

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° E 19-12.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société Le Fournil authentique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° E 19-12.040 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... X..., domicilié [...],

2°/ à la société Le Cake bordelais, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Le Fournil authentique, et l'avis de M. Douvreur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2018) et les productions, la société Le Fournil authentique, titulaire de la marque verbale « Dune blanche » n° 3 667 158 déposée pour les produits « pâtisserie, chouquette garnie », a assigné M. X... et la société Le Cake bordelais, qu'il dirige, en contrefaçon de sa marque, en annulation des marques verbale « Dunes by T... » n° 3 95 3003 et figurative « Dunes by T... » n° 3 95 3001, déposées par M. X... pour, notamment, les produits « pâtisserie, gâteaux de type sucrés ou salés » et exploitées en licence par la société Le Cake bordelais, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.

2. M. X... et la société Le Cake bordelais ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque « Dune blanche », le rejet de l'ensemble des demandes de la société Le Fournil authentique et sa condamnation pour procédure abusive et concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Le Fournil authentique fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, de prononcer la nullité de cette marque pour fraude, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de la condamner à payer à M. X... et à la société Le Cake bordelais unis d'intérêt la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens tant de première instance que d'appel, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant, en l'espèce, au visa des conclusions du 8 octobre 2018 de la société Le Fournil authentique, quand celle-ci a déposé ses dernières conclusions le 22 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5. Pour déclarer recevable la demande de nullité de la marque « Dune blanche » n° 3 667 158, annuler cette marque, débouter la société Le Fournil authentique de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamner à payer à M. X... et à la société Le Cake bordelais la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société Le Fournil authentique transmises par voie électronique le 8 octobre 2018.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que cette société avait transmis par la même voie, le 22 octobre 2018, des conclusions complétant sa précédente argumentation, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Fournil authentique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la société Le Fournil authentique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 déposée par la société Le Fournil Authentique, d'avoir prononcé la nullité de cette marque pour fraude, d'avoir débouté la société Le Fournil Authentique de l'ensemble de ses demandes, de l'avoir condamnée à payer à M. T... X... la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, de l'avoir condamnée à payer à M. T... X... et à la société Le Cake Bordelais unis d'intérêt la somme de 9.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 13 septembre 2018, M. X... et la société Le cake bordelais demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 711-4, L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le principe général du droit « fraus omnia corrumpit »,

Vu les dispositions de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l'article L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement du 28 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux 1ère chambre civile en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution provisoire formulée par la demanderesse,

En conséquence :

A titre principal :

- prononcer la nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 déposée par la SARL Le cake bordelais pour

indisponibilité,

- prononcer la nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 déposée par la SARL Le cake bordelais pour fraude,
- En tout état de cause,
- juger la SARL Le fournil authentique irrecevable et non fondée en son action en contrefaçon et en nullité à l'encontre de Monsieur X... et de la SARL Le fournil authentique,
 - la condamner au paiement d'une indemnité de 300 000 euros au profit de monsieur X... et de 131 343 euros au profit de la SARL Le fournil authentique pour procédure abusive et concurrence déloyale,
 - la condamner à une indemnisation à hauteur de 15.000 € au profit de Monsieur X... et de la SARL Le fournil authentique au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ainsi qu'au paiement des entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- prononcer la déchéance des droits de la SARL Le fournil authentique pour dégénérescence de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 à compter du mois de janvier 2012 ou, à tout le moins, à compter du mois d'octobre 2013,
- juger que la procédure de saisie contrefaçon et/ou l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur X... et de la SARL Le cake bordelais ont été mises en 'oeuvre à l'initiative d'une personne morale n'ayant pas qualité pour agir,

En conséquence :

- juger la SARL Le fournil authentique irrecevable à agir en contrefaçon et en nullité des marques déposées par Monsieur T... X... et exploitées par la SARL Le cake bordelais,
- débouter la SARL Le fournil authentique de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 300 000 euros au profit de monsieur X... et de 131 343 euros au profit de la SARL Le cake bordelais pour procédure abusive et concurrence déloyale,
- la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X... et de la SARL Le cake bordelais,

A titre plus subsidiaire :

- juger mal fondée l'action en contrefaçon et en nullité diligentée par la SARL Le fournil authentique en l'absence de caractérisation d'un risque de confusion,

