

**COUR D'APPEL DE PARIS  
ARRÊT DU 15 octobre 2021**

**Pôle 5 - Chambre 2  
(n°148)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/08665 -  
n° Portalis 35L7-V-B7E-CB7MG**

Décision déferée à la Cour : jugement du 27 février 2020 - Tribunal  
Judiciaire de PARIS - 3<sup>ème</sup> chambre 1<sup>ère</sup> section - RG n°18/13609

**APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE**

**S.A.S. AKIVA, exerçant sous le nom commercial liquideo,  
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés  
en cette qualité au siège social situé**

82, rue de la Folie-Méricourt  
75011 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 511 857 294

Représentée par M<sup>e</sup> Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL  
LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS,  
toque C 2477

Assistée de M<sup>e</sup> Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS,  
toque G 10

**INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS**

**S.A.R.L. GAITREND, prise en la personne de ses co-gérants  
domiciliés en cette qualité au siège social situé**

10, route de Strasbourg  
57410 ROHRBACH-LES-BITCHE

Immatriculée au rcs de Sarreguemines sous le numéro 504 762 022

**M. Didier M**

[...]

Représentés par M<sup>e</sup> Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET  
SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque W 09

Assistés de M<sup>e</sup> Myriam JEAN plaissant pour la SELARL JEAN -  
LOUVEL - SAOUDI, avocate au barreau de METZ, case C 205

**COMPOSITION DE LA COUR :**

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de  
procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience  
publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant  
M<sup>me</sup> Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire,  
laquelle a préalablement été entendue en son rapport

M<sup>me</sup> Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M<sup>me</sup> Brigitte CHOKRON, Présidente  
M<sup>me</sup> Laurence LEHMANN, Conseillère  
M<sup>me</sup> Agnès MARCADE, Conseillère

**Greffière** lors des débats : M<sup>me</sup> 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 M<sup>me</sup> Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M<sup>me</sup> Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

**Vu le jugement contradictoire rendu le 27 février 2020 par le tribunal de judiciaire de Paris** qui a :

- dit qu'en fabricant, offrant en vente et en vendant des liquides aromatisés pour cigarettes électroniques sous les dénominations FS-M, FS-4 et FS-K, la société Akiva a commis des actes de contrefaçon des marques FR-M, FR 4 et FR-K de la société Gaiatrend et de M. M,
- fait défense à la société Akiva de poursuivre ces actes de contrefaçon de marques sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement et pendant six mois (suivant cette signification),
- ordonné, une fois la présente décision passée en force de chose jugée, la confiscation des produits contrefaisants et de tous supports comportant la reproduction de ces produits aux fins de leur destruction par la société Gaiatrend aux frais de la société Akiva,
- condamné la société Akiva à payer à la société Gaiatrend une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon de marques,
- condamné la société Akiva à payer à M. Didier M une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux agissements de contrefaçon des marques FR4 et FR-K,

- condamné la société Akiva à payer à la société Gaiatrend la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice consécutif aux agissements de concurrence déloyale,

- rejeté les demandes aux fins de publication de la présente décision,

- condamné la société Akiva à payer à la société Gaiatrend la somme de 10.000 euros et à M. M la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Akiva aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Akiva suivant déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 6 juillet 2020.

**Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 par la société Akiva (SAS), appelante et intimée à titre incident**, qui demande à la cour, au visa du Règlement (CE) n°2007 /2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, des articles L 711-2 et L 711-3 c L 714-5 L 714-6 du code de la propriété intellectuelle (dans la numérotation à la date de l'enregistrement des marques litigieuses) , des décisions de la CJUE, de l'article 1240 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

Sur la contrefaçon,

A titre principal,

- annuler pour défaut de distinctivité, pour caractère trompeur et surabondamment pour fraude la marque verbale de l'Union européenne FR-M enregistrée le 4 décembre 2014 sous le n° 013134689, pour l'ensemble des produits de la classe 34 visés dans l'enregistrement,

-annuler pour défaut de distinctivité, pour caractère trompeur et surabondamment pour fraude la marque verbale de l'Union européenne FR-M enregistrée le 12 août 2015 sous le numéro 013691738 pour l'ensemble des produits de la classe 34 visés dans l'enregistrement,

- annuler pour défaut de distinctivité, pour caractère trompeur et surabondamment pour fraude la marque verbale de l'Union européenne FR4 enregistrée le 4 juin 2015 sous le numéro

013515581 pour l'ensemble des produits de la classe 34 visés dans l'enregistrement,

- annuler pour défaut de distinctivité, pour caractère trompeur et surabondamment pour fraude la marque verbale de l'Union européenne FR-K enregistrée le 11 septembre 2017 sous le numéro 016748931 pour l'ensemble des produits de la classe 34 visés dans l'enregistrement,

