

Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.723), que la société de négoce en vins Denis Durantou (la société Durantou) est titulaire des marques françaises « Saintem » et « Saint Ayme » (représentation graphique Saint'Ayme) enregistrées le 21 mars 2001, sous les n° 3090228 et 3090233 pour désigner des produits en classes 32, 33 et 35 ; que l'enregistrement de ces marques a été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle du 27 avril 2001 ; que la société coopérative agricole Union des producteurs de Saint-Emilion (l'Union) qui a déposé le 4 février 2008 la marque française « Saintem » n° 083553329 pour désigner des produits en classes 35, 39, 40 et 42, estimant que la marque n° 3090228 ne faisait pas l'objet d'une exploitation sérieuse, a assigné le 6 juin 2008 la société Durantou en déchéance des droits sur cette marque ; que reconventionnellement, cette dernière a demandé la condamnation de l'Union pour contrefaçon de marque et parasitisme ainsi que l'annulation et la radiation de la marque n° 083553329 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 10 paragraphe 2 a) de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce, nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que, pour prononcer au 27 avril 2006 la déchéance de la marque Saintem n° 3090228, l'arrêt relève qu'il n'est démontré aucun usage sérieux de cette marque depuis son enregistrement mais l'emploi, pour la vente de vins, du signe Saintayme non enregistré en tant que marque ; qu'il relève encore que l'utilisation exclusive de ce signe, de préférence à celle de la marque Saintem, n'est pas justifié par une nécessaire adaptation aux exigences du marché ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'utilisation de la marque sous une forme simplifiée en altérait le caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la marque n° 08/3553329 formée par la société Durantou, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en tant qu'elle est fondée, en cause d'appel, sur les droits sur sa marque Saint Ayme, laquelle n'avait pas été invoquée en première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes pour parasitisme et pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société coopérative agricole vinicole de Saint-Emilion (l'union des producteurs de Saint-Emilion) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Denis Durantou la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;

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 partiellement 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 douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Denis Durantou

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, prononcé la déchéance des droits de la société DENIS DURANTOU sur la marque SAINTEM, enregistrée sous le n° 3090228, et, y ajoutant, d'avoir fixé la date de prise d'effet de cette déchéance au 27 avril 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour établir d'abord la commercialisation de vins sous la marque "SAINTEM" n° 3090228, la société Denis Durantou se prévaut de huit pièces qu'il convient d'examiner dans l'ordre où elle les invoque : - pièce 1 : une facture de courtage du 04 janvier 2007 établie par la société à responsabilité limitée Goffre-Viaud & Calvet à l'ordre de la société Denis Durantou et portant notamment sur du vin d'origine Saint-Emilion grand cru 2004, avec la mention

