

**R.G : 14/01174**

décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 06 février 2014

3ème chambre

RG : 10/08048

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
**COUR D'APPEL DE LYON**  
**1ère chambre civile A**  
**ARRET DU 02 Juillet 2015**

**APPELANTE :**

**SA L.D.P**

**INTIMEE :**

**SARL ACP**

\* \* \* \* \*

Date de clôture de l'instruction : **14 Octobre 2014**

Date des plaidoiries tenues en audience publique : **26 Mars 2015**

Date de mise à disposition : **02 Juillet 2015**

Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

### **Composition de la Cour lors du délibéré :**

- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt **contradictoire** rendu **publiquement** par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

\* \* \* \*

### **EXPOSÉ DU LITIGE**

La société A.C.P a assigné la société L.D.P en contrefaçon de la marque française 'C.' et en concurrence déloyale.

Le jugement rendu sur cette action est en ces termes :

- dit que la société L.D.P a commis des actes de contrefaçon de la marque 'C. n°95 562 801 déposée le 10 mars 1995 et dont le titulaire est la société A.C.P,
- fait interdiction à la société L.D.P de faire usage sous quelque forme et quelque manière que ce soit, de la dénomination C. ou de toute autre dénomination constituant la contrefaçon et/ou limitation illicite de la marque 'C.' et notamment de la dénomination Kalm'prik, pour les produits qu'elle désigne, sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
- ordonne à la société L.D.P le retrait de la vente dans tous les circuits commerciaux dans lesquels ils sont distribués, de tous les produits et supports publicitaires comportant la dénomination C. ou tout autre dénomination constituant la contrefaçon et/ou l'imitation illicite de la marque 'C.' et notamment de la dénomination K. et ce également sous une astreinte comminatoire de 500 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
- ordonne la confiscation aux fins de destruction par devant l'huissier de tous les produits, conditionnements et documents publicitaires contrefaisants, restant en stock et/ou retirés des circuits commerciaux et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
- condamne la société L.D.P à payer à la société A.C.P les sommes suivantes:
  - ' 40. 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation des composantes économiques du

préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque 'C.' et de l'atteinte portée à celle-ci,

' 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société A. C.P de ses demandes tendant à voir :

' ordonner à la société L.D.P, sous une astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir de produire :

a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises arguées de contrefaçon, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,

b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises en cause,

' nommer un expert avec mission de rechercher et de fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer le montant définitif des dommages-intérêts dus par la société L.D.P en réparation des actes de contrefaçon dont elle est victime la société A.C.P,

- la déboute de son action en concurrence déloyale et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,

- ordonne l'insertion du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société A.C.P, aux frais de la société L.D.P, dans la limite de 3 000 euros HT par insertion,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la société L.D.P au paiement des entiers dépens.

\*

La société L.D.P a relevé appel.

Une ordonnance du premier président a constaté que les parties étaient d'accord pour suspendre l'exécution de ce dispositif, à charge pour la société L.D.P de consigner une somme équivalente au montant des dommages et intérêts prononcés en première instance.

\*

La société L.D.P fait d'abord valoir que la marque fondant l'action en contrefaçon est atteinte de déchéance et qu'en toute hypothèse cette contrefaçon n'est pas caractérisée, dès lors qu'elle commercialise les produits incriminés depuis de nombreuses années, que le signe enregistré est descriptif et qu'il n'existe pas de risque de confusion.

Elle ajoute que la société A.C.P ne justifie d'aucun préjudice, au regard tant de cette action que de celle fondée sur la concurrence déloyale, et que sa demande d'expertise ne tend qu'à pallier sa carence.

Elle conclut :

- infirmer le jugement,

- à titre principal,
- juger qu'il y a lieu de constater la déchéance de la marque nationale 'C.' pour défaut d'exploitation en application des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle,
- à titre subsidiaire,
- juger qu'il n'y a pas de reproduction à l'identique de la marque 'C.' par les dénominations C. et Kalm'prik,
- juger qu'il n'existe pas de similitude phonétique ou visuelle entre les dénominations C. et Kalm'prik, d'une part, et la marque 'C.', d'autre part, excluant ainsi tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée,
- juger mal fondée l'action en contrefaçon de marque introduite par la société A.C.P à son encontre,
- juger que la société A.C.P ne peut se prévaloir d'actes de concurrence déloyale à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages-intérêts à 1 euro symbolique en l'absence d'élément de preuve s'agissant des préjudices allégués,
- en tout état de cause,
- rejeter la demande de publication judiciaire présentée par la société A.C.P comme étant non fondée,
- rejeter la demande présentée par la société A.C.P au titre d'une indemnisation pour une prétendue concurrence déloyale comme étant non fondée,
- condamner la société A.C.P à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société A.C.P aux entiers dépens de l'instance.

