

## Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2010), que l'Institut coopératif du vin (ICV), titulaire de la marque semi-figurative ICV D 47 déposée le 3 juillet 1990, renouvelée en 2000, enregistrée sous le n° 1 619 158 pour désigner des levures destinées à l'oenologie ainsi que de la marque D 47 déposée le 31 mai 2000 et enregistrée sous le n° 3 031 584 pour désigner les mêmes produits, ayant eu connaissance que la société Predel commercialisait une levure de vinification Maurivin cru blanc en la décrivant dans ses publicités et documents comme équivalente à la levure D47, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à ses marques et aux fins d'obtenir diverses mesures d'interdiction ; que la société Predel a assigné en garantie son fournisseur, la société Beg France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Predel fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable les marques ICV D 47 et D 47, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'avoir prononcé des mesures d'interdiction, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation usuelle du produit ; que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour du dépôt de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la marque D 47, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la dénomination D 47 n'est ni la désignation générique, ni la désignation nécessaire de la souche de levure isolée par l'Institut coopératif du vin et que son dépôt en tant que marque, même s'il est intervenu dix années après celui de la marque initiale ICV D 47, ne peut être remis en cause puisqu'il constitue une garantie contre les risques de démembrement de la marque primaire manifestement survenus en raison de son succès et de sa notoriété, quand il lui incombait de vérifier, comme l'y invitait la société Predel, si la dénomination D 47 n'était pas devenue, dans le langage professionnel, la désignation usuelle de la souche de levure concernée à la date de dépôt de la marque D 47 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2, L. 714-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que selon l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit » ; qu'en l'espèce, pour déclarer valables les marques ICV D 47 et D 47, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les dénominations ICV D 47 et D 47 ne sont ni la désignation générique ni la désignation nécessaire de la souche de levure isolée par l'Institut coopératif du vin et que la société Predel peut donc parfaitement commercialiser ses levures et donner toutes les informations utiles à ses clients sans avoir à contrefaire les marques de l'Institut coopératif du vin, sans vérifier, comme l'y invitait l'exposante, si les dénominations litigieuses ne pouvaient pas servir à désigner les caractéristiques génétiques, encore appelées " profils PCR et ECP ", et les propriétés spécifiques de la souche de levure concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2, L. 714-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le choix de la lettre D et du nombre 47 pour identifier des levures oenologiques revêt un caractère arbitraire et qu'il n'existe aucun lien scientifique entre le signe D 47 et les levures issues d'une souche isolée par l'Institut coopératif du vin dont le nom scientifique, *saccharomyce cerevisiae*, constitue pour les professionnels le

terme d'identification ; qu'il relève encore que, même si certaines revues spécialisées faisaient référence en 1995 et 1997 à la mention D 47 pour désigner cette souche de levure, il n'existe aucune obligation pour un sélectionneur de donner à la souche de levure qu'il isole une seule référence ; qu'il en déduit que la mention D 47 ne constitue pas la désignation de la souche de levure en tant que telle et que la société Predel peut donner toutes informations utiles à ses clients sur les caractéristiques des levures qu'elle commercialise sans avoir à utiliser les dénominations ICV D 47 et D 47 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et qui n'était pas tenue de suivre la société Predel dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Predel fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'actes de contrefaçon en faisant usage des dénominations D 47 et ICV D 47, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'avoir prononcé des mesures d'interdiction, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut retenir que des agissements sont constitutifs d'actes de contrefaçon sans caractériser l'existence d'une atteinte portée au droit du propriétaire de la marque ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'actes de contrefaçon par usage des dénominations D 47 et ICV D 47 et condamner la société Predel à indemniser l'Institut coopératif du vin à ce titre, la cour d'appel a affirmé qu'elle avait commis un usage illicite de la marque d'autrui par mention d'une équivalence sans le consentement du propriétaire de cette dernière en opérant dans ses offres de vente une assimilation de la levure qu'elle commercialisait avec celle diffusée sous la marque D 47 pour détourner à son profit la notoriété de ladite marque sans bourse déliée, mais elle n'a caractérisé aucun usage illicite de la marque ICV D 47 ni aucun autre acte de contrefaçon de cette marque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que lorsque, pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, la dénomination arguée de contrefaçon n'est pas identique à la marque au sens de l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, le juge doit rechercher s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article L. 713-3 b) du même code ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Predel à indemniser l'Institut coopératif du vin du fait de la contrefaçon de la marque ICV D 47, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était établi que la société Predel avait remis à ses clients et dans le cadre de diffusions prospectives des offres de prix présentant systématiquement la levure Maurivin cru blanc comme équivalent à la levure nommément désignée D 47, sans constater qu'il pouvait en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque ICV D 47, ce que contestait l'exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Predel a remis à ses clients des propositions commerciales et des tarifs présentant la levure Maurivin cru blanc comme équivalente à la levure nommément désignée D 47 et ce après qu'elle eut été associée à un accord lui proscrivant l'usage de la marque ICV D 47 ; qu'il en déduit que la société Predel a cherché à tirer profit des investissements exposés pour la diffusion des marques ICV D 47 et D 47 et a porté atteinte au caractère distinctif et à l'attractivité de ces deux marques ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il existait une similitude entre les signes ICV D 47 et D 47 et que la société Predel employait le second, dans la vie des affaires, pour présenter des levures, a caractérisé l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur par l'imitation de la marque ICV D 47 ainsi que l'usage illicite de cette marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Predel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Institut coopératif du vin et à la société Beg France, chacun, la somme de 2 500 euros ;

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-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Predel

#### PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré valable la marque ICV D 47 déposée le 3 juillet 1990, D'AVOIR déclaré valable la marque D 47 déposée le 31 mai 2000 sous le numéro 3031584 en classe 30, D'AVOIR condamné la société PREDEL à payer à l'Institut Coopératif du Vin la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi au titre des contrefaçons de marque commises par équivalence, D'AVOIR fait interdiction à la société PREDEL de poursuivre ses agissements constitutifs d'actes de contrefaçon en faisant usage à quelque titre que ce soit des dénominations D 47 et ICV D 47, seules ou en combinaison avec d'autres mots ou signes, sous astreinte, et de lui AVOIR fait interdiction d'utiliser sous quelque forme que ce soit les marques ICV D 47 et D 47, seules ou en combinaison avec d'autres mots ou signes, sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité des marques D 47 ET ICV D 47 : Il est indéniable ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal que le choix de la lettre D et du nombre 47 pour identifier une levure particulière qu'il avait sélectionnée revêtait de la part de l'Institut coopératif du vin un caractère parfaitement arbitraire, dès lors que les autres sélectionneurs utilisaient d'autres lettres ou chiffres, aucun lien scientifique ne pouvant être revendiqué avec la levure sélectionnée ; Les signes D 47 et ICV D 47 déposés à titre de marque désignent des levures analogiques issues d'une souche de levure isolée par l'Institut coopératif du vin dont le nom scientifique est "saccharomyces cerevisiae" ; Seule cette désignation scientifique est générique et donc non appropriable par les professionnels ; L'Institut coopératif du vin a simplement choisi de dénommer la levure litigieuse sous les marques ICV D 47 et D 47, l'élément distinctif des dites marques étant constitué par les termes D 47 identifiant la levure et le terme ICV constituant la désignation abrégée du sélectionneur ; L'usage de ces marques n'interdit nullement à des tiers de reproduire la levure de la famille des saccharomyces cerevisiae isolée par l'Institut coopératif du vin puisqu'elle n'est pas protégée et n'est pas protégeable par brevet ; Par ailleurs aucune obligation n'est imposée au sélectionneur de donner à la souche de levure qu'il a isolée un seul nom scientifique d'identification, une seule référence accessible à tous pour la désigner ; La thèse d'une telle obligation n'est pas corroborée par l'avis du 21 avril 2009 de l'Institut Français de la vigne et du vin sollicité certes par l'Institut coopératif du vin mais qui n'est remis en cause par aucun élément de preuve contraire ; Cet organisme qui fait autorité indique en effet "à notre connaissance, il n'existe pas actuellement tant sur le plan national que communautaire de dispositions légales ou réglementaires imposant aux sélectionneurs d'identifier chaque nouvelle souche de saccharomyces cerevisiae par un numéro de référence, que ce numéro soit un numéro de collection interne ou qu'il s'agisse d'un numéro ou code destiné à l'information des tiers ou bien leur imposant une procédure d'enregistrement des souches de levures oenologiques sélectionnées" ; Il souligne également "nous n'avons pas non plus connaissance de

