

17 mai 2019

Cour d'appel de Paris

RG n° 17/05308

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Entête

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 17 MAI 2019

(n°80, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 17/05308 - n° Portalis 35L7-V-B7B-B23DE

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°14/18169

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES, exerçant sous les noms commerciaux cafes malongo ou malongo, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au rcs de Grasse sous le numéro B 955 802 061

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistée de Me Jacques ZAZZO plaidant pour la SELAS CABINET JACQUES ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque L 222

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A. CAFES RICHARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 432 573 467

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Julia COSTE plaidant pour la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque P 151

S.A.R.L. TECHNOPOOL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Sandrine BOUVIER-RAVON plaidant pour l'association COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 159

INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES et INTIMEES INCIDENTES

S.A.R.L. FACOTEC, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Sandrine BOUVIER-RAVON plaidant pour l'association COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 159

S.A. ETS UNIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Grasse sous le numéro B 958 806 408

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque D 1119

Assistée de Me Emmanuel DE MARCELLUS plaidant pour la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque A 341

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement contradictoire du 9 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés (Malongo) le 13 mars 2017,

Vu les dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 5 mars 2019, de la société

Malongo, appelante,

Vu les dernières conclusions n°3 remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 6 mars 2019, des sociétés Facotec et Technopool, intimées et incidemment appelantes,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 28 février 2019, de la société Ets Unic, intimée,

Vu les dernières conclusions n°5 remises au greffe, et notifiées par voie électronique, le 6 mars 2019, de la société Cafés Richard, intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2019,

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de rejet des conclusions n°5 de la société Malongo

Les sociétés Facotec et Technopool ont demandé dans leurs dernières conclusions n°3 que soient rejetées les conclusions récapitulatives n° 5 de la société Malongo. Elles ont cependant contradictoirement indiqué à la barre qu'elles ne demandent plus le rejet desdites conclusions.

La cour observe qu'à la suite des conclusions n°5 de la société Malongo notifiées par voie électronique le 5 mars 2019, les sociétés Facotec et Technopool ont pu répondre en notifiant des conclusions le 6 mars 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écartier des débats les conclusions n°5 de la société Malongo.

Exposé du litige

Sur les faits et la procédure antérieure

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure antérieure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Malongo a depuis 1953 une activité d'importation et de commercialisation de café, ainsi que de vente de machines à café à usage professionnel ou privé, et en particulier des machines à café de type espresso sous les dénominations « 1, 2, 3 Spresso », « Presto » et « Starpod ».

Elle est notamment titulaire de deux brevets :

- un brevet européen n° EP 0 735 837 B1 (EP 837) intitulé « Machine automatique pour la préparation d'infusions de boissons chaudes », déposé le 13 décembre 1994, qui concerne une machine dans laquelle des pastilles prédosées de café, à pourtour rigide, sont introduites verticalement,
- un brevet français n° FR 2 904 205 (FR 205) intitulé « Dispositif et procédé de production de boissons par infusion », déposé le 26 juillet 2007 et portant sur l'éjection de la capsule de café.

Elle est en outre titulaire de la marque verbale française XPOD n° 3343632 déposée le 28 février 2005 pour divers produits des classes 7, 11 et 21 et notamment les machines à café.

La société Facotec exploite un fonds de commerce de mécanique industrielle dans le secteur agro-alimentaire créé en 1981 à [Localité 2] dans les [Localité 1].

La société Technopool est la holding de la société Facotec, propriétaire des droits de propriété industrielle. Elle est notamment titulaire de la marque française semi-figurative Z Pod n° 4069856 déposée en classes 7, 11, 21 et 30 le 19 février 2014, de la marque de l'Union européenne n° 13146378 déposée en classe 11 le 5 août 2014, et de la marque internationale n° 1225947 déposée le 13 août 2014.

Les sociétés Malongo et Facotec, dont les sièges sociaux étaient voisins, ont noué des relations commerciales dès le début des années 1990. Elles ont notamment conclu le 2 octobre 2000 un contrat de fourniture de la machine Presto, qui a été résilié par la société Malongo le 14 août 2014.

