

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2007

No 2007 / 353

Rôle No 05 / 23087

S. A. DIETE SPORT FRANCE

C /

S. A. EQUILIBRE ATTITUDE

Grosse délivrée
le :
à : JAUFFRES
TOUBOUL

Décision déferée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 07054

APPELANTE

S. A. DIETE SPORT FRANCE
dont le siège est sis...-56890 PLESCOP
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaissant par Me Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE

S. A. EQUILIBRE ATTITUDE
dont le siège social est sis ... 06227 VALLAURIS CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaissant par Me Jacques ZAZZO, avocats au barreau de PARIS

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice N'GUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2007,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La S. A. DIETE SPORT FRANCE a concernant des produits diététiques pour le sport qu'elle diffuse à la vente :

- déposé le 20 septembre 1989 à l'Institut National de la Propriété Industrielle l'I. N. P. I la marque < red tonic >, sous le d'enregistrement no 1 558 515 pour les classes 5, 30 et 35 ;
- déposé le 9 janvier 1996 à l'I. N. P. I la marque semi-figurative < OVERSTIM. s le Coup de Fouet > sous le no 96-605427 pour les classes 5, 30 et 32 ;
- déposé le 3 janvier 1997 à l'I. N. P. I la marque semi-figurative < OVERSTIM. s red tonic > sous le no 97-658424 pour les classes 5, 29, 30 et 32 ;
- déposé le 21 octobre 1998 à l'I. N. P. I la marque < MALTO > sous le no 98-756698 pour les classes 5, 30 et 32 ;
- enregistré le 1er septembre 1999 à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur l'O. H. M. I. la marque communautaire < red tonic > sous le no 000662106 ;
- enregistré le 11 novembre 1999 à l'O. H. M. I. la marque communautaire < Le Coup de Fouet > sous le no 000765826 ;
- déposé le 10 mai 2000 à l'I. N. P. I la marque semi-figurative < OVERSTIM. s Surdynamisant > sous le no 00-3027908 pour les classes 5, 30 et 32 ;
- déposé le 12 mai 2000 à l'I. N. P. I la marque < Red Tonic > sous le no 00-3028606 pour les classes 5, 30 et 32.

Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par jugement du 27 juin 2005

- * a déclaré la S. A. DIETE SPORT FRANCE recevable mais mal fondée en ses actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, et l'en a déboutées ;
- * a déclaré la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE bien fondée en ses demandes reconventionnelles de nullité de marque ;
- * a déclaré nulle pour défaut de signe distinctif la marque < MALTO > no 98-756698 ;
- * a déclaré également nulle mais pour sa seule partie française la marque communautaire < Le Coup de Fouet > no 000765826 en raison de son caractère descriptif et usuel ;
- * a ordonné la transcription du présent jugement sur le Registre des Marques sur requête de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE ;
- * a condamné la S. A. DIETE SPORT FRANCE aux dépens.

La S. A. DIETE SPORT FRANCE a interjeté appel. Concluant le 22 juin 2007 elle soutient :

-que créée en 1982 elle commercialise sous la marque < OVERSTIM. s > des produits diététiques spécialisés pour le sport, et a déposé plusieurs marques pour protéger les diffé-rentes appellations de ceux-ci ; que la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE exploitant la marque HI TENSE copie dans son catalogue 2000 le format, les arguments, les expressions, les conseils et le

vocabulaire du catalogue OVERSTIM. s d'elle-même, dont les expressions coup de fouet qu'elle a déposée comme marque française et communautaire, et surdyna-misante quasi-identique à la marque qu'elle a déposée ; que les produits HI TENSE sont nés de la rencontre de Monsieur A... responsable de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE, et Monsieur B... fils d'un distributeur régional des produits OVERSTIM. s depuis 1994 ; qu'après le départ de Monsieur B... fils son successeur a poursuivi la confusion ; que les produits Inergy Malto et Red Blaster de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE, précédemment dénommés Inergy Max contrefont purement et simplement ses marques < MALTO > et < red tonic > ; que si les maltodextrines sont largement employées dans les diverses boissons pour sportifs, seuls les produits HI TENSE reprennent aujourd'hui le terme MALTO, ce qui démontre une volonté de confusion de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE dans l'esprit du consommateur ; et que cette société prend pour référence dans ses publicités Messieurs C... et D... qui étaient en partenariat avec OVERSTIM. s ;

-que la marque < MALTO > est suffisamment distincte du composant pour présenter un caractère distinctif et arbitraire ; qu'aucun produit concurrent ni marque antérieure ne mentionne le mot MALTO qui n'est donc pas générique ; que la maltodextrine est le composant glucidique unique du produit, mais pas son ingrédient unique dès lors qu'il existe également des arômes neutre, citron, pêche et fruits rouges ; que MALTO peut évoquer plusieurs signification (malt, maltodextrine,...) ;

-pour la marque < red tonic > no 00-3028606 que le terme red comme la combinaison red tonic sont parfaitement distinctifs au regard des produits désignés ; que le caractère générique de l'expression red tonic pour désigner un cocktail n'est pas démontré vis-à-vis des consommateurs ;

-pour les marques communautaires < red tonic > et < Le Coup de Fouet > que seul le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent pour connaître d'une action en nullité, y compris sur le territoire français vu le caractère unitaire de ces marques ;

-que sa marque < MALTO > a été contrefaite par la dénomination INERGY MALTO de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE en raison des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles du mot MALTO qui est l'élément dominant ;

-que sa marque < red tonic > no 00-3028606 a été contrefaite par la dénomination RED BLASTER de cette société, d'autant que les produits respectifs sont tous deux vendus dans un tube rouge, en raison des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles du mot RED qui est l'élément dominant ;

-que les catalogues de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE sont purement et simplement des copies des siens, cette société ayant en outre adopté d'abord un format 14 x 30 non standard, puis un format A6, et enfin un plus grand format A5 comme le sien ; que lors du lancement de la gamme HI TENSE de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE en 1998 les produits étaient dans un tube de couleur grise non laissée au hasard, alors que depuis octobre 2000 la couleur est devenue orange donc proche du rouge pour INERGY PLUS, et rouge pour INERGY MAX devenu RED BLASTER ; que l'expression Coup de Fouet désigne son produit OVERSTIM. s très connu du monde du sport depuis plus de 10 ans ; que le mot Surdynamisant n'a pas d'existence hors du catalogue OVERSTIM. s, et ne se trouve pas dans un dictionnaire ; que les argumentaires commerciaux de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE sont de plus en plus inspirés des siens ; et que cette société pratique une politique systématique de prix cassés, de manière à attirer la clientèle d'elle-même et à la fidéliser ;

-que les catalogues HI TENSE mentionnent les titres de Messieurs C... et D..., pourtant obtenus lors de la présence du premier au sein de l'équipe SUNN dont OVERSTIM. s était le partenaire énergétique, et alors que le second utilisait exclusivement les produits OVERSTIM. s ; que HI TENSE utilise pour ses publicités les services du Docteur E... alors que celui-ci était en contact avec OVERSTIM. s depuis 1998 ; et que HI TENSE a un partenariat avec 2 pilotes d'enduro étant ou ayant été en rapport avec OVERSTIM. s, Messieurs F... et G... ;

-que le risque de confusion démontré entre les produits concurrents de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE et d'elle-même infère nécessairement l'existence d'un préjudice ; et que cette société indique à tort que ses prix ne sont pas généralement plus élevés que les siens.

