Arrêt commercial

Audience publique du seize décembre deux mille neuf.

Numéro 33562 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, première conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., *anciennement AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……..., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,*

appelante *aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 janvier 2008,*

comparant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à Luxembourg ;

e t

la société DDD S.A., *établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,*

intimée *aux fins du prédit exploit BIEL,*

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société DDD S.A. est titulaire d'une marque Benelux complexe comprenant des éléments figuratifs – des branches avec des feuilles – et des éléments verbaux, à savoir, le terme AAA et le slogan *« le bien-être n'est plus un luxe »*.

Cette marque a été déposée le 18 octobre 2001 pour les produits des classes 29, 30 et 32.

Par exploits d'huissier du 27 novembre 2006 et du 6 avril 2007, la société DDD S.A. a assigné la société AAA S.A., qui suivant modification des statuts du 7 mai 2007 a pris la dénomination sociale AAA S.A., en abrégé BBB S.A., devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour lui voir interdire toute utilisation du terme AAA y compris par internet et en tant que nom de domaine, pour l'entendre condamner à changer sa dénomination sociale et pour l'entendre condamner à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts.

La société DDD S.A. a invoqué à l'appui de sa demande l'article 2.20.1.b. de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la C.B.P.I.) qui a la teneur suivante :

« Art. 2.20. Étendue de la protection

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

…..

b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. »

Dans son jugement du 22 novembre 2007, le tribunal a considéré que les conditions d'interdiction de l'article 2.20.1.b. de la C.B.P.I. étaient remplies.

Le tribunal a fait droit aux demandes en interdiction et en modification de la dénomination sociale.

Le tribunal a cependant débouté la société DDD S.A. de sa demande en dommages-intérêts au motif que la société DDD S.A. n'a pas établi à suffisance l'existence d'un préjudice matériel dans son chef.

Il a rejeté la demande de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., en obtention d'une indemnité de procédure.

Il a condamné la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., à payer à la société DDD S.A. une indemnité de procédure de 1.500 € et il a condamné la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., aux frais et dépens de l'instance.

Par exploit d'huissier du 28 janvier 2008, la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., a relevé appel et demande à la Cour de constater que les conditions prévues à l'article 2.20.1.b. de la C.B.P.I. ne sont pas remplies et de l'autoriser à continuer à utiliser le terme « AAA » dans la conduite de ses affaires, y compris en tant que nom de domaine, et à conserver le terme AAA dans sa dénomination sociale.

L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Conformément à l'article 2.20.1.b. de la C.B.P.I., pour qu'il y ait atteinte à la marque, trois conditions doivent être réunies :
- l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou ressemblant avec la marque invoquée ;
- l'usage pour des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque ;
- l'existence dans l'esprit du public d'un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.
(cf. Braun, Précis des Marques, Ed.2009, N° 364).

La société AAA S.A., en abrégé AAA S.A., pour contester la ressemblance de son signe avec la marque avance que les différents éléments graphiques et verbaux de la marque, qui forment un tout indivisible et dont aucun élément n'est à considérer isolément, ne présentent pas de ressemblance avec le terme BBB.

Il est vrai qu'il n'y a pas d'identité et de ressemblance entre les termes AAA et BBB.

Il y a cependant lieu de constater que le signe critiqué n'est pas seulement le signe BBB utilisé sur son site internet par la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., mais aussi le signe « AAA, en abrégé BBB ».

C'est à juste titre que les juges de première instance ont dit que lorsque la marque déposée combine plusieurs éléments et notamment des éléments verbaux et figuratifs, sa protection comprend chacun des éléments composant la marque pris individuellement, sous condition que cet élément soit distinctif et qu'il soit perçu par le public comme marque et non comme élément non autonome d'une combinaison.

La question de la ressemblance doit être jugée moins en mettant la marque et le signe l'un à côté de l'autre qu'en les voyant successivement et en se demandant si l'impression d'ensemble produite par le signe rappelle l'impression d'ensemble produite par la marque.

C’est à bon escient que les juges de première instance ont retenu que le terme AAA présente un caractère de pure fantaisie qui n’est ni générique, ni simplement descriptif de sorte que le caractère distinctif doit être reconnu à ce terme.

Face aux éléments graphiques (des branches avec des feuilles) et au slogan de la marque, éléments banaux qui n’attirent pas spécialement l’attention, le terme distinctif AAA de la marque qui est de nature à retenir l’attention, a un caractère autonome par rapport aux autres éléments de la marque.

Dans le signe « AAA, en abrégé BBB » l’attention est attirée par le terme AAA mis en exergue puisque suivi de mots banals, voire génériques qui détournent l’attention du terme BBB.

Le terme dominant de AAA étant le même dans la marque et dans le signe, l’impression d’ensemble produite par le signe rappelle l’impression d’ensemble produite par la marque.

Il y a donc bien ressemblance entre la marque et le signe.

En ce qui concerne la similitude des produits offerts, les premiers juges ont dit que l’activité commerciale de la société AAA, en abrégé BBB S.A., correspond au moins partiellement au domaine d’activités de la société DDD S.A., à savoir le domaine des compléments alimentaires.