l'existence d'un organisme officiel national chargé de l'enregistrement des micro-organismes qui pourrait attribuer un numéro de référence universel à ces souches de levures" ; La mention D 47 ne peut donc être assimilée à une dénomination de la souche de levure constituant sa désignation même si elle est utilisée en tant que telle dans certaines revues spécialisées comme "la Vigne" numéro de juillet-août 1997, "Réussir" de juillet-août 1995 et "Vignes et Vins" ; Ces revues ne peuvent en effet être considérées comme disposant d'un pouvoir normatif en la matière ; Il apparaît donc que la société Predel peut parfaitement commercialiser ses levures et donner toutes les informations utiles à ses clients sans avoir à contrefaire les marques de l'Institut coopératif du vin ; C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé aux termes du jugement entrepris que la marque ICV D 47 était valable ; Mais il convient également de considérer que le dépôt complémentaire du seul signe D 47 en tant que marque même s'il est intervenu dix années après celui de la marque initiale ICV D 47 ne peut être remis en cause puisqu'il constitue une garantie contre les risques de démembrement de la marque primaire manifestement survenus en raison de son succès et de sa notoriété ; Il y a donc lieu d'infirmar le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la marque D 47 non valable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'il est incontestable que la lettre D et le nombre 47 sont parfaitement arbitraires pour désigner une levure, les autres sélectionneurs utilisant d'autres lettres ou chiffres sans qu'il y ait le moindre lien scientifique revendiqué avec la levure sélectionnée, l'ICV a choisi de déposer en 1990 la marque ICV D 47 pour identifier une levure particulière qu'elle avait sélectionnée personnellement ; la marque ICV D 47 était donc parfaitement valable » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation usuelle du produit ; que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour du dépôt de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la marque D 47, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la dénomination D 47 n'est ni la désignation générique, ni la désignation nécessaire de la souche de levure isolée par l'Institut Coopératif du Vin et que son dépôt en tant que marque, même s'il est intervenu dix années après celui de la marque initiale ICV D 47, ne peut être remis en cause puisqu'il constitue une garantie contre les risques de démembrement de la marque primaire manifestement survenus en raison de son succès et de sa notoriété, quand il lui incombait de vérifier, comme l'y invitait la société PREDEL, si la dénomination D 47 n'était pas devenue, dans le langage professionnel, la désignation usuelle de la souche de levure concernée à la date de dépôt de la marque D 47 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 711-2, L 714-3 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit » ; qu'en l'espèce, pour déclarer valables les marques ICV D 47 et D 47, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les dénominations ICV D 47 et D 47 ne sont ni la désignation générique ni la désignation nécessaire de la souche de levure isolée par l'Institut Coopératif du Vin et que la société PREDEL peut donc parfaitement commercialiser ses levures et donner toutes les informations utiles à ses clients sans avoir à contrefaire les marques de l'Institut Coopératif du Vin, sans vérifier, comme l'y invitait l'exposante, si les dénominations litigieuses ne pouvaient pas servir à désigner les caractéristiques génétiques, encore appelées « profils PCR et ECP », et les propriétés spécifiques de la souche de levure concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 711-2, L 714-3 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

## SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu l'existence d'actes de contrefaçon en faisant usage des dénominations D 47 et ICV D 47 et condamné la société PREDEL à payer à l'Institut Coopératif du Vin la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi au titre des contrefaçons de marque commises par équivalence, D'AVOIR fait interdiction à la société PREDEL de poursuivre ses agissements constitutifs d'actes de