"CLOS COURRECHE - CH AMELISSE ET SAINTEM-SEINTEM-SAINT AYME" ; que cependant ce document, par l'amalgame qu'il opère entre plusieurs signes, dont deux des marques déposées par la société Denis Durantou le 21 mars 2001 et le signe "SAINTAYME" non déposé à titre de marque, ne démontre pas la commercialisation effective, sur le marché final, destinés aux consommateurs, de vins sous la marque "SAINTEM" n° 3090228 ; - pièce 22 : une facture du 12 octobre 2006 établie par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Vignobles Therry Courrèche à l'ordre de la société Denis Durantou "suite à l'achat par Goffre Viaud et Calvet, courtiers le 14.02.2006", portant sur "AOC SAINT EMILION GRAND CRU / CHATEAU AMELISSE / CLOS COURRECHE / SAINTEM / SEINTEM /SAINTAYME" ; que cette pièce, comme la précédente, et pour les mêmes raisons, ne prouve aucune commercialisation effective, sur le marché destiné aux consommateurs, de vins sous la marque "SAINTEM" n° 3090228 ; - pièce 2 : un bon de commande du 08 janvier 2008 émanant de la société à responsabilité limitée Roger Bahl Marchand de vins, dont le siège social est à Chatenois (67) et portant sur 1 800 bouteilles (300 cartons de 6) du millésime "Saintem 2001" ; - pièce 23 : une facture du 17 juin 2008 établie par la société Denis Durantou à l'ordre de la société Roger Bahl Marchand de vins, portant sur 1 800 bouteilles de "SAINTEM 2001" (150 cartons de 12) ; - pièce 24 : une lettre de voiture justifiant de la livraison, le 17 juin 2008 à 15 heures 40, à la société Roger Bahl Marchand des bouteilles objet de la commande précitée ; que ces pièces démontrent la vente et la livraison effectives de 1 800 bouteilles du millésime "Saintem 2001" à un négociant, en vue de leur mise sur le marché, c'est-à-dire des actes d'exploitation de la marque "SAINTEM" n° 3090228 ; qu'il sera cependant noté que seul le bon de commande, qui n'a au demeurant aucune date certaine, est antérieur à la délivrance, le 06 juin 2008, de l'assignation en déchéance de l'Union de producteurs de Saint-Emilion à la société Denis Durantou, l'établissement de la facture et la livraison étant postérieurs à cet acte ; - pièce 3 : une attestation du 28 octobre 2008 de Guillaume A..., expert-comptable de la société Denis Durantou, certifiant que le stock détenu par cette société "s'élève à ce jour, pour les produits commercialisés sous les marques SAINTEM et SAINTAYME à un montant total de 72 539,70 €" ; - pièce 4 : une seconde attestation du 28 octobre 2008 du même expert-comptable, donnant le détail, année par année, du chiffre d'affaires réalisé par la société Denis Durantou de 2001 à 2008 "avec des produits commercialisés sous les marques SAINTEM et SAINTAYME" ; que toutefois, comme l'a justement estimé le tribunal, faute d'individualisation de la valeur des stocks et du chiffre d'affaires correspondant aux seuls produits commercialisés sous la marque "SAINTEM", ces attestations n'apportent pas la preuve d'une exploitation quantitativement sérieuse de cette marque ;

(...)

que pour prouver, en troisième lieu, qu'elle a réalisé des offres de sa marque "SAINTEM" à des clients ou à des partenaires et qu'elle a assuré la promotion de cette marque, la société Denis Durantou invoque les pièces 19 et 20, déjà examinées, outre cinq pièces qui seront analysées selon l'ordre dans lequel elle les présente : - pièce 16 : une attestation du 21 avril 2009 d'Eric B..., gérant d'entreprise à La Châtre (36), qui affirme "avoir reçu régulièrement des offres commerciales jusqu'au millésime 2005 pour les vins mis en bouteille par la SARL Denis Durantou La Chenade, Saintem et La Petite Eglise", ainsi qu'une "offre commerciale concernant la cuvée Saintayme en août 2007" ; que toutefois, outre le fait que plusieurs marques ou signe sont amalgamés dans cette attestation, le témoin n'indique pas avoir donné suite à ces offres, en acquérant notamment des bouteilles de vin de la marque SAINTEM, de sorte que, là encore, aucune commercialisation effective sous cette marque n'est établie ; - pièce 17 : une attestation du 10 avril 2009 de Michael C..., directeur de la publicité "France" au magazine en langue anglaise Decanter, qui indique avoir régulièrement participé depuis 2001 aux dégustations organisées par la SARL Denis Durantou lors de la présentation des vins en primeur et avoir constaté que cette société y proposait du vin de marque Saintem ; qu'il ajoute que "quand Decanter sur son site internet a publié les notes de dégustation du millésime 2005 en utilisant la marque Saintem, j'atteste que la rédaction de Decanter en date du 23 avril 2006 a reçu un mail de la SARL Denis Durantou nous demandant de modifier la marque pour employer Saintayme, réservée aux marchés anglo-saxon ; qu'en effet, la marque Saintayme est celle que la SARL Denis Durantou a utilisée sur les jetées publicitaires dans différents numéros de Decanter en 2001 et 2002" ; - pièce 18 : une copie du message électronique du 23 avril 2006 mentionné par le témoin Michael C... ; que la présentation de vin sous la marque "SAINTEM" lors de séances de dégustations organisées entre professionnels du vin et journalistes ne suffit pas à caractériser un usage sérieux de la marque, s'il n'est pas établi qu'il a été suivi d'une commercialisation du produit sous ce signe ; que par ailleurs, l'attestation de Michael C... démontre que la société Denis Durantou ne commercialise pas de vin sur les marchés étrangers sous la marque "SAINTEM", mais sous le signe "SAINTAYME", non déposé à titre de marque ;

(...)

