COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 mai 2020

(n°45, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **N° RG 19/10859 - n° Portalis 35L7-V-B7D-CAARC**

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 7 mai 2019 (pourvoi n° E 17-23.785), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 20 juin 2017 (RG n° 16/04649) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de PARIS du 29 janvier 2016 (RG n° 13/03341)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. E. GUIGAL - agissant en la personne de son représentant légal en exercice, la société Financière Guigal, elle-même représentée par M. Marcel G, domicilié en cette qualité au siège social - ayant son siège social situé
[…]
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 300 986 619

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. - L. LAGOURGUE & Ch. - H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029

Assistée de Me Eric AGOSTINI plaidant pour la SELARL ERIC AGOSTINI & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE A LA SAISINE

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VINS DE ROQUEBRUN, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[…

Immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 776 072 936

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de Me Olivier DE BRECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque E 219

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

M^me^ Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

M^me^ Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^me^ Anne-Marie GABER, Présidente

M^me^ Laurence LEHMANN, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller, désigné en remplacement de M^me^ Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée

Greffière lors des débats **: M^me^** Carole T

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M^me^ Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris et l'appel de ce jugement interjeté par la société E. Guigal

Vu l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris,

Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 7 mai 2019 par la Cour de cassation,

Vu la déclaration de saisine du 21 mai 2019 de la société E. Guigal (Guigual),

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 16 janvier 2020 de la société E.Guigal, appelante et demanderesse à la saisine,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 22 janvier 2020 de la société coopérative agricole de vinification les vins de Roquebrun (société Les vins de Roquebrun), intimée et défenderesse à la saisine,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2020,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise, aux décisions subséquentes et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Guigal a une double activité de propriétaire-négociant et de négociant-éleveur dans la vallée du

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

Rhône et qu'elle est notamment titulaire de deux marques françaises déposées pour protéger un vin de l'appellation d'origine contrôlée Côte-Rôtie, l'une verbale 'LA MOULINE' déposée le 16 juin 1998 sous le numéro 98738009 et l'autre semi-figurative 'LA MOULINE - E ' GUIGAL' déposée le même jour sous le numéro 98738007.

La société Les vins de Roquebrun, installée dans le département de l'Hérault, a pour activité la vinification. Elle est notamment titulaire d'une marque canadienne complexe 'TERRASSES DE LA MOULINE' déposée le 9 novembre 2010 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et désignant comme marchandise, le vin.

Ayant appris qu'un magasin de la chaîne Système U, situé à Paris 11ème arrondissement, ainsi que plusieurs sites internet, proposaient à la vente des bouteilles de vin de l'appellation Saint-Chinian revêtues de l'étiquette TERRASSES DE LA MOULINE, la société Guigual a, par acte d'huissier du 26 mai 2009, fait assigner la société Les vins de Roquebrun en contrefaçon de ses deux marques susvisées.

Par un premier jugement du 1er octobre 2010, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la contrefaçon de la seule marque verbale numéro 98738009 et a notamment dit qu'en apposant sur ses bouteilles de vin la marque française verbale LA MOULINE n° 98738009 dont est titulaire la société Guigual, la société Les Vins de Roquebrun s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation et lui a fait interdiction de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois après la signification du jugement. La société Les Vins de Roquebrun a été en outre condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la marque, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Exposant avoir appris que la société Les Vins de Roquebrun continuait à produire sous le nom 'TERRASSES DE LA MOULINE' du vin d'appellation Saint-Chinian, proposé à la vente au Canada par l'intermédiaire de la société des Alcools du Québec, la société Guigal a fait pratiquer le 1er février 2013 une saisie-contrefaçon au siège de la société Les Vins de Roquebrun avant de la faire assigner le 28 février 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation forcée de l'astreinte prononcée par le jugement du 1er octobre 2010 et en contrefaçon.

Par le jugement rendu le 29 janvier 2016 et déféré à la cour le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande tendant à la liquidation de l'astreinte,

- rejeté le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 1er février 2013,

- débouté la société Guigal de ses demandes en contrefaçon de sa marque n° 98 738 009 par imitation du fait du dépôt par la société Les Vins de Roquebrun de la marque française complexe 'TERRASSES DE MAYLINE' déposée le 22 octobre 2010 sous le n° 3 777 012

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

et de la marque française complexe 'TERRASSES DE MAYLINE' déposée le 7 octobre 2014 sous le n° 14 4 123 819,

- condamné la société Guigal à payer à la société Les Vins de Roquebrun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Guigal aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La cour d'appel de céans, par un arrêt du 20 juin 2017, a confirmé le jugement du 29 janvier 2016 sauf en ce qu'il a débouté la société Guigal de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon de marque et en ce qu'il a statué sur la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

Statuant à nouveau, elle a ainsi :

- dit qu'en apposant en France depuis le mois de décembre 2012 la dénomination 'TERRASSES DE LA MOULINE' sur des bouteilles de vin de l'appellation 'Saint Chinian' destinées à l'exportation, la société coopérative agricole 'Les Vins de Roquebrun' a commis de nouveaux actes de contrefaçon de la marque verbale française LA MOULINE numéro 98738009 dont est titulaire la société Guigal,