La société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., conteste qu’elle ait jamais fait usage de la possibilité offerte par ses anciens statuts, modifiés le 7 mai 2007, de créer et de distribuer des compléments nutritionnels.

La société DDD S.A. réplique que l’activité commerciale des deux sociétés est très largement la même, et au moins dans le domaine des compléments alimentaires.

En ce qui concerne le risque de confusion, le tribunal a dit qu’ *« en l’espèce, un client, consommateur d’attention moyenne, de la société DDD S.A. qui entend s’informer sur les produits « AAA » tombe, en faisant une recherche sur internet, sur de nombreuses références à une société AAA, société opérant dans le domaine pharmaceutique, de sorte qu’il y a dans son esprit confusion quant à l’origine et la vocation – naturelle ou pharmaceutique – des produits qu’il entend acquérir ou qu’il a acquis. »*

La société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., qui conteste le risque de confusion, fait valoir que ses produits ne peuvent pas s’acheter sur internet et ne sont pas mis en vente libre dans le commerce dès lors qu’elle ne contracte qu’avec des professionnels de la santé.

Elle expose que les clients de la société DDD S.A., qui consultent son site internet ne peuvent se tromper, alors que son site n'est constitué que d'une page d'accueil composée d'articles de journaux relatifs à elle et que ce site ne donne aucune information relative aux produits vendus par elle et ne permet pas l'achat par internet. Elle relève par ailleurs que sa dénomination sociale ne se trouve pas sur ses produits.

Dans son arrêt CANNON du 29 septembre 1998, la C.J.C.E. a dit qu'il y a risque de confusion lorsque le public peut croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise, ou le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Le risque de confusion doit exister dans l'esprit des clients de celui qui invoque la protection de sa marque.

La société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., a versé un extrait de son site internet où figure le seul terme BBB et où aucune référence aux produits qu'elle distribue n'est faite.

Cet extrait se réfère seulement à certains articles de journaux sans indiquer le contenu de ces articles.

La société DDD S.A., demanderesse en protection de sa marque, a la charge de la preuve des éléments qui sont de nature à établir que les conditions prévues par l'article 2.20 1.b. de la C.B.B.I. sont remplies.

La société DDD S.A. ne conteste pas autrement que les produits de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., ne comportent pas de référence à la dénomination sociale de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., ou l'indication du terme AAA.

Elle n'a pas versé de produits de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., comportant une telle référence ou l'indication du terme AAA.

Elle n'a pas non plus versé d'extrait du site internet de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., sur lequel celle-ci offre en vente ses produits ou détaille au public ses produits.

Il ressort des pièces versées en cause que la société DDD S.A. vend ses produits par internet et qu'elle utilise des présentoirs de vente avec une gamme étendue de ses produits.

La société DDD S.A. s'adresse donc à un vaste public et non à un public de spécialistes.

Pour que cette clientèle de la société DDD S.A. puisse croire que les produits de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., proviennent de la société DDD S.A. ou qu'il y ait un lien entre les deux sociétés, il faudrait tout d'abord que cette clientèle ait conscience que les produits de la société AAA S.A., en abrégé BBB, aient un lien avec celle-ci.

Or, à défaut de référence des produits de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., à sa dénomination sociale et compte tenu de l'absence sur le site internet de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., d'indications relatives à ses produits, la clientèle de la société DDD S.A. ne peut normalement pas faire de lien entre les produits de la société AAA S.A. et le signe « AAA, en abrégé BBB ».

A défaut de ce lien, il convient de dire – sans qu'il y ait lieu de s'étendre autrement sur la question de savoir si les produits des deux parties en cause sont identiques ou similaires – que la confusion, qui devrait s'opérer par le biais des produits des deux parties en cause, ne peut pas se faire dans l'esprit de la clientèle de la société DDD S.A..

A défaut de risque de confusion, les premiers juges ont à tort admis que les conditions de l'article 2.20 1.b de la C.B.P.I. étaient réunies.

Il s'ensuit que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que les demandes de la société DDD S.A. ne sont pas fondées.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'autorisation de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., dès lors que l'utilisation d'un signe ne dépend pas de l'autorisation accordée par une juridiction.

La société DDD S.A. a relevé appel incident et demande l'allocation de 10.000 € de dommages-intérêts.

Cet appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.

Au regard du fait que les demandes de la société DDD S.A. ne sont pas fondées, la demande en dommages-intérêts n'est à son tour pas fondée.

Il y a par conséquent lieu de confirmer, mais pour d'autres motifs, le volet du jugement entrepris relatif aux dommages-intérêts.

Comme la société DDD S.A. est à condamner aux frais et dépens des deux instances, elle est à débouter de ses demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour les deux instances.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., les frais irrépétibles de l'instance d'appel.

La société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., est par conséquent à débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de marque Benelux, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l'appel principal de la société AAA S.A., en abrégé BBB S.A., recevable et fondé ;

réformant :

- déclare les demandes de la société DDD S.A., basées sur l'article 2.20 1.b. de la C.B.P., non fondées ;

- déboute la société DDD S.A. de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance ;

- condamne la société DDD S.A. aux frais et dépens de la première instance ;

déclare l'appel incident de la société DDD S.A. recevable ;

le déclare non fondé ;

déboute les parties de leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel ;

condamne la société DDD S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.