En conséquence,

- débouter la SARL Le fournil authentique de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 300 000 euros au profit de monsieur X... et de 131 343 euros au profit de la SARL Le cake bordelais pour procédure abusive et concurrence déloyale,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X... et de la SARL Le cake bordelais,

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que l'interdiction d'usage prononcée ne peut concerner que la dénomination « DUNE BLANCHE » et non la dénomination « DUNE »,

- réformer le jugement en ce qu'il a assorti l'interdiction d'usage d'une astreinte et à tout le moins en minorer le montant,
- réformer le jugement sur le quantum de l'indemnisation et limiter celui-ci à la somme maximum de 3.573,48€,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum des concluantes,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure de publication,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 300 000 euros au profit de monsieur X... et de 131 343 euros au profit de la SARL Le cake bordelais pour concurrence déloyale,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la SARL Le fournil authentique ou à tout le moins en minorer le montant,
- débouter la SARL Le fournil authentique de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions d'appel n° 3 signifiées par RPVA le 8 octobre 2018, la société le Fournil Authentique demande à la cour de :

Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Vu le jugement déféré,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit et jugé la société Le fournil authentique recevable et bien fondée en son action,

* constaté qu'il résultait des opérations de saisie-contrefaçon que la société Le cake bordelais utilisait principalement le terme « Dune » pour commercialiser des chouquettes garnies,

* dit et jugé que la marque DUNE BLANCHE était distinctive et parfaitement valable pour viser des pâtisseries et chouquettes garnies,

* dit et jugé que les pièces versées par les défendeurs en première instance n° 3, 4, 5, 6, 7, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 44, 49 pour critiquer la marque DUNE BLANCHE sont inopérantes dès lors qu'elles sont postérieures au jour du dépôt, soit en l'espèce le 28 juillet 2009,

* dit et jugé que Monsieur X... et la société Le cake bordelais ne démontraient nullement l'absence de validité de la marque DUNE BLANCHE,

* dit et jugé que l'utilisation du terme « Dune » ou « Dunes » en relation avec des produits de pâtisserie par la société Le cake bordelais et Monsieur X... constitue une contrefaçon par imitation de la marque DUNE BLANCHE n° 3667158,

* dit et jugé que le dépôt des marques DUNES BY T... n° 3953003 et DUNES by T... n° 3953001 par Monsieur T... X... ainsi que leur exploitation par la société Le cake bordelais dont il est le gérant, portent atteinte à la marque antérieure DUNE BLANCHE n° 3667158,

* en conséquence, prononcé la nullité des marques DUNES BY T... n° 3953003 et DUNES by T... n° 3953001,

* dit et jugé que Monsieur T... X... ainsi que la société Le cake bordelais ont commis des actes de contrefaçon engageant leur responsabilité civile,

* interdit par conséquent à la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... d'utiliser l'appellation « dune » en lien avec des pâtisseries, ou tout produit ou service similaire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

- pour le surplus, réformer le jugement déféré et :

□ Sur la validité de la marque DUNE BLANCHE n° 3667158 :

A titre principal :

- juger irrecevables la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... en leur demande en nullité pour indisponibilité de la marque DUNE BLANCHE n° 3667158 faute de justifier de droits d'auteur antérieurs tant au titre de leur titularité, de l'originalité que de l'antériorité des droits invoqués,

- juger irrecevables la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... à agir en nullité de la marque DUNE BLANCHE n° 3667158 pour fraude ceux-ci n'ayant pas qualité pour invoquer des marques de tiers et ne démontrant aucun droit d'auteur antérieur,

- débouter la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... de leur demande en déchéance pour dégénérescence des droits sur la marque DUNE BLANCHE n° 3667158 faute d'établir, d'une part, la dégénérescence et, d'autre part, résultant du fait du titulaire de la marque,

A titre subsidiaire :

- juger que la société Le cake bordelais et Monsieur X... sont forclos en leur demande de nullité de la marque DUNE BLANCHE n° 3667158,

- juger que la déchéance des droits sur la marque DUNE BLANCHE n° 3667158 n'est encourue qu'à compter du 23 mars 2018 et que, par voie de conséquence, la marque était valablement enregistrée avant cette date, de sorte que cela ne remet pas en cause la contrefaçon invoquée,