La société Ets Unic fabrique des machines à café, et notamment la machine à café Pony, dont le groupe d'infusion lui est fourni par la société Facotec. Elle vend ses machines aux professionnels de la restauration, parmi lesquels, la société Cafés Richard.

La société Cafés Richard, qui exerce une activité de torréfaction et de distribution de cafés pour les professionnels, met à la disposition de ses clients des machines à café, dont la machine Pony.

Considérant que la machine Pony met en 'uvre et reproduit certaines caractéristiques de ses brevets FR 205 et EP 327, la société Malongo a fait procéder à une première saisie-contrefaçon sur les stands des Cafés Richard et de la société Ets Unic au salon Equip Hotel (Porte de [Localité 5], [Localité 4]) les 20 et 24 novembre 2014, puis à une deuxième saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la société Facotec le 11 décembre 2014.

Par acte en date du 9 décembre 2014, la société Malongo a fait assigner les sociétés Facotec, Technopool, Ets Unic et Cafés Richard devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet, de marque, et sur le fondement de la concurrence déloyale.

En cours de procédure la société Malongo a fait procéder à deux autres saisies-contrefaçon, l'une le 28 janvier 2015 sur le stand de la société Cafés Richard au salon Sirha à l'Eurexpo de [Localité 3], et l'autre dans les locaux d'un restaurant le 4 septembre 2015.

Par jugement en date du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 4ème section), entre autres dispositions, a :

- Prononcé la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 20 et 24 novembre 2014;
- Rejeté les demandes en nullité des procès-verbaux des 4 septembre et 28 janvier 2015 ;
- Prononcé la nullité de la marque française Z Pod n° 4069856 et constaté que cessent les effets de la marque internationale n°1225947 et de la marque de l'Union européenne n°13146378 dont la société Technopool est titulaire ;
- Débouté la société Malongo de sa demande en contrefaçon de sa marque XPOD ;
- Débouté la société Malongo de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;
- Débouté les sociétés Facotec Technopool et Cafés Richard de leur demande reconventionnelle en procédure abusive.

Sur l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes de la société Malongo en contrefaçon de brevet

Moyens

Les sociétés Facotec, Technopool, Ets Unic et Cafés Richard font valoir que la société Malongo avait abandonné, dans ses premières conclusions d'appel, ses demandes au titre de la contrefaçon des brevets EP 837 et FR 205 ; qu'elle a ainsi limité son appel partiel à ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques et acquiescé implicitement, au sens des articles 408 à 410 du code de procédure civile, au jugement qui l'a déboutée de ses demandes en contrefaçon de brevet ; que ce n'est que bien après le délai de 3 mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile pour motiver son appel qu'elle a formulé, dans ses conclusions n° 2, des demandes en contrefaçon de son brevet EP 837 ; que ses demandes en contrefaçon de brevet sont donc irrecevables.

La société Malongo conteste avoir renoncé à défendre son brevet, et fait valoir qu'elle a interjeté appel en mars 2017, antérieurement à la réforme, de sorte que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

La cour observe que par déclaration d'appel du 13 mars 2017, la société Malongo a interjeté appel du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris 'selon les moyens exposés dans les conclusions'.

Dans le délai de trois mois prescrit à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2017 applicable à l'espèce, la société Malongo a notifié le 12 juin 2017 ses conclusions, aux termes desquelles, après avoir indiqué 'la Cour ne pourra qu'infirmier partiellement ce jugement, dans la mesure où il n'a pas fait droit à l'action et aux demandes de l'appelante sur le fondement de concurrence déloyale et parasitaire, et parce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences du dépôt de la marque (...) ', elle sollicite, dans le dispositif, l'infirmité du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, en contrefaçon de sa marque ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans critiquer les chefs du jugement qui ont rejeté sa demande en contrefaçon des revendications du brevet EP 837, prononcé la nullité de diverses revendications du brevet FR 205 et l'ont déclarée irrecevable à agir en contrefaçon desdites revendications, et sans former en conséquence aucune demande sur le fondement du droit des brevets.

Il se déduit de ces éléments que la société Malongo a acquiescé aux chefs du jugement sus-visés relatifs à la nullité et à la contrefaçon des brevets revendiqués en première instance, et qu'elle a limité son appel aux chefs du jugement statuant sur le fondement de la concurrence déloyale et du droit des marques, de sorte que sa prétention d'infirmier le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en contrefaçon de son brevet EP 837 est irrecevable.