- fait interdiction à la société Les Vins de Roquebrun de poursuivre ses actes de contrefaçon par l'apposition en France d'étiquettes sur ses bouteilles reproduisant les termes LA MOULINE sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois, de 200 euros par infraction constatée,

- dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

- débouté la société Guigal de sa demande d'expertise,

- condamné la société Les Vins de Roquebrun à payer à la société Guigal la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon,

- débouté la société Guigal du surplus de ses demandes indemnitaires notamment en radiation ou, subsidiairement, en rétrocession gratuite de la marque canadienne TERRASSES DE LA MOULINE n° 1503237, en annulation et radiation des marques françaises TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN numéros 3 777 012 et 14 4 123 819 et en publication judiciaire,

- débouté la société Les Vins de Roquebrun de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société coopérative agricole 'Les vins de Roquebrun' à payer à la société Guigual la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens,

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

- débouté la société Les Vins de Roquebrun de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Les Vins de Roquebrun aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant du dédommagement octroyé à la société Guigual, la cour a rappelé que cette société fonde sa demande chiffrée à la somme de 24 000 000 euros sur le second alinéa de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle en faisant valoir qu'elle aurait exigé une redevance de 10 % par bouteille vendue au prix moyen de 300 euros sous les dénominations contrefaisantes 'Terrasses de la Mouline' ou 'Terrasses de Mayline' et que la société Les Vins de Roquebrune écoule un strict minimum de 200 000 bouteilles contrefaisantes par an.

La cour a ensuite considéré que les marques n° 3 777 012 et n° 14 4 123 819 n'ont pas été jugées contrefaisantes, et que pour ce qui est des actes de contrefaçon qui ont été retenus, le préjudice ne résulte pas de la commercialisation régulière au Canada de bouteilles de vin portant l'étiquette «Terrasses de la Mouline», mais de l'atteinte portée en France à la marque verbale française «La Mouline» par l'apposition d'étiquettes reproduisant la dénomination «Terrasses de la Mouline» en déduisant qu'il n'est pas nécessaire de déterminer la quantité de bouteilles en cause et qu'il y a lieu, au vu des éléments produits, d'évaluer le préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque « La Mouline» à la somme de 10 000 euros.

Cette motivation a été censurée par l'arrêt du 7 mai 2019 de la Cour de cassation qui casse et annule l'arrêt de la cour d'appel *«mais seulement en ce qu'il condamne la société coopérative agricole de vinification Les Vins de Roquebrun à payer à la société E. Guigal la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par apposition, en France, de la dénomination «Terrasses de La Mouline» sur des bouteilles de vins destinées à l'exportation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile».*

La Cour de cassation a en effet jugé qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Guigal *«demandait le paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme forfaitaire, telle que prévue par le texte précité, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le montant des redevances que cette société, au vu notamment du procès-verbal de constat qu'elle produisait, aurait été en droit d'exiger pour autoriser la société Les Vins de Roquebrun à apposer le signe litigieux en France, n'a pas donné de base légale à sa décision».*

Il a été par contre irrévocablement jugé que la société Les Vins de Roquebrun, en apposant en France depuis le mois de décembre 2012 la dénomination TERRASSES DE LA MOULINE sur des bouteilles de vin de l'appellation 'Saint Chinian' destinées à l'exportation, a commis de nouveaux actes de contrefaçon (non pris en compte par le jugement du 1er octobre 2010) de la marque verbale française LA MOULINE numéro 98738009 dont est titulaire la société Guigal.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

La présente cour, saisie dans les termes de l'arrêt de cassation, de l'appel interjeté du jugement du 29 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Paris, et dans la limite du dispositif des conclusions des parties doit en conséquence se prononcer sur le montant du dédommagement dû à la société Guigal par la société Les Vins de Roquebrun en application de l'alinéa 2 de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle et sur les frais irrépétibles et les dépens de la procédure.

La société Guigual demande que la période prise en considération pour fixer le montant forfaitaire du dédommagement qui lui est dû s'étende du 1er janvier 2011 jusqu'au jour du présent arrêt.

La société Les Vins de Roquebrun justifie par des attestations non contredites qu'à compter de l'année 2014 elle a cessé de commercialiser au Québec du vin sous l'appellation TERRASSES DE LA MOULINE le nommant MAYLINE à compter de cette date.

La cour de céans rappelle que le début de la période incriminée retenue par l'arrêt de la cour du 20 juin 2017, devenu définitif sur ce point, est le mois de décembre 2012 et constate qu'il n'est pas justifié que l'apposition contrefaisante d'étiquettes ait perduré au-delà du début de l'année 2014. C'est dès lors cette période qui sera seule prise en compte pour le calcul du préjudice subi.

L'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à la loi du 11 mars 2014 applicable à l'espèce dispose :

«Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte».