□ Sur les actes de contrefaçon de marque :

A titre principal :

- juger que la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... sont coupables chacun de contrefaçon de la marque DUNE BLANCHE n° 3667158,

- condamner par conséquent in solidum la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... à verser à la société Le fournil authentique la somme de 1.695.215 euros (un million six cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quinze euros) en réparation des conséquences économiques négatives,

- condamner par conséquent in solidum la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... à verser à la société Le fournil authentique la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros) au titre de son préjudice moral résultant de la contrefaçon,

A titre subsidiaire :

- juger que les agissements de la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... sont constitutifs à tout le moins d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... à verser à la société Le fournil authentique la somme de 1 100 000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire :
 - juger que la société Le cake bordelais et Monsieur X... sont coupables d'agissements déloyaux et parasitaires distincts à l'encontre de la société Le fournil authentique en se présentant comme créateur des « Dunes » et en axant la communication de l'activité de pâtisserie principalement sur les « Dunes »,
 - condamner par conséquent in solidum la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... à verser la somme de 100 000 euros (cent mille euros) en réparation du préjudice subi par la société Le fournil authentique du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Le cake bordelais et Monsieur T... X...,
 - En tout état de cause :
 - déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... pour procédure abusive et concurrence déloyale,
 - en tout état de cause, rejeter les demandes reconventionnelles formées par la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... pour procédure abusive et concurrence déloyale,
 - écarter les pièces adverses n° 98, 106, 111 et 114 ne répondant pas aux conditions de validité des attestations,
 - écarter les pièces adverses n° 4, 5, 6, 7, 16, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 73, 74, 75, 124,
 - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Le cake bordelais et Monsieur T... X...,
 - interdire à la société Le cake bordelais et Monsieur T... X..., directement ou indirectement, de réitérer les actes de contrefaçon et de déposer une nouvelle marque ayant effet sur le territoire français et comprenant les termes « dune blanche » ou « dune » pour des pâtisseries et/ou des chouquettes garnies et leurs emballages,
 - ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société Le fournil authentique et aux frais avancés de la société Le cake bordelais et Monsieur T... X..., dans la limite de 5 000 euros par publication,
 - condamner in solidum la société Le cake bordelais et Monsieur T... X... à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux charges et frais exposés au titre de la saisie contrefaçon. »

1°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant, en l'espèce, au visa des conclusions du 8 octobre 2018 de la société Le Fournil Authentique, quand celle-ci a déposé ses dernières conclusions le 22 octobre 2018, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant, en l'espèce, au visa des conclusions de M. X... et de la société Le Cake Bordelais du 13 septembre 2018 quand celle-ci a déposé ses dernières conclusions le 19 octobre 2018, la cour d'appel a encore violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 formée par M. T... X... et la société Le Cake Bordelais ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité de la marque déposée par la société Le fournil authentique M. T... X... et la société Le cake bordelais articulent cette demande fondée sur l'article L. 711-14 du code de la propriété intellectuelle autour :

- de l'indisponibilité
- de la fraude.

La société Le fournil authentique soutient que cette demande est irrecevable faute de qualité à agir en ce qu'elle est formée à la fois par M. T... X... qui est la personne physique auteur de la marque et par la société Le cake bordelais, personne morale, qui ne pourraient en être co-titulaire.

Cette fin de non recevoir sera rejetée, dès lors que, en l'absence de revendication par la personne physique auteur de la

marque à l'encontre de la personne morale exploitant la marque, celle-ci est présumée être titulaire des droits patrimoniaux sur la marque à l'encontre des tiers poursuivis, en dépit de la présence de l'auteur aux débats. En l'espèce, M. T... X..., qui reste titulaire des droits moraux, ne conteste pas le droit à agir de la société Le cake bordelais au soutien des droits patrimoniaux dont elle bénéficie.

La société Le fournil authentique fait par ailleurs valoir la forclusion par tolérance pendant cinq ans en application de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l'action en nullité n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a été toléré l'usage pendant cinq ans.

Cette fin de non recevoir sera rejetée, dès lors qu'il ressort des conclusions de la société Le fournil authentique devant le tribunal de grande instance qu'elle n'ignorait nullement en 2009 lors du dépôt de sa marque que M. T... X... commercialisait déjà des chouquettes sous le terme dunes, quand bien même celui-ci n'a déposé sa propre marque qu'en 2012, et que la nullité est opposée en défense à une demande en contrefaçon et non en demande à titre principal.

»

1°/ ALORS QUE seul le titulaire de droits antérieurs, dont notamment de droits d'auteur, peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en retenant en l'espèce que la société Le Cake Bordelais était recevable à solliciter la nullité de la marque « DUNE BLANCHE » à raison de droits d'auteurs antérieurs sur l'oeuvre, déposée à titre de marque par M. T... X..., dont elle devrait être présumée titulaire en l'absence de contestation de ces droits par M. T... X... qui se prétendait l'auteur de l'oeuvre et agissait à ses côtés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Le Cake Bordelais justifiait d'une exploitation non équivoque de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE l'action en nullité d'une marque du titulaire de droits antérieurs n'est en toute hypothèse pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a été toléré l'usage pendant cinq ans ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non recevoir de la société Le Fournil Authentique tirée de la forclusion par tolérance, que la société la société Le Fournil Authentique n'ignorait nullement « en 2009 lors du dépôt de sa marque que M. T... X... commercialisait déjà des chouquettes sous le terme dunes » sans constater aucune autre circonstance susceptible d'établir la mauvaise foi de la société Le Fournil Authentique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la société Le Fournil Authentique, a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE la forclusion par tolérance peut être opposée à une action en nullité de marque et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette demande est présentée à titre principal ou à titre reconventionnel en défense à une action en contrefaçon ; qu'en retenant pour rejeter la fin de non recevoir de la société Le Fournil Authentique tirée de la forclusion par tolérance, que « la nullité est opposée en défense à une demande en contrefaçon et non en demande à titre principal » la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 déposée par la société Le Fournil Authentique pour fraude ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la fraude ;

L'annulation d'un dépôt de marque sur le fondement de la fraude, qui corrompt tout, suppose d'apporter la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; Les appelants font valoir la fraude au motif de l'usage antérieur qu'ils faisaient du signe « dunes », et de l'intérêt sciemment méconnu par la société Le fournil authentique ;

En l'espèce, il apparaît qu'à la date à laquelle la société Le fournil authentique a déposé sa marque, le 28 juillet 2009, il existait déjà cinq marques contenant le mot dune pour désigner des pâtisseries en classe 30 : « les dunes » déposée le 27 juin 2007, « dunes », déposée le 9 février 2009, « dunes sélection », « dunes pâtisserie », « dunes restauration », déposées le 22 juillet 2008 (pièces 10, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 des appelants), que la société Le fournil authentique n'a pas

contestées ;

En déposant une marque qui avait pour effet de lui permettre de s'approprier le terme dune, la société Le fournil authentique a eu pour objectif de faire obstacle à l'usage sur le secteur d'activité (pâtisserie fraîche à destination des particuliers) et le secteur géographique sur lequel elle opère et opéraient M. T... X... et la société Le cake bordelais, alors que cette marque a été frauduleusement obtenue aux dépens des droits des tiers, la fraude s'appréciant par référence à la date du dépôt de la marque et non à un usage antérieur. Cette intention ressort d'ailleurs de la déclaration du conseil de l'intimé à la presse à la suite de la procédure de première instance puisqu'il indiquait à la presse locale « L'important c'est que l... W... soit reconnu comme l'inventeur des dunes », et ce alors même qu'une recette n'est pas en tant que telle protégeable (pièce 84 des appelants) ;

Il apparaît que le terme dune est devenu générique, que la dune est présentée comme une spécialité pâtissière bordelaise au même titre que le canelé et que ce nom est très largement utilisé par de nombreux pâtisseries de Bordeaux et de sa région, et d'ailleurs, sous le terme « dunes », soit même sous le terme « dunes blanches » sans que la société Le fournil authentique ait contesté ces usages à l'encontre d'autres fabricants et vendeurs, et ce, le cas échéant, en l'absence de dépôt de marque, par la voie de la concurrence déloyale. Ce terme figure en outre sur des cartes de restaurant, sur des sites de recettes, sur des blogs, pour des cours de pâtisserie et dans des articles de presse, et des dunes sont commercialisées également par plusieurs supermarchés de Bordeaux ;

De plus la notion de « Dune blanche » correspond en réalité à un concept géographique spécifique aux zones dunaires, zone dans laquelle se trouve le site original de la boulangerie -pâtisserie Chez l... au Cap-Ferret ; il définit la bande de dune qui suit le haut de la plage et la dune embryonnaire avant la dune grise, et a une végétation dunaire de densité moyenne caractérisée notamment par l'oyat ; un concept géographique relève du patrimoine commun et ne peut pas faire l'objet d'une appropriation ; il existe également sur la commune de Lège Cap-Ferret au village Piquey une avenue des « Dunes blanches » qui ne peut davantage voir transformer son nom en marque ;

De ce fait, la marque « Dune blanche » ne peut être considérée comme valable et doit être annulée ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. T... X... et la société Le cake bordelais de leur demande de nullité de la marque ;

En tout état de cause, et surabondamment, la demande de déchéance pour déchéance apparaît fondée en ce que la société Le fournil authentique n'exploite pas la marque telle que déposée, « dune blanche » au singulier et dans une police graphique spécifique, mais sous l'APPELLATION « dunes blanches » au pluriel en graphisme classique (pièce 66 des appelants, pièces 59, 21 et 61-3 de l'intimée), et ce bien qu'elle ait fait signer à différents acteurs économiques vendant des dunes blanches un accord par lequel ils s'engagent à ne pas commercialiser sous cette dénomination. En outre, la société Le fournil authentique a déposé le 27 septembre 2017 une nouvelle marque semi-figurative 'Chez l... DUNES BLANCHES' reprenant ainsi l'usage du pluriel, et ce en classes 29, 30, 35 et 43 et pour un nombre important de produits alimentaires et services liés, ce dont il ressort précisément que la notion de dunes blanches ne se limite pas à la pâtisserie querellée. » ;

1°/ ALORS QUE le caractère frauduleux du dépôt d'une marque doit s'apprécier au regard de ce dépôt, c'est-à-dire au regard du signe déposé à titre de marque ; qu'en prononçant en l'espèce la nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 au motif qu'en procédant au dépôt de cette marque, la société Le Fournil Authentique avait frauduleusement cherché à s'approprier le terme dune et à en interdire l'usage dans le secteur de la pâtisserie fraîche à destination des particuliers et dans le secteur géographique de Bordeaux et de sa région, quand la marque déposée par la société Le Fournil Authentique ne portait pas sur la dénomination « dune » mais sur le signe « DUNE BLANCHE », la cour d'appel a violé ensemble le principe *fraus omnia corrumpit* et l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE la mauvaise foi du déposant d'une marque, et partant le caractère frauduleux du dépôt, doivent être appréciés globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt ; qu'en retenant que le terme « dune » est devenu générique pour désigner une spécialité pâtissière bordelaise sans constater qu'il en était ainsi à la date du dépôt de la marque « DUNE BLANCHE », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe *fraus omnia corrumpit* ;

3°/ ALORS QUE la mauvaise foi du déposant d'une marque, et partant le caractère frauduleux du dépôt, doivent être appréciés globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt ; que la circonstance que le déposant sait ou doit savoir au moment du dépôt, qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou similaires qui peut être confondu avec la marque

déposée ne suffit pas, à elle seule, à établir la mauvaise foi du déposant ; qu'il convient en outre de prendre en considération l'intention du déposant au moment du dépôt, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe objet de la marque déposée ; que si l'intention du déposant d'empêcher un tiers de commercialiser un produit peut caractériser sa mauvaise foi, son intention d'empêcher l'usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec la marque déposée peut aussi poursuivre un objectif légitime ; que tel peut être notamment le cas lorsque plusieurs producteurs utilisent sur le marché des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec la marque déposée ; que le degré de notoriété dont jouit un signe au moment de son dépôt à titre de marque, qui peut précisément justifier l'intérêt du déposant à assurer une protection juridique plus étendue de son signe, constitue également un facteur pertinent à prendre en considération ; qu'en l'espèce pour contester le caractère frauduleux du dépôt de sa marque « DUNE BLANCHE » et établir sa bonne foi, la société Le Fournil Authentique invoquait notamment l'usage constant qu'elle faisait depuis 2007 de cette dénomination pour désigner ses pâtisseries (cf. conclusions, p. 31 et 32) ; qu'en relevant, pour juger que la société Le Fournil Authentique avait déposé frauduleusement le 28 juillet 2009 la marque « DUNE BLANCHE » pour désigner en classe 30 : pâtisserie et chouquette garnie, qu'à la date du dépôt de la marque, il existait cinq marques antérieures contenant le mot dune pour désigner des pâtisseries en classe 30, que la fraude s'apprécie par référence à la date du dépôt de la marque et non à un usage antérieur et qu'en déposant sa marque la société Le Fournil Authentique avait pour objectif de s'approprier le terme « dune » et de faire obstacle à son usage dans le secteur d'activité de la pâtisserie fraîche à destination des particuliers et dans le secteur géographique sur lequel elle opère avec M. T... X... et la société Le Cake Bordelais, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte des facteurs non nécessairement pertinents et refusé de prendre en compte un facteur pertinent tenant à l'usage par la société Le Fournil Authentique de la dénomination « DUNE BLANCHE » antérieurement au dépôt de sa marque, a méconnu les critères d'appréciation globale de la mauvaise foi du déposant et violé ensemble le principe *fraus omnia corrumpit* et l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QU'un nom géographique qui ne constitue ni une appellation d'origine, ni une indication géographique peut être déposée comme marque ; qu'en retenant en l'espèce que le signe « DUNE BLANCHE » ne pouvait pas faire l'objet d'une appropriation dès lors que cette notion correspondait à un concept géographique relevant du patrimoine commun sans constater qu'il s'agissait d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique évoquant une qualité particulière d'un produit, la cour d'appel a violé ensemble le principe *fraus omnia corrumpit* et les articles L. 712-6 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ ALORS QUE si la nature du signe, déposé à titre de marque, peut constituer un facteur pertinent à prendre en compte pour apprécier la mauvaise foi du déposant, c'est dans la mesure où, compte tenu de sa forme et de sa présentation, elle peut permettre au titulaire de la marque d'empêcher ses concurrents non seulement d'utiliser un signe identique ou similaire mais également de commercialiser des produits comparables ; qu'en retenant en l'espèce que le signe « DUNE BLANCHE » ne pouvait pas faire l'objet d'une appropriation dès lors que cette notion correspondait à un concept géographique relevant du patrimoine commun sans constater que le dépôt de la marque « DUNE BLANCHE », désignant en classe 30 pâtisserie et chouquette garnie, empêcherait M. X... et la société Le Cake Bordelais de commercialiser des produits comparables, la cour d'appel a violé ensemble le principe *fraus omnia corrumpit* et l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ ALORS QU'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; que la dégénérescence de la marque suppose qu'elle soit perçue par le public pertinent comme la désignation usuelle du produit ou du service concerné ; qu'en retenant, pour affirmer que la demande de déchéance pour dégénérescence apparaissait fondée, que « la société Le Fournil Authentique n'exploite pas la marque telle que déposée, « dune blanche » au singulier et dans une police graphique spécifique, mais sous l'APPELLATION « dunes blanches » au pluriel en graphisme classique » sans constater que la marque verbale « DUNE BLANCHE » serait perçue par le public pertinent comme la désignation usuelle dans le commerce des produits visés au dépôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ ALORS QU'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle

dans le commerce du produit ou du service ; que la société Le Fournil Authentique faisait précisément valoir qu'elle avait activement contribué à la défense de sa marque en délivrant notamment plusieurs mises en demeure à l'encontre de boulangeries ou des supermarchés ayant utilisé le terme « DUNE BLANCHE » et en obtenant de leur part l'engagement de ne plus porter atteinte à sa marque (v. conclusions de la société Le Fournil Authentique, p. 37) ; qu'en retenant cependant la dégénérescence de la marque « DUNE BLANCHE », alors même qu'elle constatait que Le Fournil Authentique avait « fait signer à différents acteurs économique vendant des dunes blanches un accord par lequel ils s'engagent à ne pas commercialiser sous cette dénomination », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

8°/ ALORS QUE l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à un usage de la marque ; qu'en retenant en l'espèce que « la société Le Fournil Authentique n'exploite pas la marque telle que déposée, « dune blanche » au singulier et dans une police graphique spécifique, mais sous l'appellation « dunes blanches » au pluriel en graphisme classique » sans constater que l'exploitation de la marque sous cette forme modifiée en altérerait le caractère distinctif, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

9°/ ALORS EN OUTRE QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir ; qu'en l'espèce la société Fournil Authentique produisait au débat une copie de l'enregistrement de la marque « DUNE BLANCHE » indiquant qu'elle avait été enregistrée en tant que « marque verbale » (pièces n° 4 et 76) ; qu'en retenant cependant que la société Le Fournil Authentique avait déposé le signe « DUNE BLANCHE » dans une « police graphique spécifique » et l'exploitait dans un « graphisme classique » la cour d'appel a dénaturé la marque verbale DUNE BLANCHE n° 3 667 158 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

10°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en énonçant, pour justifier du bien-fondé de la demande en déchéance pour dégénérescence de la marque DUNE BLANCHE, que la société Le Fournil Authentique avait déposé « une nouvelle marque semi-figurative 'Chez l... DUNES BLANCHES' reprenant ainsi l'usage du pluriel, et ce en classes 29, 30, 35 et 43 et pour un nombre important de produits alimentaires et services liés » et que la notion de dunes blanches ne se limite donc pas à la pâtisserie querellée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation des articles L. 714-5 et L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Fournil Authentique à payer à M. T... X... la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de M. T... X... et de la société Le cake bordelais,

Le tribunal les avait logiquement déboutés de cette demande dans la mesure où il reconnaissait la contrefaçon ;

En appel, les appelants demandent la condamnation de la société Le Fournil Authentique au paiement d'une indemnité de 300 000 euros au profit de monsieur X... et de 131 343 euros au profit de la SARL Le cake bordelais pour procédure abusive et concurrence déloyale ;

Pour la société Le cake bordelais la somme demandée correspond au déficit allégué et provisionné à hauteur de 200 000 € au bilan 2017 ;

Il apparaît que la société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 juin 2018 n'est pas la société Le cake bordelais mais la société SAS T..., créée et immatriculée le 20 juillet 2016 et qui exploitait un salon de thé [...] ; il s'ensuit que la demande de la société Le cake bordelais, qui est en l'état in bonis, même si elle a fait le choix de céder ses actifs, notamment en 2015 le fonds de commerce de la [...], et ce alors qu'elle mentionne dans ses conclusions que les dunes ne constituaient que 30 % de son chiffre d'affaires, ne sera pas accueillie, et que le lien entre les démêlés judiciaires relatifs aux dunes et les difficultés de cette société n'est pas établi ;

En revanche, il apparaît que la procédure engagée contre M. T... X... a un caractère abusif, notamment par l'effet de la publicité donnée à l'audience du tribunal de grande instance et à la décision du tribunal alors même que celle-ci n'était pas assortie de l'exécution provisoire, présentée comme la condamnation à 200 000 € pour avoir imité les dunes alors que seule la contrefaçon de la marque et non du produit était sanctionnée et alors que le gérant de la société Le Fournil Authentique ne peut se présenter comme l'inventeur des dunes, mais a formulé à l'encontre de M. T... X... l'accusation de plagiat ; Il sera accordé à celui-ci à ce titre une somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral, son préjudice économique personnel n'étant pas établi, dès lors que ses marques étaient exploitées par la société Le cake bordelais. » ;

1°/ ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Le Fournil Authentique faisait valoir, à titre principal, que les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. T... X... et de la société Le Cake Bordelais étaient irrecevables dès lors qu'elles n'avaient pas été présentées dans leur premières conclusions d'appel du 23 mars 2018 (conclusions de la société Le Fournil Authentique p. 85) ; qu'en accueillant la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de M. T... X..., sans répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, les juges du fond ne peuvent statuer, sur un point contesté par une partie, par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société Le Fournil Authentique contestait dans ses conclusions d'appel avoir communiqué sur le litige et être à l'origine de la publicité qu'il avait pu connaître (p. 88 et s.) ; qu'en affirmant néanmoins que la procédure engagée par la société Le Fournil Authentique contre M. T... X... avait un caractère abusif par l'effet de la publicité donnée à l'audience et à la décision du tribunal de grande instance non assortie de l'exécution provisoire et présentée faussement comme la condamnation à 200 000 euros pour avoir imité les dunes, sans constater que cette publicité serait le fait de la société Le Fournil Authentique ni indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle fondait l'existence de cette publicité et de son contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;