- ordonner la communication de la décision à l'EUIPO,

- débouter la société Gaiatrend et M. Didier M de toute demande au titre de la contrefaçon,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les marques ne seraient pas annulées,

- prononcer la déchéance de la société Gaiatrend et de M. M de leurs droits sur les marques FR-M et FR-4 pour défaut d'exploitation à titre de marque,

- prononcer la déchéance de la société Gaiatrend et de M. M de leurs droits sur les marques FR-M , FR-4 et FR-K pour dégénérescence,

- ordonner la communication de la décision à l'EUIPO,

- juger que la contrefaçon des marques FR-M, FR4 et FR-K n'est pas établie en raison de l'absence d'atteinte à la marque et de l'absence de confusion,

- débouter en conséquence la société Gaiatrend et de M. M de l'ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer la société Gaiatrend irrecevable à agir en contrefaçon relativement aux marques FR-4 et FR-K pour les actes antérieurs au 1<sup>er</sup> octobre 2018,

- juger que le montant des indemnités ne saurait dépasser la somme de 12.480 euros,

Sur la concurrence déloyale,

- déclarer irrecevables les demandes au titre de la concurrence déloyale proposées à titre subsidiaire de la contrefaçon,

- débouter la société Gaiatrend et M. M de toute demande au titre de la concurrence déloyale,

En toutes hypothèses,

- débouter la société Gaiatrend et M. M de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Gaiatrend et M. M de leur appel incident,
- condamner la société Gaiatrend à une amende civile,
- condamner la société Gaiatrend à payer à la société Akiva la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts,
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit calculés à compter de la date de leur règlement,
- condamner la société Gaiatrend in solidum avec M. M au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

**Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2021 par la société Gaiatrend (SARL) et M. Didier M, intimés et appelants à titre incident**, qui demandent à la cour, au visa des articles 9 du Règlement (UE) n°2017 /1001 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017, 54, 57, 564, 901 du code de procédure civile, L.713-3 et suivants, L.716-5, L.716-13, L.716 -14, L.717-1 et L.717-2, L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, de :

- constater qu'elle n'est pas saisie des demandes de la société Akiva en annulation, en déchéance et en dégénérescence des marques FR-M, FR4 et FR-K non évoquées dans sa déclaration d'appel, et qu'elle n'a donc pas à se prononcer sur ces demandes,
- dire et juger la société Akiva irrecevable et non fondée en son appel, la débouter de ses demandes,
- dire et juger les demandes et l'appel incident de la société Gaiatrend et de M. Didier M recevables et bien fondés,

Y faisant droit :

Confirmer le jugement entrepris sauf ce qu'il a :

- limité à 150.000 euros le montant des dommages-intérêts à payer par la société Akiva à la société Gaiatrend en réparation du préjudice consécutif aux agissements de contrefaçon de marques,

- limité à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts à payer par la société Akiva à M. Didier M en réparation du préjudice consécutif aux agissements de contrefaçon des marques FR4 et FR-K,

- limité à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Akiva à la société Gaiatrend en réparation du préjudice consécutif aux agissements de concurrence déloyale,

- débouté sur les demandes complémentaires en publication du jugement dans trois revues spécialisées au choix de la demanderesse et aux frais de la société Akiva,

Statuant à nouveau,

- subsidiairement, dire qu'en fabricant, offrant en vente et en vendant des liquides aromatisés pour cigarettes électroniques sous les dénominations FS-M, FS-4 et FS- K, la société Akiva a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- ordonner la communication par la société Akiva des pièces comptables actualisées certifiées par son expert-comptable sur le chiffre d'affaires et le nombre de produits commercialisés sous les dénominations FS-M, FS-4 et FS-K jusqu'au 30 novembre 2020 et des achats d'arômes purs ayant permis de fabriquer ces produits, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de de l'arrêt à intervenir,

- interdire à la société Akiva de fabriquer, commercialiser, offrir à la vente sur le territoire de l'Union européenne, des produits sous les dénominations FS-M, FS-4 et FS-K, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- interdire à la société Akiva la poursuite des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- autoriser la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la société Gaiatrend pendant une période d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir,

- autoriser la publication de la décision à intervenir dans trois revues spécialisées au choix de la société Gaiatrend et aux frais de la société Akiva dans la limite de 4.000 euros par parution,

- condamner la société Akiva à verser à la société Gaiatrend la somme provisionnelle de 10.233.380 euros à valoir sur les dommages-intérêts supplémentaires dus en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon de marques, sauf à

parfaire en fonction des justificatifs comptables certifiés produits par la société Akiva,

- condamner la société Akiva à verser à M. Didier M la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts supplémentaires en réparation du préjudice économique consécutif aux agissements de contrefaçon par imitation des marques FR4 et FR-K,

- condamner la société Akiva à verser à la société Gaiatrend la somme de 500.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner la société Akiva à verser à la société Gaiatrend la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et d'image du fait de la dévalorisation de l'image de marque et de trouble commercial consécutifs aux agissements de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire,

Subsidiairement,

- condamner la société Akiva à verser à la société Gaiatrend la somme de 10.233.380 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral consécutif aux agissements de concurrence déloyale et parasitaire résultant des mêmes faits que ceux de la contrefaçon,

En tout état de cause,

- condamner la société Akiva à verser à la société Gaiatrend la somme de 40.000 euros et à M. M la somme de 10.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel,

- débouter la société Akiva de toutes ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Akiva aux entiers frais et dépens de la procédure.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 juin 2021.

**SUR CE, LA COUR :**

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que la société Gaiatrend, créée par M. Didier M et immatriculée en 2008 au RCS de Sarreguemines, se présente comme

spécialisée dans l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de liquides aromatisés pour cigarettes électroniques, vendus sous le nom commercial 'Alfaliqid'. Elle indique avoir été la première société française à s'intéresser à la cigarette électronique et aux e-liquides et avoir consenti des investissements importants dans la recherche et l'innovation grâce auxquels ses produits sont reconnus pour leur très haute qualité.

Elle est titulaire, outre des marques ALFALIQUID, des deux marques de l'Union européenne suivantes :

- la marque verbale de l'Union européenne FR-M enregistrée le 4 décembre 2014 sous le n°013134689 en classes 3 et 34 désignant les produits suivants : « parfums, Huiles essentielles, eaux de senteurs ; Arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques ; Tabac ; articles pour fumeurs ; cigares et cigarettes ; boîtes et coffrets pour cigares et cigarettes ; cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical » ,

- la marque verbale de l'Union européenne FR-M enregistrée le 12 août 2015 sous le n°013691738 en classes 3 et 34 désignant les mêmes produits au libellé complété par tous les substituts au tabac et leurs accessoires, et notamment les liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques.

M. Didier M, gérant de la société Gaiatrend, est à titre personnel, titulaire des deux marques de l'Union européenne suivantes:

- la marque verbale de l'Union européenne FR4 enregistrée le 4 juin 2015 sous le n° 013515581 en classes 3, 10 et 34 désignant les produits suivants : « parfums, Huiles essentielles et extraits aromatiques ; eaux de senteurs ; Arômes. Inhalateurs de nicotine à usage médical. Arômes ou additifs pour les recharges de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques ; Tabac ; Articles pour fumeurs ; Cigares et cigarettes ; Boîtes et coffrets pour cigares et cigarettes ; Cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de cliichas électroniques ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; Dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de chichas



électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; inhalateurs de nicotine non à usage médical. E-liquide pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques d'inhalation ; Fluides et liquides aromatiques pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques d'inhalation »,

-la marque verbale de l'Union européenne FR-K enregistrée le 11 septembre 2017 sous le n° 016748931 en classe 34 désignant les produits suivants : « Liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques ou chichas électroniques».

Par un contrat de licence de marque conclu le 23 décembre 2015, M. Didier M a consenti à la société Gaiatrend une licence exclusive d'exploitation sur les marques dont il est titulaire et, en particulier, la marque FR4. Un avenant à ce contrat a été régularisé le 24 septembre 2018 aux termes duquel la licence exclusive d'exploitation consentie à la société Gaiatrend a été étendue à la marque FR-K. Le contrat et son avenant ont été inscrits au registre de l'EUIPO le 1<sup>er</sup> octobre 2018.

La société Akiva, immatriculée en 2009 au RCS de Paris, produit et distribue, sous la dénomination 'Liquideo', des liquides et accessoires pour cigarettes électroniques. Elle vend ses produits par l'intermédiaire, notamment, de son site internet accessible à l'adresse [www.liquideo.com](http://www.liquideo.com). Elle indique avoir commercialisé à compter du 27 juillet 2018 une nouvelle ligne de produits, dénommée 'French Standard', comprenant trois saveurs: FS-M, FS-4 et FS-K.

La société Gaiatrend expose avoir découvert en septembre 2018, la commercialisation par la société Akiva, sous les signes FS-M, FS-4 et FS-K, de e-liquides désignant des saveurs identiques à celles des produits fabriqués et commercialisés par elle-même respectivement sous les marques FR-M, FR4 et FR-K. Elle a, dans ces circonstances, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, fait procéder le 15 octobre 2018 à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société Akiva situé 82, rue de la Folie Méricourt à Paris.

Par assignation délivrée le 12 novembre 2018 à la société Akiva, la société Gaiatrend et M. Didier M ont introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, une instance en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Le tribunal a rendu son jugement le 27 janvier 2020, qui a retenu à la charge de la société Akiva les griefs invoqués par les demandeurs et a fixé les réparations. Ce jugement fait l'objet d'un appel principal de la société Akiva qui poursuit son infirmation et le rejet de l'ensemble des prétentions formées à son encontre, ainsi que d'un appel incident de la société Gaiatrend et de M. M aux fins de voir élever le montant des réparations et prononcer une mesure de publication judiciaire.

Au soutien de l'appel principal, la société Akiva oppose en premier lieu, que les demandes en contrefaçon ne sauraient prospérer car d'une part, les marques invoquées au fondement de ces demandes sont nulles pour défaut de distinctivité, pour caractère trompeur et pour fraude, d'autre part, ces marques ne sont pas exploitées à titre marque, outre qu'elles sont frappées de dégénérescence, ce qui emporte pour leur titulaire une déchéance des droits.

Les intimés observent que ces demandes en nullité des marques et en déchéance des droits ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'appel en conséquence de quoi, par application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, qui imposent au déclarant, par référence aux 2° et 3° de l'article 54, de faire connaître 'l'objet de la demande', la cour n'en est pas saisie. Ils ajoutent que ces demandes n'ont pas été soumises au tribunal et sont formées pour la première fois devant la cour ce qui les rend irrecevables comme nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Force est toutefois de constater, et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur leur application dans le temps, que les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, prévoient que les mentions que doit contenir l'acte portant déclaration d'appel sont prescrites à peine de nullité et leur inobservation relève en conséquence des textes gouvernant la nullité des actes de procédure. Or les intimés ne poursuivent pas la nullité de la déclaration d'appel mais soutiennent que la cour ne serait pas saisie de demandes non mentionnées dans cette déclaration d'appel. Ils se prévalent ainsi d'une sanction qui n'est pas prévue par le texte qu'ils invoquent et qui n'est donc pas applicable. Leur demande ne peut en conséquence prospérer.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est (...) pour faire écarter les prétentions adverses (...)'. En outre, selon les dispositions de l'article 72 du code de procédure civile, 'Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause'. En l'espèce, les demandes de la société Akiva tendant à voir constater la nullité des marques sur lesquelles la société Gaiatrend et M. M fondent leur action en contrefaçon ou encore, la déchéance des droits sur ces marques, sont des défenses au fond qui tendent à faire écarter comme non justifiées les prétentions de la partie adverse. Ces demandes, par application des textes précités, peuvent être proposées en tout état de cause et sont recevables à être formées pour la première fois en cause d'appel. Les intimés sont en conséquence mal fondés en leur fin de non-recevoir qui doit être rejetée.

## **Sur les demandes en nullité des marques opposées,**

La société Akiva fait valoir que les marques de l'Union européenne opposées sont nulles pour défaut de distinctivité, pour caractère trompeur et pour fraude.

Elle invoque, pour les marques FR-M et FR4, l'article 7, paragraphe 1, du Règlement (CE) n°207/2009 en vigueur à la date de l'enregistrement de ces marques, aux termes duquel:

*Sont refusés à l'enregistrement :*

*a) Les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;*

*b) Les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;*

*c) Les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;*

*d) Les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.*

Concernant la marque FR-K, elle invoque l'article 4 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 en vigueur à la date de l'enregistrement de la dite marque, énonçant que :

*Peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou du conditionnement d'un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :*

*a) à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;*

*b) à être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne (...) d'une manière qui permette aux autorités compétente et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.*

Elle se prévaut, en outre, de l'article 7 g du Règlement (CE) n°207/2009 disposant que :

*Sont refusées à l'enregistrement :*

*g) Les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.*

Pour conclure à la nullité des marques opposées pour défaut de distinctivité, la société Akiva rappelle d'abord que la fonction essentielle de la marque au sens des dispositions sus-visées est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine des produits ou services marqués en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. Elle soutient que les signes FR-M, FR4 et FR-K ne sont pas aptes à satisfaire à cette fonction de la marque car ils sont descriptifs d'une caractéristique, à savoir la saveur, du liquide pour cigarette électronique qu'ils désignent, la saveur 'Marlboro' pour FR-M, 'Dunhill' pour FR4, 'Camel' pour FR-K. Les signes M, 4 et K sont, selon elle, utilisés de longue date par les compétiteurs du secteur de la cigarette électronique pour désigner des saveurs qui reproduisent, respectivement, le goût de tabac des marques de cigarettes précitées, et la société Gaiatrend s'en est appropriée en leur joignant les lettres FR pour désigner la France comme pays d'origine de la fabrication. Elle précise qu'elle-même a facturé dès janvier 2014, antérieurement au dépôt des marques FR-M par la société Gaiatrend, un arôme 'le M' et ajoute s'être fournie à la même époque en 'arôme Tabac FRK' avant que la société Gaiatrend ne prétende avoir le monopole du goût 'Camel'. Elle indique enfin que les lettres FR désignent l'origine France mais correspondent également à une saveur dite 'à la française' et qu'il existe une saveur dénommée 'USA-FR' qui associe 'la saveur du classique blond parfumé à l'américaine avec la douceur française de fruits rouges'.