La société Guigual expose, s'agissant du préjudice qu'elle subit, que ce n'est pas «un préjudice comptable» mais «une atteinte à l'image». Le préjudice porté par la contrefaçon serait selon elle double : une dilution de sa marque par son affaiblissement à identifier les produits pour laquelle elle est enregistrée et du parasitisme constitué par l'avantage tiré par le tiers de l'usage d'un signe similaire à celle-ci. Elle définit un préjudice moral subi dont elle demande réparation par la publication aux frais de la société intimée d'extraits de l'arrêt à intervenir dans la presse française et québécoise et d'un préjudice pécuniaire dont elle demande la fixation à une somme provisionnelle de 24 000 000 euros de dommages et intérêts forfaitaires avec une mesure d'expertise pour préciser le nombre total des bouteilles

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

étiquetées de manière contrefaisante entre le mois de janvier 2011 et ce jour.

La cour relève que si l'apposition en France par la société Les Vins de Roquebrun d'étiquettes sous l'appellation TERRASSES DE LA MOULINE a été jugée contrefaisante comme ci-dessus rappelé, tel n'est pas le cas de la vente de vins sous cette appellation au Canada territoire non protégé par la marque française n°98738009 revendiquée par la société Guigual et dans lequel au surplus la société Les Vins de Roquebrun est elle-même titulaire d'une marque canadienne complexe TERRASSES DE LA MOULINE déposée le 9 novembre 2010 auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

La cour constate d'ailleurs qu'aucune des pièces produites par la société Guigual, dont le procès-verbal de constat effectué sur internet le 26 décembre 2012 et le procès-verbal de saisie contrefaçon du 1er février 2013, ne justifie en effet de la persistance de ventes en France postérieurement au jugement du 1er octobre 2010.

Le seul préjudice qui doit être réparé n'est pas la vente au Canada du vin ainsi étiqueté mais l'apposition en France d'étiquettes contrefaisantes au vu de la protection nationale accordée par la marque n° 98738009 entre le mois de décembre 2012 et le début de l'année 2014.

Pour fixer son préjudice, la société Guigual revendique expressément l'application du deuxième alinéa de l'article L. 716-14 susvisé et la fixation d'une somme forfaitaire qui soit supérieure ou égale au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Elle affirme que cette redevance serait de 30 euros par bouteille, soit 10 % du prix de vente d'une bouteille de son vin d'appellation Côte-Rôtie commercialisé sous l'appellation LA MOULINE qui est vendu en moyenne au prix unitaire de 300 euros.

Pour autant la cour constate que la société Guigual ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation, et notamment ni contrat qu'elle aurait pu conclure, ni justificatif des habitudes du marché s'agissant de l'apposition d'étiquettes sur des bouteilles de vin.

Elle se contente d'affirmer sa notoriété et d'indiquer que sa demande de 30 euros par bouteille est proportionnée au regard des «150 euros par infraction constatée auxquels se monte l'astreinte ordonnée par le premier jugement».

Or, en aucun cas une astreinte judiciaire ne peut permettre de définir un montant de redevances et force est de constater que la société Guigual échoue à justifier du montant des droits qu'elle aurait pu exiger contractuellement.

La cour pour autant estime au regard du prix de 14,55 dollars canadien (10 euros) de la bouteille de vin vendue au Canada par la société Les

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

Vins de Roquebrun et tenant compte que la licence ne porte pas sur le vin lui-même mais seulement sur l'apposition en France de l'étiquette portant imitation de la marque protégée, que ladite redevance doit être estimée à 2 % du prix de la bouteille vendue soit à 20 centimes d'euros par bouteille.

Par ailleurs, au vu des pièces produites, la quantité de bouteilles portant l'étiquette contrefaisante importée au Canada peut être estimée à 200 000 bouteilles sur la période concernée entre le mois de décembre 2012 et le début de l'année 2014, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.

Ainsi, la somme forfaitaire qui doit être allouée à la société Guigual en application de l'alinéa 2 de l'article L. 716-14 susvisé ne peut être inférieure à la somme de 40 000 euros et devra prendre en compte l'intégralité du préjudice subi comprenant le préjudice moral subi du fait de l'apposition en France d'étiquettes contrefaisant la marque contrefaite.

Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la société Les Vins de Roquebrun doit être condamnée à verser à la société Guigual une somme forfaitaire totale de 50 000 euros laquelle répare l'entier préjudice subi par la société Guigual sans qu'il n'y ait lieu de faire droit à la demande complémentaire de publication judiciaire pour réparer le préjudice moral sollicitée par la société Guigual.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société Guigual de sa demande en indemnisation. Il le sera également s'agissant des condamnations prononcées relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Les Vins de Roquebrun sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Guigual la somme totale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt du 7 mai 2019,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 janvier 2016 en ce qu'il a débouté la société E. Guigal de ses demandes fondées sur des faits de contrefaçon commis en France et sur les condamnations prononcées au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Condamne la société coopérative agricole de vinification Les Vins de Roquebrun à payer à la société E. Guigual la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par apposition, en France, de la

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

dénomination «Terrasses de La Mouline» sur des bouteilles de vins destinées à l'exportation,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société coopérative agricole de vinification Les Vins de Roquebrun aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Lagourgue et Olivier dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et, vu l'article 700 dudit code, la condamne à verser à ce titre à la société E. Guigal une somme de 7 000 euros.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI