime que la manière dont la défenderesse a bâti sa stratégie de communication s'apparente à un détournement manifeste de cette image et de cette renommée, cette dernière ayant délibérément placé sa stratégie commerciale dans le sillage de celle de la société demanderesse en adoptant la désignation «MAS DES DAMES» alors même qu'il n'existe aucune justification géographique et une communication délibérément axée sur la féminité, s'arrogeant ainsi un avantage économique injustifié.

En réponse, la société MAS DES DAMES expose que la société demanderesse n'apporte pas la preuve de la notoriété de son nom «MAS DE LA DAME» ni des investissements qu'elle a engagés pour promouvoir le nom « MAS DE LA DAME ». Elle indique en outre avoir choisi la combinaison des termes banals «mas» et «dame» sans aucune intention de se placer dans le sillage de la demanderesse et s'être inspirée de la vie privée et locale actuelle de sa propriétaire, ce qui est à l'opposé de la communication de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME qui se présente comme l'héritière d'un domaine et d'une histoire. La société MAS DES DAMES n'a aucunement bénéficié des investissements avancés par la société demanderesse et n'a pas cherché à en bénéficier. Elle précise qu'elle justifie elle-même d'investissements substantiels effectués pour bénéficier d'une bonne renommée et d'une reconnaissance par les médias et les professionnels du secteur.

Sur ce.

Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le parasitisme consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que la société MAS DES DAMES justifie d'ores et déjà d'une certaine renommée notamment par le versement d'extraits d'articles de presse depuis 2011, le bénéfice de sélection par des guides d'achat (Wine Spectator en 2008, Vins & terroir Authentique en 2011 et 2012), ou encore l'obtention d'un prix en 2015 (Decanter world wine awards) démontrant ainsi ses propres investissements pour promouvoir sa marque et son vin de telle sorte qu'il n'est nullement démontré par la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME que la défenderesse ait du fait de l'usage des termes « MAS

✓

DES DAMES » bénéficié de la renommée de celle-là ou même qu'elle se soit placée dans son sillage outre le fait qu'aucun préjudice n'est à ce jour prouvé par la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME, celle-ci exposant que son chiffre d'affaires avait au surplus progressé au cours des cinq derniers exercices (entre 2010 et 2014), le lien entre la seule diminution de ses exportations de vins au cours de cette période et l'activité de la société MAS DES DAMES n'étant pas établi, si ce n'est comme pouvant être aussi le résultat de la tendance du marché et de l'attrait des distributeurs étrangers pour de nouveaux produits issus de régions différentes.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la tromperie ;

La société FERMIERE DU MAS DE LA DAME considère que le comportement de la société MAS DES DAMES, consistant à présenter au public son domaine sous un nom évoquant celui du MAS DE LA DAME, comme si celui-ci renvoyait à un territoire doté de qualités particulières, et alors même que ce choix ne répond à aucune justification d'ordre géographique, s'apparente à une tromperie du consommateur au sens des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation dès lors que celui-ci peut être induit en erreur sur l'origine des vins. Elle considère que le dépôt de la marque MAS DES DAMES peut laisser croire au consommateur que ces produits ont pour origine géographique le domaine viticole exploité et connu sous le nom du MAS DE LA DAME de telle sorte que cette marque devrait être annulée sur le fondement de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, à raison de son caractère déceptif.

En réponse, la société MAS DES DAMES fait valoir d'une part l'absence de risque de confusion entre les deux sociétés ainsi qu'il a été démontré, et d'autre part, l'absence de tromperie sur l'origine des produits, l'utilisation de «MAS DES DAMES» n'étant pas constitutif de tromperie, du fait de son caractère descriptif.

Sur ce,

Sur la déceptivité de la marque ;

Il ressort de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que « *ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque, un signe ... c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service* ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque MAS DES DAMES a été enregistrée pour désigner du vin et que la dénomination « mas des dames » correspond au nom qui a été donné au mas autour duquel se situe le vignoble exploité par la société MAS DES DAMES en Languedoc au Nord de BEZIERS. Dès lors, quand bien même, la dénomination « MAS DES DAMES » ne correspond pas à ce jour à un lieu-dit enregistré au cadastre, son usage à titre de marque n'est pas pour autant de nature à tromper le public sur l'origine du produit alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les vins exploités sous cette marque sont issus de ce vignoble et distribués sous l'appellation AOC Languedoc ou Vins de pays d'Oc.

✓

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la tromperie du consommateur ;

En application de l'article L. 120-1 du code de la consommation, « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (...) / Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 (...) ».

L'article L. 121-1 du code de la consommation dispose à cet égard qu'une pratique commerciale est trompeuse « si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; / 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; / b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (...) ».

Outre qu'en l'espèce, le risque de confusion avec un autre bien n'a pas été établi pour les motifs évoqués ci-dessus, la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME ne justifie nullement de ce que l'usage de la dénomination MAS DES DAMES sur les bouteilles de vin commercialisées par la société MAS DES DAMES, et notamment la référence à un « mas » soit de nature à altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, en l'amenant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement pour l'achat de ce produit si cette référence n'avait pas été indiquée et ce alors que le consommateur de vin raisonnablement avisé est habitué aux marques qui portent le nom d'une propriété ou d'un mas qui ne correspondent pas nécessairement au nom du lieu-dit sur laquelle se situe l'exploitation viticole.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande au titre de la procédure abusive ;

La société MAS DES DAMES fait valoir que l'action de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME est manifestement infondée, ayant toléré l'usage de la marque pendant plus de dix ans, en prétendant à une protection sur un signe manifestement usuel et descriptif et en faisant preuve de mauvaise foi en sollicitant une réparation à hauteur de

✓

324 000 euros de telle sorte qu'elle s'estime fondée à solliciter une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur ce,

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, la société MAS DES DAMES sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle, qui succombe sur certaines de ses prétentions, de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société MAS DES DAMES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion invoquée par l'EARL MAS DES DAMES ;

DEBOUTE L'EARL MAS DES DAMES de ses demandes en nullité des marques n° 1530588, n°12894986 et n° 1720375 dont est titulaire la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME - ROBERT FAYE ;

DEBOUTE la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME - ROBERT FAYE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME - ROBERT FAYE à payer à l'EARL MAS DES DAMES la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FERMIERE DU MAS DE LA DAME - ROBERT FAYE aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 27 mai 2016

LE GREFFIER



LE PRESIDENT