Sur l'irrecevabilité des demandes d'interdiction d'usage de la dénomination Z Pod et Z Coffee Pod, et de publication

La société Cafés Richard soutient que l'ensemble des prétentions doit être présenté dès les premières écritures d'appel, à peine d'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile ; que les demandes d'interdiction aux sociétés Facotec, Technopool, Unic et Cafés Richard de faire usage de la dénomination Z Pod et Z Coffee Pod, ainsi que de publication n'ont été formées que dans les conclusions n°5 de la société Malongo ; qu'elles sont donc irrecevables.

La société Malongo soutient que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile entrées en vigueur le 1er septembre 2017 ne sont pas applicables à la présente procédure, l'appel ayant été interjeté en mars 2017.

L'article 910-4 invoqué par la société Cafés Richard, qui n'est effectivement entré en vigueur qu'à compter du 1er septembre 2017, n'est pas applicable à la présente procédure, la déclaration d'appel étant antérieure.

Il n'est en revanche pas contesté que la prétention de la société Malongo d'infirmier le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en contrefaçon de sa marque XPOD est recevable, de sorte que sa demande accessoire d'interdiction des usages des signes Z Pod et Z Coffee Pod qu'elle juge contrefaisants de sa marque XPOD, tout comme celle de publication du dispositif de l'arrêt qui condamnerait les intimées sur le fondement de la contrefaçon de marque, sont recevables. La demande de la société Cafés Richard de ce chef sera donc rejetée.

Sur l'irrecevabilité des demandes en concurrence déloyale de la société Malongo à l'encontre des sociétés Unic et Cafés Richard

Les sociétés Unic et Cafés Richard soutiennent que l'invocation de la concurrence déloyale par la société Malongo à leur encontre, pour la première fois en appel, constitue une violation de l'article 564 du code de procédure civile de sorte que ses demandes sur ce fondement sont irrecevables.

La société Malongo fait valoir que les articles 565 et 566 du code de procédure civile ont prévu un important correctif à la règle posée par l'article 564 du même code, en ce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différent, et que les parties peuvent ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, il est constant qu'en première instance la société Malongo ne formait à l'encontre des sociétés Unic et Cafés Richard que des demandes en contrefaçon de ses brevets EP 837 et FR 205 à l'exclusion de toute demande en concurrence déloyale.

La cour rappelle que l'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit privatif, alors que l'action en concurrence déloyale repose sur l'existence d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, de sorte que les demandes additionnelles de la société Malongo en concurrence déloyale et parasitaire présentées pour la première fois en appel à l'encontre des sociétés Unic et Cafés Richard ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes en contrefaçon de brevets formées devant les premiers juges, ni n'en constituent l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire. Les demandes de la société Malongo en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre les sociétés Unic et cafés Richard sont dès lors irrecevables.

Sur la demande d'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 4 septembre et 28 janvier 2015

La société Cafés Richard sollicite l'annulation desdits procès-verbaux.

Toutefois, les demandes de la société Malongo en contrefaçon de brevet ayant été jugées irrecevables, et cette dernière n'invoquant pas lesdits procès-verbaux au soutien de ses prétentions recevables dans la présente instance, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la nullité de la marque Z Pod

La société Malongo fait valoir que les produits visés par les deux marques en présence sont identiques ; que les deux marques présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles ; que l'appréciation du caractère distinctif doit se faire à la date du dépôt et qu'à cette date le terme anglais 'pod' ne pouvait être compris comme signifiant dosette, de sorte que l'atteinte à la marque est constituée et que la marque postérieure Z Pod doit donc être annulée.

Les sociétés Facotech et Technopool font valoir que la marque Z Pod est écrite en deux mots et non en un seul comme la marque Xpod, que le terme pod est usuel pour désigner des dosettes, de sorte que la seule reprise de la dénomination 'pod' n'est pas de nature à créer un risque de confusion, et que la marque Z Pod ne doit donc pas être annulée.

La cour rappelle qu'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 à une marque antérieure enregistrée, et que conformément à l'article L. 714-3 du même code le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 précité.