L'appelante demande à la Cour d'infirmier le jugement et de :

-réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française < MALTO > et de la marque communautaire < Le Coup de Fouet > ;

-se déclarer incompétent pour prononcer la nullité de la marque communautaire < red tonic > ;

-dire et juger que l'utilisation des marques < INERGY MALTO > et < INERGY RED BLASTER > par la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE constitue une contrefaçon des marques < MALTO > et < red tonic > qu'elle-même a déposées auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

-dire et juger que les autres faits visés dans les conclusions en cause d'appel sont constitutifs de concurrence déloyale ;

- condamner la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE à payer une somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans les revues LE CYCLE, V. T. T. Magazine, VELO TOUT TERRAIN et VELO VERT, aux frais de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE dans la limite de 3 000, 00 euros par publication ;
- condamner la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE au paiement d'une somme de 8 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- ordonner sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE de cesser ses agissements de concurrence déloyale et de contrefaçon, et ce dès la signification de la décision à intervenir.

Par conclusions du 14 juin 2007 la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE répond :

- qu'il résulte des explications données par la S. A. DIETE SPORT FRANCE elle-même que le terme MALTO sert à désigner une des caractéristiques essentielles du produit, à savoir son principal composant ; que MALTO est le radical de maltodextrine sans aucun élément de fantaisie, contrairement à des marques telles que TONIMALT ou OVOMALTINE ; que la marque < MALTO > est donc dépourvue de caractère distinctif ;
- que la marque < red tonic > déposée le 20 septembre 1989 par la S. A. DIETE SPORT FRANCE n'a pas fait l'objet d'un renouvellement mais d'un nouveau dépôt le 12 mai 2000 ; que l'expression red tonic désigne un cocktail composé de vodka, grenadine, jus de citron et eau gazeuse, et de ce fait appartient au domaine public ; qu'il s'agit donc d'une appellation déceptive ; que la marque communautaire < red tonic > est également de nature à tromper le public sur la qualité du produit ;
- qu'elle n'a jamais reproduit ni de près ni de loin le terme de fantaisie OVERSTIM. s présent dans la marque < OVERSTIM. s red tonic > de la S. A. DIETE SPORT FRANCE ;
- qu'elle n'a ni déposé la marque < RED BLASTER > ni utilisé cette expression, mais utilisé l'expression INERGY RED BLASTER ; que le mot red est extrêmement répandu et donc non protégeable ; que le mot BLAST désigne l'explosion qui précède le départ d'une fusée, et est une construction de fantaisie, ce qui exclut tout risque de confusion avec le cocktail red tonic ou la marque < OVERSTIM. s red tonic > ;
- que le format A5 est extrêmement banal et ancien pour un catalogue ;
- que la S. A. DIETE SPORT FRANCE n'a pas déposé la marque < Surdanymisant > ; qu'en déposant la marque < OVERSTIM. s le Coup de Fouet > cette société avait parfaitement conscience qu'elle ne pouvait pas prétendre déposer comme marque l'expression le Coup de Fouet ; que cette dernière comme Surdanymisant sont dans le langage courant et descriptives des effets attendus du produit, ce qui rend leur utilisation par elle-même non original ; qu'elle présente son produit en détail, contrairement à la S. A. DIETE SPORT FRANCE ; que le catalogue et les produits HI TENSE d'elle-même sont caractérisés par un graphisme et une mise en avant du but recherché qui lui sont propres ; que le rouge est la couleur traditionnellement attachée aux produits énergétiques ;
- que la S. A. DIETE SPORT FRANCE n'établit aucun de ses droits vis-à-vis de Monsieur C..., et qu'au surplus une saison s'est passée entre le moment où celui-ci a quitté l'équipe SUNN dont était partenaire cette société et le moment où il a été parrainé par elle-même ; que Monsieur D... a sans aucune déloyauté choisi de changer de sponsor en quittant la S. A. DIETE SPORT FRANCE pour elle-même ; que le Docteur E... en qualité de médecin est libre et non pas lié à une société plutôt qu'à une autre ; qu'elle soutient de nombreux sportifs qui n'ont jamais travaillé avec la S. A. DIETE SPORT FRANCE, et se consacre à ce " sponsoring " de manière naturelle et non pour faire un quelconque barrage à cette société ; que Monsieur A... le président d'elle-même est un passionné de moto et pratiquant licencié, et qu'il est donc logique qu'elle ait plutôt que la S. A. DIETE SPORT FRANCE parrainé le Championnat de France de Cross Country ; et que ses prix sont généralement plus élevés que ceux de la S. A. DIETE SPORT FRANCE.

L'intimée demande à la Cour de :

- dire et juger la S. A. DIETE SPORT FRANCE irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- dire et juger nulle la marque française < MALTO > no 98-756698 pour défaut de caractère distinctif ;
- dire et juger nulle la marque française < Red Tonic > no 00-3028606 subsidiairement en raison de son caractère déceptif ;
- dire et juger nulle en sa partie française la marque communautaire < red tonic > no 000662106 en raison de son caractère déceptif ;
- dire et juger nulle en sa partie française la marque communautaire < Le Coup de Fouet > no 000765826 subsidiairement en raison de son caractère déceptif et usuel ;
- débouter la S. A. DIETE SPORT FRANCE de toutes ses demandes ;

-ordonner la transcription de la décision définitive sur les registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle et du Registre des Marques Communautaires, sur la requête du Greffe de la Cour ou d'elle-même ;
-condamner la S. A. DIETE SPORT FRANCE à lui verser la somme de 5 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2007.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur les deux marques communautaires < red tonic > no 000662106 d'une part, et < Le Coup de Fouet > no 000765826 d'autre part :

Les dispositions combinées de l'article 62 du règlement (CE) no 40-94 du 20 décembre 1996 sur la marque communautaire, de l'article L. 717-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article R. 717-11 dudit Code attribuent compétence au seul Tribunal de Grande Instance de PARIS pour toutes actions en nullité d'une marque communautaire.

Par ailleurs une telle marque, en raison de son caractère unitaire, ne peut faire l'objet devant un autre Tribunal de Grande Instance d'une action en nullité pour sa seule partie française.

Par suite le Tribunal de Grande Instance de GRASSE et donc la présente Cour sont incompétents pour statuer sur la nullité des marques communautaires précitées.

Sur la marque < MALTO > no 98-756698 déposée le 21 octobre 1998 :

Les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précisent respectivement que la dénomination de la marque doit avoir un caractère distinctif, et que ce dernier n'existe pas lorsque cette dénomination sert " à désigner une caractéristique du produit (...) et notamment l'espèce, la qualité ".

Le mot MALTO est l'abréviation du nom maltodextrine, qui est le composant glucidique unique du produit vendu sous la marque précitée, et qui présente un caractère dominant par rapport aux arômes contenus dans ce produit et invoqués par la S. A. DIETE SPORT FRANCE. Le mot MALTO, choisi volontairement par cette société, n'est ainsi pas suffisamment distinct du nom du composant du produit, et ne présente par ailleurs aucun aspect arbitraire ni fantaisiste.

C'est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a déclaré cette marque nulle pour défaut de distinctivité, ce qui exclut toute contrefaçon par la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE pour utilisation de la marque < INERGY MALTO >.

Sur la marque < red tonic > no 1 558 515 déposée le 20 septembre 1989 :

Ce dépôt a ouvert au bénéfice de son auteur la S. A. DIETE SPORT FRANCE un droit d'une durée limitée à 10 ans, lequel a disparu le 20 septembre 1999 faute de renouvellement. Cette société ne peut donc plus aujourd'hui invoquer cette marque.

Sur la marque < red tonic > no 00-3028606 déposée le 12 mai 2000 :

Le mot RED est la traduction anglo-saxonne du mot ROUGE et cette couleur évoque la force, tandis que le mot TONIC fait penser à la stimulation de l'énergie. Ces deux mots se contentent de désigner l'espèce et la qualité du produit red tonic, et par suite cette marque n'est pas distinctive au sens des 2 articles précités du Code de la Propriété Intellectuelle.

C'est en conséquence à juste titre que la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE demande l'annulation de ladite marque, ce qui exclut toute contrefaçon par la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE pour utilisation de la marque < INERGY RED BLASTER >.