La présence du signe FR au sein des marques considérées est encore, selon elle, trompeuse car elle laisse à penser que les produits marqués bénéficient d'un label officiel. La société Akiva rappelle en outre, 'surabondamment', que constitue une fraude le fait de priver les tiers d'un signe qui est nécessaire ou simplement utile à d'autres opérateurs du secteur et fait valoir que tel est le cas en l'espèce, la société Gaiatrend privant ses concurrents de la possibilité d'utiliser les signes en cause pour désigner des saveurs connues du public.

Force est toutefois de constater que la société Akiva, qui produit des documents non datés ou indiquant des dates postérieures aux enregistrements invoqués, ne montre pas que les signes FR-M, FR4 et FR-K constituaient, à la date à laquelle ils ont été respectivement déposés à titre de marque, les dénominations usuelles de saveurs de liquides aromatiques pour cigarettes électroniques, identifiées et connues, par les professionnels du secteur, ou par le consommateur moyen des produits concernés, comme correspondant aux saveurs des cigarettes 'Marlboro', 'Dunhill' et 'Camel'.

La société Akiva s'appuie en effet, essentiellement, sur les commentaires de revendeurs de liquides pour cigarettes électroniques ou de blogueurs. Ainsi, le site e-fag.ch d'un revendeur suisse décrit le produit FR4 comme 'un e-liquide de très grande qualité aux arômes naturels de tabac blond au goût proche de celui des cigarettes Dunhill' et le produit FR-M comme 'un e-liquide aux arômes naturels de tabac blond au goût proche de celui des cigarettes Marlboro', tandis que le blog 'eliquide and co' présente le produit FR-K comme 'un classique blond, avec des fruits à coques (...) mon petit doigt me dit qu'il est probablement inspiré de la célèbre marque à l'effigie du Chameau. A la vape, on ressent également un goût de noisettes ou de cacahuètes très léger tout en subtilité'. Ces commentaires, subjectifs, de revendeurs ou de consommateurs évoquant des ressemblances olfactives entre des e-liquides et les cigarettes des marques de tabac ne sauraient constituer la preuve que les signes FR-M, FR4 et FR-K sont descriptifs, respectivement, des saveurs 'Marlboro', 'Dunhill', 'Camel'. Les allégations de la société Akiva sont au demeurant contredites au vu de la page du site revendeur 'ecigplanete' sur laquelle on peut lire : ' avec une saveur de classic blond, l'arôme classic K de Cristal vape rappellera aux habitués le goût de l'original paquet rouge et blanc', associant ainsi la saveur du produit 'Classic K' commercialisé par un concurrent de la société Gaiatrend, à celle de la cigarette 'Marlboro', ce qui vient confirmer que la lettre K n'est pas communément comprise et reconnue pour désigner un e-liquide à l'arôme 'Camel'.

En conséquence, il n'est pas établi, pour chacun des signes contestés, qu'il constituait, à la date de dépôt des marques invoquées, la désignation usuelle et nécessaire, auprès de l'ensemble des professionnels du secteur et des utilisateurs des produits concernés, d'un liquide pour cigarette électronique d'une saveur déterminée.

La société Akiva soutient, mais sans autre précision et sans la moindre preuve, que les lettres FR désigneraient, pour les produits concernés, une saveur dite 'à la française'. Elle ajoute que ces lettres seraient descriptives de la provenance géographique des produits. Or, il n'est pas montré que les lettres FR seraient nécessairement perçues comme indiquant l'origine française des produits, les pièces versées aux débats établissant qu'une telle indication est habituellement apportée au consommateur au moyen des mentions 'fabrication française', 'fabriqué en France' ou du drapeau tricolore.

Il découle des observations qui précèdent que les signes FR-M, FR4 et FR-K présentent un caractère arbitraire pour désigner les produits qu'ils sont destinés à distinguer, ce qui les rend aptes à être utilisés à titre de marque et à garantir l'identité d'origine des produits pour lesquels les marques ont été déposées.

La demande tendant à voir prononcer la nullité des marques opposées pour défaut de caractère distinctif est mal fondée et doit être en conséquence rejetée.

La société Akiva conclut également au caractère trompeur de ces marques à raison de la présence des lettres FR qui seront appréhendées par le public comme un label officiel. Elle procède toutefois par des affirmations qui ne sont pas fondées. Outre qu'il n'est aucunement montré que les lettres FR seront associées à un label officiel, il n'est pas davantage établi qu'elles seraient de nature à tromper le public sur la qualité ou la provenance géographique du produit alors, surtout, que le public est, en l'espèce, renseigné sur la qualité et la provenance géographique des produits de la société Gaiatrend par les labels officiels 'NF' et 'Origine France Garantie' dont cette dernière est titulaire.