\*

La société A.C.P rappelle qu'une ordonnance rendue au visa de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle a interdit à la société L.D.P de faire usage de la dénomination C. et n'a pas été frappée d'appel.

Elle souligne qu'elle est bien propriétaire de la marque fondant sa demande et fait valoir qu'elle l'a exploitée et qu'à supposer le contraire, elle en a été empêchée par de justes motifs, constitués en l'espèce par l'invasion sur le marché des produits contrefaisants.

La société A.C.P soutient que le risque de confusion est avéré, que l'usage antérieur du signe contrefaisant n'est pas établi et que, de toute façon, il n'est pas créateur de droit ; elle précise que la société L.D.P en a poursuivi l'usage après qu'interdiction lui en a été faite, de sorte qu'une instance est en cours sur la liquidation de l'astreinte.

Elle considère enfin que cette société s'est rendue coupable d'agissements parasitaires, en raison de l'identité entre ses modalités d'offre des produits à la vente, et celles qu'elle utilise.

La société A.C.P demande en conséquence de dire la société L.D.P irrecevable et mal fondée en son appel, et de confirmer le jugement sauf sur les points suivants :

- dire qu'en offrant à la vente sous la dénomination C. des produits destinés à soulager les démangeaisons dues aux piqûres d'insectes en utilisant des conditionnements, des présentoirs et un argumentaire de vente proche de celui des produits commercialisés par la société A.C.P sous la dénomination C., et ce dans les mêmes circuits de distribution, la société L.D.P s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, engageant sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

Vu l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- ordonner à la société L.D.P, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de produire :

a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises arguées de contrefaçon, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,

b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises en cause,

- en réparation du préjudice qu'elle a causé à la société A.C.P par la contrefaçon de marque dont elle s'est rendue coupable, condamner la société L.D.P au paiement d'une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision au paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros

- dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- nommer tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec mission de rechercher et de fournir au Tribunal tous les éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer le montant définitif des dommages-intérêts par la société L.D.P en réparation des actes de contrefaçon dont est victime la société A.C.P, en application des dispositions de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle,

- condamner la société L.D.P au paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires dont elle s'est rendue coupable,

- condamner la société L.D.P à payer à la société A.C.P la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société L.D.P en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Cyrille Piot-Vincendon, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

\* \*

### **MOTIFS DE LA DÉCISION**

' D'une part, la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état ; la société A.C.P n'est plus recevable en cette demande ; d'autre part, aucun élément du dossier ne conduit à relever d'office quelque moyen à ce propos ; l'appel principal est recevable.

' Les parties ne poursuivent pas le débat, tranché par le tribunal, relatif à la qualité à agir de la société A.C.P.

' Quant à la demande de déchéance de ses droits de propriétaire de marque, la société A.C.P fournit des factures et matériels publicitaires ainsi qu'une photographie montrant des produits revêtus de sa marque et offerts à la vente dans une pharmacie ; ces documents montrent un usage de la marque, soit directement par la société A.C.P, soit par l'intermédiaire de la société Laboratoire Diametiss, qu'elle indique, sans être démentie, avoir absorbée et dont il n'est pas prétendu qu'elle n'était pas autorisée à user de la marque.

Les factures les plus anciennes sont de 2006, la plus récente, de 2014 ; elles se succèdent de manière assez régulière durant cette période et concernent plusieurs clients.

Certaines d'entre elles désignent des clients étrangers, mais l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation est un acte d'usage de la marque et il n'est pas contesté en l'occurrence que cette apposition a eu lieu en France.

Ces documents démontrent que la marque 'C.' a fait l'objet durant les années précitées d'un usage sérieux, puisqu'elle a été utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.

Au demeurant, la société L.D.P n'en discute pas la portée, puisqu'elle se borne à dire qu'en première instance, le peu de factures produites par la société A.C.P concernaient seulement les années 2006 à 2010.

Il n'est donc pas prétendu que par les quantités concernées ou la discontinuité de cet usage, celui-ci ne serait pas sérieux, voire qu'il serait symbolique et ce n'est d'ailleurs pas ce qui ressort de ces documents.