Sur la concurrence déloyale :

Le format A5 des catalogues de la S. A. DIETE SPORT FRANCE et de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE est utilisé par bien d'autres catalogues (40 CARATS, Maurice MESSEGUE, CASINO, Editions ROMART, RADIO DE LA COTE, etc.), ce qui rend sans conséquence le fait que la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE ait précédemment adopté deux autres formats. Par ailleurs le catalogue et les publicités de cette société mentionnent clairement HI TENSE, alors que ceux de la S. A. DIETE SPORT FRANCE indiquent nettement OVERSTIM. s, ce qui exclut tout risque de confusion.

Le format du tube contenant le produit, comme sa couleur rouge, sont très répandus, et la Cour constate que la petite taille du premier permet un transport facile notamment pour un cycliste, tandis que la seconde est associée à l'énergie que donne le produit. La même banalité existe également pour les expressions coup de fouet et surdynamisant qui définissent le résultat de la prise de ce produit par le sportif. Au surplus la S. A. DIETE SPORT FRANCE a déposé la marque < OVERSTIM. s Surdynamisant > et non la marque < Surdynamisant >, tandis que la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE a versé aux débats trois extraits de sites internet (Shinjuku, Ce qu'il faut savoir, et parl. gc. ca) employant respectivement les mots surdynamisé, surdynamise et surdynamisant.

Les expressions INERGY MALTO et INERGY RED BLASTER de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE diffèrent de celles MALTO et RED TONIC de la S. A. DIETE SPORT FRANCE.

La comparaison des prix de chacune de ces deux sociétés n'est pas significative de la volonté de la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE de désorienter à son profit la clientèle de la S. A. DIETE SPORT FRANCE, et un seul client Monsieur I... a adressé à la seconde société une commande destinée à la première.

Il n'existe ainsi aucun risque de confusion entre les produits, ce qui justifie que le Tribunal de Grande Instance ait débouté la S. A. DIETE SPORT FRANCE au titre de la concurrence déloyale.

Sur le débauchage :

Le fait que Messieurs C... et D... ait obtenu des titres sportifs alors qu'ils étaient soit membres de l'équipe SUNN dont OVERSTIM. s c'est-à-dire la S. A. DIETE SPORT FRANCE était le partenaire énergétique, soit utilisateurs des produits OVERSTIM. s, ne peut empêcher la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE de mentionner ces champions et leurs titres même dans ses propres publicités.

Les services du Docteur E... ne sont pas réservés exclusivement à la S. A. DIETE SPORT FRANCE, et peuvent par suite être librement utilisés par la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE.

Enfin les rapports existant ou ayant existé entre l'appelante et les 2 pilotes d'enduro Messieurs F... et G... ne peuvent faire obstacle à un partenariat entre ces derniers et l'intimée.

La Cour déboutera donc la S. A. DIETE SPORT FRANCE au titre du débauchage qu'elle reproche à la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE.

Sur les autres demandes :

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de l'appelante, ne permettent de rejeter la demande faite par l'intimée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Confirme le jugement pour avoir déclaré nulle la marque < MALTO > déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la S. A. DIETE SPORT FRANCE le 21 octobre 1998 sous le numéro 98-756698, et pour avoir débouté cette société de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.

Réforme le jugement pour avoir déclaré nulle la partie française de la marque communautaire < Le Coup de Fouet > enregistrée à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur par la S. A. DIETE SPORT FRANCE le 11 novembre 1999 sous le numéro 000765826.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour les demandes concernant cette marque et la marque < red tonic > enregistrée à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur par la S. A. DIETE SPORT FRANCE le 1er septembre 1999 sous le numéro 000662106.

Annule pour défaut de distinctivité la marque < red tonic > déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la S. A. DIETE SPORT FRANCE le 12 mai 2000 sous le numéro 00-3028606.

Condamne en outre la S. A. DIETE SPORT FRANCE à payer à la S. A. EQUILIBRE ATTITUDE une indemnité de 5 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S. A. DIETE SPORT FRANCE aux dépens d'appel, avec droit pour la S. C. P. d'Avoués de SAINT FERREOL et TOUBOUL de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.