Il a été retenu que les marques présentaient à la date du dépôt un caractère arbitraire et distinctif et il n'est pas justifié d'une utilisation antérieure, par d'autres opérateurs du segment de marché concerné, des signes FR-M, FR4 et FR-K. Ainsi, il n'est pas caractérisé à la charge des titulaires des marques contestées un détournement du droit des marques dans l'intention frauduleuse de priver les tiers de toute possibilité de faire usage de signes nécessaires à leur activité.

Les demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques opposées à raison de leur caractère trompeur et pour fraude ne sont pas davantage fondées et seront également rejetées.

#### **Sur les demandes en déchéance pour défaut d'exploitation,**

La société Akiva ne forme pas de demande en déchéance des droits pour défaut d'exploitation pour la dernière en date des marques enregistrées, à savoir la marque verbale de l'Union européenne FR-K enregistrée le 11 septembre 2017 sous le n°016748931.

Elle forme en revanche une demande de ce chef pour la marque verbale de l'Union européenne FR-M enregistrée le 4 décembre 2014 sous le n°013134689 en classes 3 et 34, la marque verbale de l'Union européenne FR-M enregistrée le 12 août 2015 sous le n°013691738 en classes 3 et 34 et la marque verbale de l'Union européenne FR4 enregistrée le 4 juin 2015 sous le n°013515581 en classes 3, 10 et 34, sans préciser, pour chacune de ces marques, si la demande concerne tout ou partie des produits visés à l'enregistrement, ni indiquer la date à laquelle la déchéance des droits doit prendre, selon elle, effet.

Selon les dispositions de l'article 15-1 du Règlement (CE) n°207/2009 en vigueur à la date des enregistrements concernés, *Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est*

*enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.*

Contrairement à ce que soutient la société Gaiatrend, la société Akiva est recevable en sa demande, formulée par ses premières conclusions d'appelante, soumises à la cour le 31 août 2020, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter des enregistrements respectivement en date du 4 décembre 2014, 4 juin 2015 et 12 août 2015.

La société Akiva prétend, sur le fond, que les marques en cause ne sont pas utilisées conformément à la fonction essentielle de la marque qui est d'indiquer l'origine commerciale des produits pour lesquels elle a été enregistrée et que les exploitations dont il est justifié, qui ne sont pas des exploitations à titre de marque, ne sont pas de nature à permettre le maintien des droits conférés par l'enregistrement de la marque. La société Akiva relève à cet égard que sur tous les documents publicitaires et commerciaux de la société Gaiatrend, les signes FR-M et FR4 désignent les arômes ou les saveurs des e-liquides. Ces signes ne désignent donc pas, selon elle, le produit lui-même mais l'un de ses composants à savoir son arôme ou sa saveur.

Force est toutefois de constater qu'il est justifié, sur la période de référence des cinq années qui suivent l'enregistrement, d'un usage sérieux et à titre de marque des signes FR-M et FR4, pour désigner des liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques. Ces produits sont présentés à la vente dans des flacons indiquant sous la marque ombrelle ALFALIQUID, le signe FR-M ou le signe FR4 selon le produit. Les signes FR-M et FR4 sont bien exploités à titre de marque dès lors qu'ils ont pour fonction, au même titre que la marque ombrelle au côté de laquelle ils sont apposés, de permettre au public d'identifier l'origine commerciale du produit et de distinguer ce produit de ceux d'une autre entreprise. Contrairement à ce que soutient la société Akiva, l'arôme ou la saveur d'un e-liquide pour cigarette électronique ne constitue pas un composant du produit mais une caractéristique du produit, qui participe de l'identité même du produit et de ce qui le distingue d'un autre produit de la même catégorie. En permettant au consommateur d'identifier et de distinguer au sein de la marque ALFALIQUID les différents e-liquides selon leur arôme ou leur saveur, les signes FR-M et FR4 sont utilisés à titre de marque et répondent à la fonction essentielle de la marque d'indication de l'origine commerciale du produit.

Il s'ensuit que les demandes en déchéance des droits pour défaut d'exploitation visant les marques FR-M et FR4 ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

**Sur les demandes en déchéance pour dégénérescence,**

Selon les dispositions des articles 51 b) du Règlement (CE) n°207/2009 et 58 b) du Règlement (UE) 2017/1001, la déchéance de la marque pour dégénérescence est encourue *Si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.*

La société Akiva soutient que les marques opposées sont communément utilisées par l'ensemble des acteurs économiques du secteur pour désigner des e-liquides aux saveurs de tabac blond qui rappellent le goût des marques de cigarettes 'Marlboro', 'Dunhill', 'Camel', ce qui n'est aucunement établi ainsi qu'il a été précédemment constaté.

Elle se prévaut de ce que des internautes, dans des échanges sur les réseaux sociaux, font part de leurs appréciations sur 'le FR-M', 'le FR4" ou déclarent avoir commandé 'du FR4", ce dont il ne se déduit pas, contrairement à ce qu'elle prétend, que ces signes seraient devenus génériques pour désigner une saveur.

La société Gaiatrend et M. M, qui justifient en outre défendre leurs marques par des actions en justice et avoir, en particulier, obtenu la condamnation pour contrefaçon de la société Klass Import par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2020 ne sauraient encourir le grief d'avoir, de leur fait, laissé leurs marques dégénérer.

Les demandes formées de ce chef sont en conséquence mal fondées et seront rejetées.

### **Sur la contrefaçon,**

Dans sa critique du jugement en ce qu'il a retenu la contrefaçon à raison de l'imitation des marques FR-M, FR4 et FR-K par les signes SF-M, SF-4 et SF-K pour désigner des liquides pour cigarettes électroniques, soit des produits identiques à ceux visés par l'enregistrement des marques, la société Akiva soutient qu'elle ne fait pas usage de ces signes à titre de marque. Elle précise exploiter ses produits sous la marque LIQUIDEO à laquelle est jointe la mention 'French Standard' qui indique le nom de la gamme et ne faire usage des signes litigieux qu'en petits caractères pour renseigner la saveur du produit. Elle ajoute que le risque de confusion a été mal apprécié par le tribunal qui n'a pas pris en considération le fait que le consommateur de cigarettes électroniques est particulièrement averti et attentif et n'ignore pas que les lettres M et K et le chiffre 4 désignent respectivement le goût Marlboro, le goût Camel et le goût Dunhill. Les signes FR-M, FR4 et FR-K sont donc faiblement distinctifs aux yeux de ce consommateur qui saura les différencier des signes FS-M, FS-4 et FS-K.



Or, il résulte des motifs qui précèdent que la société Akiva n'est pas fondée à alléguer que les lettres M et K ainsi que le chiffre 4 seraient communément compris comme désignant les saveurs qu'elle invoque et que le caractère arbitraire et distinctif des marques opposées n'est pas contestable au regard des produits concernés.

En outre, il est établi au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et il n'est pas contesté, que les signes SF-M, SF-4 et SF-K sont apposés sur les flacons de liquides pour cigarettes électroniques présentés à la vente par la société Akiva, sous la marque ombrelle LIQUIDEO. Ces signes sont ainsi destinés à permettre au public d'identifier et de distinguer les produits commercialisés au sein de cette marque ombrelle et sont ainsi exploités à titre de marque contrairement à ce que soutient la société Akiva.

Enfin, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du risque de confusion, comprenant le risque d'association, aux yeux du consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé de liquides pour cigarettes électroniques, en prenant en considération les degrés de similitude entre les signes et entre les produits ainsi que l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce. La cour partage l'analyse, conforme au droit, au terme de laquelle les premiers juges ont conclu, en tenant compte de la forte ressemblance, au plan visuel, auditif et conceptuel, entre les signes, alliée à l'identité des produits concernés, à l'existence d'un risque de confusion et renvoie aux motifs du jugement qu'elle fait siens et adopte.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la contrefaçon.

### **Sur la concurrence déloyale et parasitaire,**

La société Akiva conteste l'existence de faits distincts de la contrefaçon et fait grief au tribunal de lui avoir imputé une publicité diffusée sur le site internet du grossiste 'Greenvillage' dont elle n'est nullement responsable.

La société Gaiatrend soutient que la concurrence déloyale et parasitaire est caractérisée dès lors que la société Akiva utilise les signes FS-M, FS-4 et FS-K pour des liquides aux saveurs identiques à celles de ses produits FR-M, FR4 et FR-K qu'elle exploite de longue date, dont la qualité, grâce aux investissements qu'elle a consentis, est reconnue, et dont le succès ne s'est jamais démenti. Elle ajoute que la société Akiva a délibérément copié la forme de ses flaconnages, ses couleurs et codes graphiques.

La cour relève sur le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 20 septembre 2018, que la société Akiva présente à la vente sur son site internet les flacons FS-M, FS-4 et FS-K accompagnés,

respectivement, des mentions 'classique blond, fruit rouge', 'classique blond, caramel', 'classique blond, fruits à coque'.

La société Gaiatrend décrit quant à elle, sur son site internet, son produit FR-M comme 'composé de différentes notes de tabac blond accompagnées d'une très légère touche de fruits rouges, un liquide peu sucré, relativement sec', son produit FR4 comme associant des 'notes dominantes de tabac blond accompagnées d'une légère touche caramélisée et de fruits à coque, au goût sec et neutre' et son produit FR-K comme alliant des 'notes dominantes de tabac blond, une touche de cacahuète ou fruits à coques, au goût doux et léger'.