Par ailleurs, s'agissant de produits à faible valeur unitaire, le montant souvent modeste des factures ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce caractère sérieux.

Depuis les derniers actes d'usage prouvés, qui faisaient eux-mêmes suite à une exploitation effective et suffisante, il ne s'est donc pas écoulé cinq années ininterrompues sans que la société A.C.P justifie d'un usage sérieux de la marque en tant que marque.

Enfin, l'éventuelle coexistence sur le marché, durant des années, des produits concurrents en cause dans le présent litige, n'a pas d'effet sur les droits du propriétaire de la marque, aucune forclusion par tolérance n'étant objectée et la société L.D.P précisant d'ailleurs que les dénominations qu'elle utilise n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de marque.

La demande de déchéance n'est pas fondée.

' Les produits commercialisés par les parties sont destinés à un usage identiques ; il s'agit de produits de traitement apaisant des piqûres d'insectes.

Le grief de la société A.C.P concerne l'usage par la société L.D.P des termes C. et K..

S'agissant de ce dernier, la société L.D.P précise que, traduit du flamand, cette expression signifie 'calme les piqûres', et que les produits ainsi dénommés sont commercialisés sur le marché belge.

Elle n'en tire cependant aucune conséquence particulière en ce qui concerne ces produits, quant aux griefs et demandes fondés sur une contrefaçon de marque française.

Elle indique encore que la marque 'C.' est descriptive, mais ne demande pas l'annulation de son enregistrement ; toutefois, le caractère fortement ou faiblement distinctif de la marque doit être pris en considération pour l'appréciation du risque de confusion.

La société L.D.P soutient qu'elle a débuté l'exploitation des produits ainsi désignés en 1995 ; cela n'influe pas sur le principe d'une possible contrefaçon d'un signe ultérieurement enregistré.

§ La marque fondant la demande est :

C..

C'est un signe verbal, la police utilisée n'ayant pas d'effet distinctif propre.

Comme le dit la société L.D.P, ce signe est faiblement distinctif pour les produits considérés, le consommateur moyennement attentif comprenant immédiatement et sans équivoque qu'il s'agit de calmer la douleur produite par une piqûre.

Au plan visuel, les termes C. et C. se ressemblent beaucoup : même nombre de signes et mêmes lettres, sauf l'apostrophe au lieu du 'a'.

Au plan phonétique, la ressemblance est également très forte, sauf à accentuer particulièrement le 'a' de la marque, mais rien n'incline à le faire à l'oral.

Au plan conceptuel, la similitude est encore très élevée : les deux signes suggèrent la même idée : calmer l'effet des piqûres.

Le degré de ressemblance des signes est donc très élevé : pris dans leur globalité, ils montrent, font entendre et suggèrent des impressions quasi-identiques.

Et l'identité de nature des produits majore encore l'effet de ces similitudes dans l'esprit du public concerné, c'est-à-dire le consommateur qui n'a pas en même temps les deux signes sous les yeux et ne peut se référer qu'au souvenir forcément imparfait qu'il en garde.

Quoique le signe enregistré en tant que marque soit faiblement distinctif, le risque de confusion est avéré.

- S'agissant en revanche du signe K.

Visuellement, la présence des 'k' fait une différence assez nette avec la marque et la rareté de la lettre en langue française incline à s'en souvenir.

Phonétiquement, la ressemblance est modérée, car l'introduction du 'r' produit un effet non négligeable à l'oreille.

Sur le plan conceptuel, le consommateur francophone se trouvant en un point quelconque du territoire national, n'est pas supposé comprendre la langue flamande ou néerlandaise ; il n'est nullement établi que ce signe évoque l'idée de calmer l'effet des piqûres, qui est au contraire très fortement suggérée par la marque 'C.' ; notamment le mot 'prik' n'évoque pas en français la suggestion de piqûre et le mot 'kalm', s'il est assez transparent, exige un certain effort pour lui associer le mot 'calme', de sorte que l'expression 'kalm'prik' a très peu de chance d'induire une telle

association avec 'calme les piqûres'.

Dans ces conditions, le degré de similitude est faible, et proche du néant pour ce qui est de l'aspect conceptuel.

Et la marque est composé d'un signe dont la distinctivité est faible au regard des produits désignés.

Les produits désigné sont identiques, mais le degré de similitude entre les signes est trop faible pour être compensé par cette circonstance et il n'est pas de démonstration suffisante de ce que le consommateur précédemment décrit, même s'il est moyennement attentif en raison de la nature et du prix de ces produits, peut risquer de penser que les uns, comme les autres, sont mis sur le marché par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées.