- pièce 26 : une attestation du 14 février 2011 de Jean-Marc D..., éditeur des Carnets de Dégustations, Guide Indépendant de l'amateur de vins, qui atteste "avoir régulièrement dégusté le Saint Emilion Grand Cru que la SARL Denis Durantou proposait sous trois marques différentes, Saintem, Saintayme et Château Amélie, chaque année, depuis 2005 avec le millésime 2004 jusqu'en 2010 avec le millésime 2009, à l'occasion des campagnes primeurs ou après les mises en bouteilles ; que toutefois, ce témoignage ne démontre pas qu'après ces séances de dégustations entre professionnels, du vin ait été effectivement commercialisé sous la marque "SAINTEM", de sorte qu'il ne suffit pas à apporter la preuve d'un usage sérieux de cette marque ;

(...)

qu'enfin, la société Denis Durantou se prévaut d'actes d'exploitation de la marque "SAINTEM" sous une variante n'en altérant pas le caractère distinctif, à savoir le signe "SAINTAYME", non déposé à titre de marque, actes qu'elle estime valables, en application des dispositions de l'article L.714-5 alinéa 2 b) du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence, tant nationale que communautaire, en la matière ; qu'il convient d'examiner les preuves de l'exploitation invoquée, puis de tirer les conséquences juridiques de l'ensemble des pièces ainsi versées aux débats ; que pour prouver des actes d'exploitation du signe "SAINTAYME", la société Denis Durantou produit trois pièces de nature très différente : - pièce 29 : des photocopies de 22 factures, démontrant qu'elle a vendu des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion sous le signe "SAINTAYME", aux dates et aux acquéreurs suivants : - le 3 avril 2003 : 2 000 bouteilles à la société René Védrenne à Libourne, - le 6 mai 2003 : 2 000 bouteilles à la société Jalux Europe Ltd à Londres (Royaume-Uni), - le 5 juin 2003 : 2 000 bouteilles à la société Ballande et Méneret à Bordeaux, - le 3 octobre 2003 : 2 001 bouteilles à la société BVA de Lozen Boer à Lochristi (Belgique), - le 2 décembre 2004 : 2 001 bouteilles à la société Justerini & Brooks à Londres (Royaume-Uni), - le 11 avril 2005 : 6 009 bouteilles à la société René Védrenne à Libourne, - le 25 avril 2005 : 2 003 bouteilles à la société Ballande et Méneret à Bordeaux, - le 12 juillet 2005 : 4 006 bouteilles à la société Joanne CVCB Ets à Fargues-Saint-Hilaire (33), - le 18 novembre 2005 : 2 001 bouteilles à la société Wymann Weine Thun à Thun (Suisse), - le 8 septembre 2006 : 2 004 bouteilles à la société René Védrenne à Libourne, - le 1er octobre 2006 : 4 008 bouteilles à la société CVBG à Parempuyre (33), - le 17 novembre 2006 : 2 003 bouteilles à la société Joanne CVCB Ets à Fargues-Saint-Hilaire, - le 20 décembre 2006 : 2 004 bouteilles à la société Promex Wine's à Bordeaux, - le 16 mai 2007 : 4 010 bouteilles à la société CVBG à Parempuyre, - le 16 mai 2007 : 2 005 bouteilles à la société Joanne CVCB Ets à Fargues-Saint-Hilaire, - le 16 mai 2007 : 2 005 bouteilles à la société Salin P. Fils aîné à Blanquefort (33), - le 16 mai 2007 : 2 005 bouteilles à la société Thunevin à Saint-Emilion (33), - le 24 mai 2007 : 2 005 bouteilles à la société Nath. Johnston & fils à Bordeaux, - le 30 mai 2007 : 2 005 bouteilles aux établissements Védrenne à Libourne, - le 8 juin 2007 : 2 005 bouteilles à la société Horeau Beylot à Libourne, - le 16 juillet 2007 : 6 011 bouteilles à la société Albany Vintners Ltd à Londres (Royaume-Uni), - le 19 juillet 2007 : 2 005 bouteilles à la société Ulysse Cazabonne à Margaux (33),

- pièce 10 : la copie d'une page-écran, datée de 2008, du site internet de Robert F... comportant une notation en langue anglaise des millésimes "SAINTAYME" 2002, 2004 et 2006,

- pièce 11 : la copie d'une page-écran, datée de 2008, du site internet de la société Farr Vintners, contenant un long article, en langue anglaise, sur le millésime "SAINTAYME" 2005 ;

que les pièces précitées apportent la preuve certaine d'une exploitation commerciale du signe "SAINTAYME", qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'Union de producteurs de Saint-Emilion ; qu'en revanche, les pièces produites pour justifier de l'exploitation de la marque "SAINTEM" sont insuffisantes pour apporter cette preuve ; qu'en effet, à l'exception d'une vente de 1 800 bouteilles du millésime "SAINTEM" 2001 le 08 janvier 2008 à la société Roger Bahl Marchand de vins, démontrée par les pièces 2, 23 et 24, il n'est établi que des actes préparatoires d'une éventuelle commercialisation

(études d'étiquettes et d'habillage, offres à des négociants) ou des dégustations entre professionnels, mais non une vente effective de vins à des consommateurs sous la marque en litige, ni la création ou le maintien de parts de marché au profit des produits protégés par cette marque ; qu'à cet égard, la comparaison entre les pièces versées aux débats pour justifier de l'exploitation du signe "SAINTAYME", qui n'avaient pas été communiqués en première instance, et les éléments de preuve relatifs à la marque "SAINTEM", est particulièrement frappante ; qu'il est en effet justifié, par 22 factures, de la vente de 58 096 bouteilles de divers millésimes "SAINTAYME", en France et à l'étranger, d'avril 2003 à juillet 2007, alors qu'il n'est démontré qu'une commande de 1 800 bouteilles du millésime "SAINTEM" 2001 entre la publication de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle, le 27 avril 2001, et l'assignation en déchéance du 06 juin 2008 ; que dans ces conditions, il convient de rechercher si, comme le soutient la demanderesse, l'exploitation avérée du signe "SAINTAYME" est susceptible de constituer un usage sérieux de la marque "SAINTEM", de nature à faire échec à l'action en déchéance ; que la société Denis Durantou invoque au soutien de sa thèse un arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a interprété l'article 10 paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, texte qui contient des dispositions semblables à celles précitées de l'article L. 714-5 alinéa 2 b) du code de la propriété intellectuelle (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, Bernhard Rintisch) ; que dans cette décision, la Cour a dit pour droit que l'article précité de la directive 89/104/CEE "doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque" (point 30 des motifs et paragraphe 1 du dispositif) ; que l'Union de producteur de Saint-Emilion, qui rappelle que le signe "SAINTAYME" n'a pas été enregistré en tant que marque, estime que la société Denis Durantou ne se situe pas dans le périmètre de l'arrêt qu'elle invoque (pages 22 de ses dernières écritures) ; que toutefois, s'il est exact que le signe "SAINTAYME" n'a pas été déposé à titre de marque, l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne sur la possibilité, pour le titulaire d'une marque, d'établir un usage sérieux de celle-ci en se prévalant de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, sans que cette différence en altère le caractère distinctif, peut être appliquée à l'hypothèse dans laquelle la variante utilisée n'a pas été enregistrée en tant que marque ; que cependant, la Cour rappelle dans son arrêt précité la finalité de la disposition de l'article 10 paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, reprise à l'article L. 714-5, alinéa 2 b) du code de la propriété intellectuelle, en indiquant que "cette disposition, en évitant d'exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d'apporter au signe, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés" (point 21) ainsi qu'"aux réalités d'un marché en évolution" (point 22) ; qu'il s'en déduit que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut se prévaloir, pour établir l'usage sérieux de la marque, de sa seule utilisation sous une forme modifiée, même n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucun usage sérieux de la marque "SAINTEM" depuis son enregistrement, ainsi qu'il a été dit, mais seulement de vente de vins sous le signe "SAINTAYME", non enregistré en tant que marque ; qu'en raison de son caractère exclusif, cet usage, de préférence à celui de la marque "SAINTEM", n'est pas justifié par la volonté de faire évoluer un signe en cours d'utilisation pour l'adapter aux nécessités du marché ; qu'à cet égard, contrairement à ce que prétend la société Denis Durantou à page 37, paragraphe 4, de ses dernières écritures, et à ce qu'indiquent certains de ses témoins, le signe "SAINTAYME" n'a pas été exclusivement réservé à l'exportation, alors que la marque "SAINTEM" ne serait employée que pour des vins destinés au marché français, mais a également été largement utilisé sur ce marché, ainsi qu'il résulte de l'analyse des factures produites en pièce 39 ; que par ailleurs ce signe ne constitue pas une variante de la marque "SAINTEM", mais de la marque "SAINT AYME" n°3090233 (représentation graphique "SAINT'AYME") que la société Denis Durantou ne semble avoir utilisée ni sous sa forme déposée, ni sous sa représentation graphique ; qu'il apparaît ainsi que l'usage du signe "SAINTAYME" n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 714-5 alinéa 2 b) du code de la propriété intellectuelle, ni dans celui de la jurisprudence invoquée ; que dès lors, c'est avec raison que le tribunal a estimé que l'utilisation de ce signe (qu'il a qualifié à tort de marque) "ne peut pas racheter le non-usage de la marque SAINTEM" (page 9, paragraphe 1 du jugement) ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que la Cour de cassation, bien qu'elle ait cassé l'arrêt du 23 mai 2011 en toutes ses dispositions, a rejeté le premier moyen du pourvoi de la société Denis Durantou, pris en ses première et deuxième branches, au motif que le titulaire d'une marque enregistrée ne pouvait se soustraire à l'obligation qui lui incombait de faire usage de cette marque et qu'en l'espèce, la cour d'appel avait pu, "sans méconnaître les termes du litige, retenir que la société Durantou ne