En outre 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 énonce : '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'.

En l'espèce, l'identité ou à tout le moins la similarité entre les produits visés par les deux marques en présence, justement relevée par les premiers juges, n'est pas contestée.

D'un point de vue visuel, les deux signes sont composés de quatre lettres, la marque Z Pod ayant un espace après la première lettre, et ont en commun les trois lettres pod, dont le 'o' est légèrement étiré dans le signe incriminé pour figurer de façon stylisée une dosette de café. Même si la première lettre diffère, il s'agit dans les deux cas de signes courts présentant globalement une assez forte similitude visuelle.

Phonétiquement les signes ont en commun le terme 'pod' qui est la syllabe finale des deux marques, qui commencent l'une par la lettre 'X', l'autre par la lettre 'Z' toutes deux peu habituelles. La finale 'pod' qui est commune aux deux signes est dominante du point de vue de la prononciation, de sorte que nonobstant une prononciation très distincte de la lettre d'attaque la ressemblance phonétique d'ensemble est également assez forte.

Sur le plan intellectuel, les deux marques sont composées, en attaque, par une consonne de la fin de l'alphabet 'X' et 'Z', suivie du terme 'Pod'. S'il est établi que ce terme est utilisé dans la dénomination commerciale de machines à café comme 'Podstar', 'Podsy', 'Jessica Pod', les sociétés Facotech et Technoppol échouent cependant à démontrer que le mot Pod désigne de façon usuelle les dosettes de café, pour les acheteurs, grand public et professionnels, de café et de machines à café, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ce terme était arbitraire pour des machines à café, même si sa distinctivité n'est pas forte compte tenu de son usage dans la dénomination de plusieurs machines à café. Les marques en présence qui ont ainsi une même structure, à savoir une consonne unique peu usitée qui n'attirera pas autrement l'attention, suivi du terme pod, évocateur pour le consommateur moyen des produits désignés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de l'univers des machines à café, présentent donc une similitude conceptuelle certaine.

Il ressort de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits visés par les deux marques alliée à la forte similitude entre les signes en cause dans leur ensemble, entraîne un risque de confusion, le public concerné pouvant attribuer une origine commune aux produits sur lesquels les marques en cause sont apposées.

L'atteinte à la marque première XPOD par la marque française seconde 'Z Pod' n°4069856 étant ainsi caractérisée, il convient d'annuler cette dernière, et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a jugé que les marques internationale n°1225947 et de l'Union européenne n°13146378 qui ont été déposées, il y a moins de cinq ans, sous priorité de la marque française dont elles sont dépendantes, doivent cesser leurs effets en raison du prononcé de la nullité de la marque française d'origine.

La société Malongo soutient que le seul dépôt d'une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte de contrefaçon, et demande en conséquence l'infirmité du jugement qui l'a déboutée de sa demande de contrefaçon de sa marque XPOD par la marque Z Pod.

Elle soutient qu'en tout état de cause il résulte du procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2019 que plusieurs machines à café de type Espresso sont identifiées sur le site de la société Facotec comme 'Z Coffee Pod by Facotec' de sorte que la contrefaçon de sa marque XPOD est ainsi caractérisée.

Les sociétés Facotec et Technopool, qui contestent tout usage du signe Z Pod, soutiennent qu'il n'existe aucune confusion entre la marque XPOD et le signe par elles utilisé 'Z Coffee Pod by Facotec' du fait de l'ajout du terme Coffee, de l'absence de caractère distinctif de la dénomination Pod et de l'adjonction de la dénomination sociale Facotec précédée du mot 'by' ôtant tout doute sur l'origine du produit.

Le dépôt d'une marque annulée, qui est réputée n'avoir pas existé, ne peut à lui seul constituer un acte de contrefaçon. La marque Z Pod incriminée ayant été annulée, et aucun usage de ladite marque n'étant ni allégué ni établi, la contrefaçon de marque n'est pas constituée. Le jugement sur ce point sera confirmé.

La société Malongo incrimine également l'appellation 'Z Coffee Pod by Facotec' comme contrefaisant sa marque XPOD.

La cour rappelle que 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'.