L'action en contrefaçon portant sur l'usage de ce signe n'est pas fondée.

§ Pour ce qui est de la contrefaçon constituée, les mesures de destruction, confiscation et publication arrêtées par les premiers juges sont adéquates et proportionnées ; elles sont confirmées, sauf à en retrancher ce qui concerne les produits K.

Par ailleurs, dans la mesure où le juge tranche le litige dont il est saisi et où il n'en existe pas, faute de tout fait soutenant ce grief, il convient de retrancher encore l'interdiction portant sur l'usage par la société L.D.P de toute autre dénomination que C.'.

Quant à la réclamation indemnitaire, un préjudice s'infère nécessairement de l'acte de contrefaçon.

Au rang des conséquences économiques négatives de la contrefaçon figurent notamment le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

La société A.C.P est donc en droit d'obtenir les informations qu'elle demande et auxquelles elle ne peut avoir accès.

Elle tient ce droit de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuelle, puisque la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a pour objet de clarifier l'exercice du droit d'information, et de toute façon en son ancienne rédaction, puisque la contrefaçon est judiciairement déclarée.

Il n'y a pas lieu à expertise en l'état, mais à la production des informations demandées, puis à débat à leur propos et éventuellement à mesure d'instruction.

La communication demandée, dont il n'est pas prétendu qu'elle se heurterait à quelque empêchement légitime doit être ordonnée, sous astreinte, et l'affaire renvoyée à la mise en état pour échange des pièces et conclusions nécessaires.

Le montant de l'astreinte demandée est excessif.

Il ne peut exister de contestation sérieuse quant à l'obligation au paiement d'une provision, puisqu'il existe inéluctablement un préjudice ; cette provision sera fixée à 20 000 euros.

' Enfin, il doit être sursis sur l'action en concurrence déloyale jusqu'à appréciation du préjudice pouvant être imputé à la contrefaçon.

Si en effet, les faits dénoncés peuvent être distincts de ceux constituant la contrefaçon, il reste que la



mesure du préjudice consécutif doit tenir compte de l'indemnisation de cette contrefaçon, puisqu'il découle d'une moindre vente des mêmes produits, quoique envisagée cette fois sous l'angle de l'effet sur le public des modalités de commercialisation que critique la société A.C.P.

' Il y a lieu de réserver les dépens et avec eux les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

### **PAR CES MOTIFS :**

**La Cour,**

- Dit l'appel recevable,
- Confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
  - dit qu'en faisant usage de la dénomination Calm'pic pour commercialiser en France des produits identiques à ceux désignés à l'enregistrement de la marque 'C.' n°95 562 801 déposée le 10 mars 1995 et dont le titulaire est la société A.C.P, la société L.D.P a commis des actes de contrefaçon de marque,
  - fait interdiction à la société L.D.P de faire usage sous quelque forme et quelque manière que ce soit, de la dénomination Calm'pique, pour les produits qu'elle désigne, sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
  - ordonne à la société L.D.P le retrait de la vente dans tous les circuits commerciaux dans lesquels ils sont distribués, de tous les produits et supports publicitaires comportant la dénomination C. et ce également sous une astreinte comminatoire de 500 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
  - ordonne la confiscation aux fins de destruction par devant l'huissier de tous les produits, conditionnements et documents publicitaires contrefaisants, restant en stock et/ou retirés des circuits commerciaux et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
  - ordonne l'insertion du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société A.C.P, aux frais de la société L.D.P, dans la limite de 3 000 euros HT par insertion,
- Statuant à nouveau pour le surplus,
- Ordonne à la société L.D.P sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, de communiquer à la société A.C.P :
  - a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises arguées de contrefaçon, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,
  - b) les documents retraçant les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises en cause,
- Dit que l'astreinte courra pendant une période quatre mois, à l'issue duquel elle prendra fin et il pourra être statué sur le principe, la nature et le montant d'une nouvelle astreinte,
- Condamne la société L.D.P à payer à la société A.C.P une provision de 20 000

euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice lié à la contrefaçon de la marque 'C.',

- Sursoit à statuer sur l'indemnisation du préjudice né de la contrefaçon de marque et sur l'action en concurrence déloyale,

- Renvoie l'affaire à la mise en état du 8 décembre 2015 pour les conclusions de la SARL ACP après que les documents précités lui auront été communiqués,

- Réserve les dépens.

**LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché**

**Joëlle POITOUX François MARTIN**