pouvait se prévaloir d'un usage de la marque "saintem" sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif" ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Denis Durantou ne démontre pas un usage sérieux de sa marque "SAINTEM" n° 3090228 et qu'elle ne peut se prévaloir de l'utilisation du signe "SAINTAYME" pour justifier d'un tel usage ; qu'elle encourt par suite la déchéance de ses droits de propriétaire sur cette marque ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le défaut d'exploitation "depuis un délai de cinq ans continu à compter du dépôt de la marque au BOPI" (page 10 de la décision), mais de le réformer en ce qu'il a ajouté la précision "et à tout le moins depuis les cinq ans précédant la demande de déchéance" (idem), qui n'est d'aucune utilité ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque "SAINTEM" n° 3090228 ; que dans la mesure où il n'est justifié d'aucune utilisation sérieuse de la marque "SAINTEM" n° 3090228 dans les cinq années qui ont suivi sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 27 avril 2001, il y a lieu de dire que la déchéance prendra effet cinq ans après cette publication, soit le 27 avril 2006, ainsi que le demande l'Union de producteurs de Saint-Emilion ; que le jugement sera complété en ce sens ; qu'il le sera également en ce que l'inscription du présent arrêt au Registre national des marques sera ordonné » (cf. arrêt, p. 13, § 2 à p. 16, § 3) ;

ALORS QUE l'usage d'une marque sous une forme modifiée est assimilé à un usage sérieux de la marque enregistrée à la seule condition que la forme utilisée ne diffère de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée que par des éléments qui n'altèrent pas le caractère distinctif de cette dernière ; qu'en retenant, en l'espèce, que « le titulaire d'une marque enregistrée ne peut se prévaloir, pour établir l'usage sérieux de sa marque, de sa seule utilisation sous une forme modifiée, même n'en altérant pas le caractère distinctif » et que la société DENIS DURANTOU ne pouvait se prévaloir du signe SAINTAYME pour justifier d'un usage de sa marque SAINTEM n° 3090228 dès lors que, ne justifiant d'aucun usage sérieux de la marque SAINTEM depuis son enregistrement, l'usage exclusif du signe SAINTAYME, non enregistré à titre de marque, « n'est pas justifié par la volonté de faire évoluer un signe en cours d'utilisation pour l'adapter aux nécessités du marché », sans constater que le terme SAINTAYME utilisé par la société DENIS DURANTOU différait du terme SAINTEM enregistré à titre de marque par des éléments en affectant le caractère distinctif, la cour d'appel a violé les articles L. 714-5, sous b), du code de la propriété intellectuelle et 10, paragraphe 2, sous a), de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DENIS DURANTOU de sa demande d'annulation de la marque SAINTEM, enregistrée sous le n° 08/3553329, et de son action en contrefaçon fondées sur la marque SAINTEM enregistrée sous le n° 3090228 ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes annexes tendant à faire radier la marque SAINTEM, enregistrée sous le n° 08/3553329, à faire interdire à l'UNION DE PRODUCTEURS DE SAINTEMILION d'utiliser la signe SAINTEM, à faire transférer à son profit les noms de domaines et , et à voir ordonner des mesures de publication judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « la société Denis Durantou demande à cour de prononcer la nullité de la marque "SAINTEM" n° 08/3553329, sur le fondement des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, au motif que le dépôt de ce signe a porté atteinte à sa marque "SAINTEM" n° 3090228, identique et antérieurement enregistrée ; que toutefois, dans la mesure où il est jugé par le présent arrêt que la société Denis Durantou est déchue de ses droits sur la marque "SAINTEM" n° 3090228 et que cette déchéance prend effet au 27 avril 2006, c'est-à-dire antérieurement au dépôt de la marque "SAINTEM" n° 08/3553329 le 04 février 2008, l'action en nullité n'est pas fondée ; qu'il convient en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande d'annulation ; que la société Denis Durantou soutient encore qu'en déposant la marque "SAINTEM" n° 08/3553329 dans une classe identique à celle dans laquelle elle-même avait déposé la marque "SAINTEM" n° 3090228 (la classe 35), l'Union de producteurs de Saint-Emilion s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de ladite marque, par application des dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle prie la cour de condamner son adversaire à lui payer une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; que cependant, comme il est jugé dans le présent arrêt que la société Denis Durantou est déchue de ses droits sur la marque "SAINTEM" n° 3090228 et que cette déchéance prend effet au 27 avril 2006, c'est-à-dire antérieurement au dépôt

de la marque "SAINTEM" n°08/3553329 le 04 février 2008, la preuve de la contrefaçon alléguée n'est pas rapportée ; qu'il en est de même en ce qui concerne la contrefaçon prétendue qui serait résulté du dépôt des noms de domaine "saintem.fr" et "saintem.com" ; qu'il y a donc lieu de débouter la demanderesse de son action en contrefaçon ; que compte tenu du rejet de la demande d'annulation et de l'action en contrefaçon, il convient de débouter la société Denis Durantou de ses demandes annexes de dommages et intérêts, de radiation de la marque "SAINTEM" n° 08/3553329, d'interdiction faite à l'Union de producteurs de Saint-Emilion d'utiliser le signe "SAINTEM", de transfert à son profit des noms de domaines "saintem.fr" et "saintem.com", et de publication du présent arrêt dans des journaux ou revues professionnelles » (cf. arrêt, p.16, avant-dernier §, à p. 17, § 2) ;

ALORS QU' ayant débouté la société Denis Durantou de ses demandes fondées sur sa marque SAINTEM enregistrée sous le n° 3090228 à raison du prononcé de la déchéance des droits attachés à cette marque à compter du 27 avril 2006, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ces demandes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société DENIS DURANTOU irrecevable en sa demande d'annulation de la marque SAINTEM, enregistrée sous le n° 08/3553329, fondée sur sa marque SAINT AYME, enregistrée sous le n° 3090233, et de l'avoir débouté de ses demandes annexes tendant à faire radier la marque SAINTEM n°08/3553329, interdire à l'UNION DES PRODUCTEURS DE SAINT EMILION d'utiliser le terme SAINTEM pour désigner des vins et toute activité en relation avec le commerce et / ou la promotion du vin, transférer à son profit les noms de domaines et et ordonner des mesures de publications judiciaires.