Motivation

Afin d'apprécier la demande en contrefaçon, 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, c'est à dire le risque de voir le consommateur penser qu'il est en présence de déclinaisons de marques appartenant toutes à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées.

Les produits sont identiques en ce que le signe incriminé est apposé sur des machines à café, pour lesquels la marque XPOD a été enregistrée.

Sur un plan visuel, les signes en présence diffèrent en ce que la marque revendiquée est composée de quatre lettres, que le signe incriminé comprend cinq termes composés au total de 19 lettres, et qu'ils n'ont en commun ni l'attaque, ni la finale, les seules lettres communes étant le terme 'pod' qui est cependant inséré au sein du terme XPOD dans la marque opposée, alors qu'il est isolé et placé après le mot anglais coffee, au centre du signe incriminé.

Sur un plan phonétique, les signes se distinguent tant par leur longueur, un mot dans un cas, et cinq dans l'autre, que par leurs consonances, la seule syllabe commune étant 'pod' qui n'est pas dominante dans le signe critiqué en ce qu'elle est placée en son centre entre 'Z Coffee' et 'by Facotec' de sorte qu'elle n'est pas fortement attractive pour le public visé.

Au niveau conceptuel, la marque XPOD est composée d'un seul mot comprenant la lettre 'X' et le terme 'pod' utilisé dans l'univers des machines à café sans qu'il soit compris par le public français comme désignant une dosette de café, alors que le signe critiqué comprend 5 termes, dont l'attaque à savoir la lettre Z et la finale 'by Facotec' sont dominants, l'adjonction du terme 'Coffee' facilement traduit par le public français comme signifiant café, avant le terme 'pod' renforçant son caractère évocateur de l'univers des machines à café. Enfin, la présence en finale de la dénomination sociale de la société Facotec précédée de la préposition 'by' signifiant que la machine sur laquelle elle est apposée est commercialisée par ladite société enlève tout risque de confusion sur l'origine du produit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le public visé. La contrefaçon de la marque XPOD n'est dès lors pas caractérisée, de sorte que les demandes de la société Malongo de condamnation de ce chef à des dommages-intérêts, d'interdiction et de publication doivent être rejetées. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

Sur la concurrence déloyale

La société Malongo soutient que la société Facotec a agi d'une manière contraire aux usages loyaux du commerce en utilisant le savoir-faire qu'elle avait acquis de sa longue collaboration avec la société Malongo pour développer un moteur à infusion destiné à être utilisé par la société Cafés Richard, concurrent direct de la société Malongo ; qu'elle a détourné les investissements de la société Malongo qui a assuré le développement de son chiffre d'affaires depuis 1997 en lui passant commande de groupes d'infusions pour près de 3 millions d'euros par an ; que les ressemblances des dispositifs techniques des machines, invisibles pour les consommateurs mais immédiatement repérables par les techniciens et les professionnels, montrent que la société Facotec s'est servie des investissements supportés par la société Malongo pour développer son propre groupe d'infusion.

La société Facotec fait valoir qu'il ne peut lui être fait interdiction d'utiliser son propre savoir-faire ; que la société Malongo ne justifie pas des investissements qu'elle aurait entrepris, que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé n'est pas assimilable à un investissement ou à une acquisition de savoir-faire ; que c'est au contraire la société Facotec qui a réalisé à ses frais les investissements nécessaires pour faire évoluer les produits qu'elle vendait à la société Malongo ; qu'elle rapporte la preuve de ses propres investissements effectués pour plus de 1 200 000 euros pour concevoir et fabriquer les groupes d'infusion Facotec, dispositif fonctionnant dans une machine utilisable avec des dosettes standard à collerette souple 'ESE' et non avec les dosettes vendues par la société Malongo ; qu'elle n'a donc pas repris les prétendus investissements de la société Malongo.

La cour rappelle que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux d'une personne physique ou morale, qui copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, ou cherche à se placer dans son sillage sans bourse délier.

La société Malongo reproche à la société Facotec d'avoir profité du savoir-faire acquis tout au long de leurs années de collaboration et d'avoir détourné les investissements qu'elle a supportés, pour développer un nouvel extracteur dénommé ACE qu'elle a vendu à la société Unic, fournisseur de la société Cafés Richard, concurrent direct de la société Malongo.

Pour justifier de ses investissements prétendument détournés, la société Malongo produit tout d'abord en pièce 33 un tableau qu'elle intitule 'tableau des commandes de Malongo à Facotec de 1997 à 2012'. Ce tableau, outre qu'il s'agit d'un document interne, établit tout au plus le montant des achats effectués chaque année par la société Malongo auprès de son sous-traitant, s'élevant à partir de l'année 2001 à près de 3 millions d'euros par an, ce qui est en effet un coût important, mais ne peut suffire, en l'absence de toutes factures et de toutes précisions sur le détail des commandes ainsi réalisées, à établir la réalité d'investissements qui auraient été supportés par la société Malongo, et dont la société Facotec aurait prétendument indûment profité.

L'attestation de la société d'expertise comptable de la société Malongo datée du 14 juin 2016 (pièce 41) aux termes de laquelle 'l'ensemble des investissements réalisés par la société Malongo (...) dans le cadre de la production des machines désignées Presto 2 et Starpod, machines en tous points quasiment comparables, et fabriquées par la société Facotec-Technopool pour le compte de la société Malongo, s'élève aujourd'hui à la somme de 652 737 euros soit 222 467 euros au titre de l'industrialisation dont la R&D, et 456 195 euros au titre de la fabrication des moules et divers outils', n'est pas davantage accompagnée des factures de nature à la corroborer, et à préciser la nature et la date des dépenses ainsi réalisées.

En tout état de cause, le fait que la société Facotec, dont il est constant qu'elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la mise au point d'outillage automatisé et dispose d'un savoir-faire spécifique à cet égard, a fabriqué pour la société Malongo des machines Presto, et qu'elle les lui a facturées, n'est pas contesté et résulte même du 'contrat de fourniture de machine' versé à la procédure qu'elles ont conclu le 2 octobre 2000, ledit contrat qui a été résilié par la société Malongo en 2014 n'emportant aucune cession d'un savoir-faire.

Enfin, la cour rappelle que celui qui établit avoir engagé des investissements pour ses propres produits, et qui ne s'est donc pas borné, à se placer dans le sillage d'un concurrent sans bourse délier, ne peut être condamné pour parasitisme.

En l'espèce, la société Facotec produit une attestation de son expert-comptable datée du 9 juin 2015 qui fait état pour la période de 2011 à 2015 d'investissements d'un montant de plus de 1,2 millions d'euros pour le projet 'groupe d'extraction ACE et Z Pod' correspondant aux machines incriminées par la société Malongo, ladite attestation détaillant les investissements poste à poste en terme de recherche et développement, design, frais d'industrialisation, certification, et prototypage, les factures y afférentes étant annexées, et notamment celles relatives à l'achat, selon contrats de crédit bail, du groupe d'extraction professionnel et de la machine OCS, pour un montant de plus de 610 000 euros. La société Facotec justifie dès lors de ses propres efforts d'investissements, exclusifs de parasitisme, pour développer un nouveau groupe d'extraction et les machines à café incriminées par la société Malongo. Les faits de concurrence déloyale et parasitaire ne sont par conséquent pas caractérisés. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les sociétés Facotec et Cafés Richard forment une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il n'est cependant pas démontré que l'appel de la société Malongo, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, aurait dégénéré en abus, ni établi l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense. Leurs demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir à rejet des conclusions n°5 de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés (Malongo) ;

Déclare irrecevable la demande de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés (Malongo) d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en contrefaçon du brevet EP 735 837 ;

Déclare irrecevables les demandes de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés (Malongo) en concurrence déloyale et parasitaire formées à l'encontre des sociétés Ets Unic et Cafés Richard ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés (Malongo) aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre pour les frais irrépétibles d'appel les sommes complémentaires de 50 000 euros aux sociétés Facotec et Technopool, 80 000 euros à la société Ets Unic et 20 000 euros à la société Cafés Richard.

La Greffière La Présidente

Décision de la Cour de cassation

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 13 octobre 2021

[VOIR LA DÉCISION](#)

Les dates clés

- [Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 13-10-2021](#)
- [Cour d'appel de Paris I2 17-05-2019](#)