contrefaçon en faisant usage à quelque titre que ce soit des dénominations D 47 et ICV D 47, seules ou en combinaison avec d'autres mots ou signes, sous astreinte, de lui AVOIR fait interdiction d'utiliser sous quelque forme que ce soit les marques ICV D 47 et D 47, seules ou en combinaison avec d'autres mots ou signes, sous astreinte, et D'AVOIR débouté la société PREDEL de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'actes de contrefaçons : Il est constant que la société Predel commercialise une levure analogique Maurivin Cru Blanc ne provenant pas de l'Institut coopératif du vin ; Il est par ailleurs établi que la société Predel a remis à ses clients et dans le cadre de diffusions prospectives des offres de prix présentant systématiquement la levure Maurivin cru blanc comme équivalant à la levure nommément désignée D 47 (pièce n°15) ; Même si cette mention ne figure pas sur des factures mais uniquement sur des propositions commerciales ou tarifs, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un usage illicite de la marque d'autrui par mention d'une équivalence sans le consentement du propriétaire de cette dernière ; En l'espèce il est manifeste que la société Predel en opérant dans ses offres de vente une assimilation de la levure qu'elle commercialisait avec celle diffusée sous la marque D 47 disposant manifestement d'une nette antériorité et d'une diffusion mieux implantée a agi de manière déloyale proscrite par les dispositions de l'article L713-2 a du code de la propriété intellectuelle pour détourner à son profit la notoriété de ladite marque, sans bourse déliée ; Le caractère répréhensible de son comportement à ce titre s'est poursuivi, avec une mauvaise foi patente postérieurement à l'accord tripartite de 1999 auquel elle a été associée qui proscrivait l'usage de la marque ICV D 47 mais également à celui d'octobre 2003 qui, même si elle n'y avait pas été associée, lui avait été communiqué par la société Beg qui en était signataire et qui constituait l'une de ses partenaires commerciales habituelles ; Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'Institut coopératif du vin tendant à voir sanctionner les actes de contrefaçon précités imputables à la société Predel dans les termes précités ; Par ailleurs il est incontestable que le comportement de la société Predel qui s'est poursuivi pendant plusieurs années lui a permis de bénéficier, sans assumer les charges économiques des investissements exposés pour la diffusion des marques ICV D 47 et D 47, de la notoriété de celles-ci manifestement plus affirmée que la sienne dans un secteur concurrentiel ; Elle a de ce fait porté atteinte au caractère distinctif et à l'attractivité des marques précitées et le préjudice en découlant pour leur propriétaire sera composé par l'allocation d'une somme de 20.000 € ; Le jugement entrepris sera donc également infirmé de ce chef ; Egalement l'interdiction d'utiliser les marques ICV D 47 et D 47 sollicitée par l'Institut coopératif du vin sera prononcée à titre de sanction destinée à prévenir toute réitération des agissements par la société Predel sous astreinte de 1.000 E par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; Il ne sera toutefois pas dérogé à la compétence du juge de l'exécution pour procéder à la liquidation de l'astreinte, aucun motif sérieux n'étant invoqué pour justifier la compétence de la cour à ce titre ce qui aurait pour effet d'interdire l'application du double degré de juridiction » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut retenir que des agissements sont constitutifs d'actes de contrefaçon sans caractériser l'existence d'une atteinte portée au droit du propriétaire de la marque qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'actes de contrefaçon par usage des dénominations D 47 et ICV D 47 et condamner la société PREDEL à indemniser l'Institut Coopératif du Vin à ce titre, la cour d'appel a affirmé qu'elle avait commis un usage illicite de la marque d'autrui par mention d'une équivalence sans le consentement du propriétaire de cette dernière en opérant dans ses offres de vente une assimilation de la levure qu'elle commercialisait avec celle diffusée sous la marque D 47 pour détourner à son profit la notoriété de ladite marque sans bourse déliée, mais elle n'a caractérisé aucun usage illicite de la marque ICV D 47 ni aucun autre acte de contrefaçon de cette marque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque, pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, la dénomination arguée de contrefaçon n'est pas identique à la marque au sens de l'article L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, le juge doit rechercher s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article L 713-3 b) du même code ; qu'en l'espèce, pour condamner la société PREDEL à indemniser l'Institut Coopératif du Vin du fait de la contrefaçon de la marque ICV D 47 (arrêt, p. 8 in fine), la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était établi que la société PREDEL avait remis à ses clients et dans le cadre de diffusions prospectives des offres de prix présentant systématiquement la levure

Maurivin cru blanc comme équivalant à la levure nommément désignée D 47 (arrêt, p. 8, alinéa 5), sans constater qu'il pouvait en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque ICV D 47, ce que contestait l'exposante (conclusions, p. 11) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.