AUX MOTIFS QUE « la société Denis Durantou demande à cour de prononcer la nullité de la marque "SAINTEM" n°08/3553329, sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, au motif que ce signe imite sa marque "SAINT AYME" n° 3090233 (représentation graphique "SAINT'AYME"), antérieurement déposée pour des produits ou des services, et qu'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'elle soutient que bien qu'elle n'ait pas formulé cette prétention en première instance, sa demande est recevable, par application des articles 563 et 565 du code de procédure civile, dans la mesure où elle constitue un moyen nouveau, tendant aux mêmes fins, sur un fondement juridique différent, que celles soumises au premier juge ; que l'Union des producteurs de Saint-Emilion conclut à l'irrecevabilité de la demande, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que l'article 563 du code de procédure civile énonce que "pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves" ; que l'article 564 précise cependant qu'"à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions" ; que l'article 565 ajoute que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; qu'en première instance, la société Denis Durantou n'avait fondé sa demande d'annulation de la marque "SAINTEM" n° 08/3553329 que sur les droits antérieurs qu'elle tenait de sa marque "SAINTEM" n° 309022 ; que sa demande d'annulation fondée sur les droits antérieurs qu'elle tient de l'usage de la marque "SAINT AYME" n° 3090233 constitue donc une prétention nouvelle devant la cour ; que s'agissant d'une demande différente de celle formée devant le premier juge, elle ne constitue pas un moyen nouveau, de nature à fonder sa demande antérieure, mais bien une prétention nouvelle, au sens de l'article 564 ; que par ailleurs, s'il est exact qu'elle tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance, c'est-à-dire l'annulation de la marque "SAINTEM" n° 3090228, elle n'est pas fondée sur le même droit intellectuel que celui invoqué devant le tribunal, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ de l'exception prévue par l'article 564 ; que c'est donc avec raison que l'Union des producteurs de Saint-Emilion soutient qu'elle est irrecevable ; qu'il convient de prononcer cette irrecevabilité ; que la société Denis Durantou soutient encore que le dépôt de la marque "SAINTEM" n° 08/3553329, qui est similaire à la marque "SAINT AYME" n° 3090233 (représentation graphique "SAINT'AYME") déposée le 21 mars 2001, crée un risque de confusion entre ces deux signes et constitue un acte de contrefaçon, par application des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle estime que même si en première instance elle n'avait

fondé son action en contrefaçon que sur la marque "SAINTEM" n° 3090228, l'invocation, pour la première fois en appel, de la marque "SAINT AYME" constitue un moyen nouveau, basé sur un fondement juridique différent, recevable en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile ; que l'Union de producteurs de Saint-Emilion soutient au contraire qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, irrecevable sur le fondement de l'article 564 du même code ; qu'en première instance, la société Denis Durantou n'avait fondé son action en contrefaçon que sur les droits antérieurs qu'elle tenait de sa marque "SAINTEM" n° 309022 sic, lire n° 3090228 ; que son action fondée sur sa marque antérieure "SAINT AYME" n° 3090233 constitue donc une prétention nouvelle devant la cour ; que s'agissant d'une demande différente de celle formée devant le premier juge, elle ne constitue pas un moyen nouveau, de nature à fonder sa demande antérieure, mais bien une prétention nouvelle, au sens de l'article 564 ; que par ailleurs, s'il est exact qu'elle tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance, c'est-à-dire à l'obtention de dommages et intérêts, à la radiation de la marque "SAINTEM" n° 08/3553329 et à la revendication des noms de domaine "saintem.de" et "saintem.com, elle n'est pas fondée sur le même droit intellectuel que celui invoqué devant le tribunal, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ de l'exception prévue par l'article 564 ; que c'est donc à juste titre que l'Union de producteur de Saint-Emilion soutient qu'elle est irrecevable ; qu'il convient de prononcer cette irrecevabilité » (cf. arrêt, p. 17, § 2 à p. 18, § 2) ;

ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en invoquant pour la première fois en cause d'appel sa marque SAINT AYME n° 3090233 pour conclure toujours à l'annulation de la marque SAINTEM n° 08/3553329, la société DENIS DURANTOU se contentait ainsi d'invoquer un moyen nouveau pour justifier de la prétention qu'elle avait soumise au premier juge ; qu'en retenant néanmoins que la société DENIS DURANTOU serait irrecevable en sa demande d'annulation de cette marque dès lors que celle-ci était fondée sur sa marque SAINT AYME qu'elle n'avait pas invoquée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 563 et 565 du code de procédure civile.