Outre que les saveurs des produits opposés n'apparaissent pas d'emblée, à la lecture de la description qui en est faite, identiques, l'examen des pièces de la procédure montre que les arômes 'classique blond', 'tabac blond', 'fruits rouges', 'fruits à coque', 'caramel' se rencontrent couramment sur le marché des liquides pour cigarettes électroniques, de même que le classement des saveurs dans des catégories telles 'fruité', 'classique', 'fraîcheur', la société Akiva commercialisant elle-même un autre produit que le FS-M, également aromatisé aux fruits rouges, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat du 20 septembre 2021.

Les flaconnages respectifs présentent certes des bouchons de forme similaire. Il apparaît cependant que la société Akiva utilise le même flaconnage pour des liquides, tels 'Menthe glaciale' et 'Fruits Rouges', autres que les liquides FS-M, FS-4 et FS-K de la gamme French Standard. Il n'est pas établi, en outre, que l'utilisation par la société Gaiatrend de ces flaconnages serait antérieure et que la société Akiva a ainsi imité sa concurrente en s'appropriant le même flaconnage ou en s'inspirant de celui-ci. En toute hypothèse, quoique ressemblants sur la forme, les flaconnages diffèrent par la couleur, avec un blanc dominant pour les produits de la société Gaiatrend et des couleurs très vives (rouge framboise, bleu outre-mer, bleu turquoise) recouvrant la quasi totalité de la surface du flacon pour les produits de la société Akiva. La charte graphique est également différente, chargée de nombreuses mentions sur les produits de la société Gaiatrend et plus épurée sur les produits de la société Akiva.

En l'état de ces observations, il n'est pas caractérisé à la charge de la société Akiva des faits illicites, distincts de la contrefaçon, consistant à copier les produits de sa concurrente pour se placer dans son sillage et profiter indûment du succès de ses produits ou encore, pour introduire la confusion dans l'esprit de la clientèle et, au moyen de tels agissements fautifs, attentatoires à l'exercice paisible de la liberté du commerce, détourner vers elle les clients de la société Gaiatrend .

La société Gaiatrend se prévaut d'un message publicitaire diffusé sur internet dans les termes suivants : 'French Standard de Liquideo, Si vous aimez les classiques Alfaliquid ceux-là pourront vous satisfaire.

Super vente en perspective!', accompagné de la présentation du flacon d'un produit FS-4 de la société Akiva et de l'accroche 'Bonjour, je vous rappelle quelque chose... je suis la nouvelle petite bouteille de chez Liquideo'.

La société Akiva lui oppose cependant, à juste raison, qu'elle n'est pas responsable de ce message, diffusé sur la 'newsletter' du site internet d'un revendeur 'greenvillage.fr', dont seul est responsable l'éditeur du site et qui ne lui est pas imputable. Il importe de relever en outre que ce site internet se livre couramment à des comparaisons sur les liquides pour cigarettes électroniques, ouvrant des forums de discussions et lançant des débats sur des questions de type: 'Vous avez aimé le Freeze Goyave de Liquideo' Vous allez adorer le Yummary Guava de F - Vous avez apprécié le Pomme Framboise de Liquidarom' Vous apprécierez aussi de Celsius (...)'.

Ainsi, contrairement à ce que le tribunal a retenu, les éléments d'appréciation qui précèdent ne sont pas suffisants à établir une faute de concurrence déloyale et/ou parasitaire de la société Akiva et les demandes formées de ce chef par la société Gaiatrend ne sauraient prospérer. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur ce point.

### **Sur les réparations,**

La société Gaiatrend demande par voie d'appel incident qu'il soit ordonné à la société Akiva de communiquer ses documents comptables certifiés conformes et d'élever le montant des réparations allouées par le tribunal qui devra être, en toute hypothèse, fixé par la cour à titre provisionnel dans l'attente des résultats de la mesure de communication de pièces demandée.

La cour constate toutefois que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice de contrefaçon et que les motifs retenus par le tribunal pour fixer le préjudice économique résultant de la contrefaçon des marques au terme d'une exacte application des dispositions de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas sérieusement contestés par les parties.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la mesure de communication demandée et les réparations telles que justement fixées par le tribunal au regard des éléments soumis à son appréciation seront confirmées.

Il apparaît cependant que le tribunal n'a pas procédé à une application complète des dispositions de l'article précité en ne prenant pas en considération le préjudice moral causé à la société Gaiatrend alors même que celle-ci lui soumettait de ce chef, aux termes de ses dernières conclusions rappelées au jugement, une demande en

réparation de 200.000 euros du fait de la dévalorisation de l'image de marque consécutive aux agissements de contrefaçon. La société Gaiatrend maintient cette demande devant la cour, dont elle réduit cependant le montant, selon le dispositif de ses dernières conclusions, à 50.000 euros.

Les actes de contrefaçon ont incontestablement porté atteinte à l'image des marques contrefaites qui ont été banalisées et par là-même dévalorisées par suite de l'imitation qui en a été faite pour des produits identiques. Cette atteinte à l'image des marques a entraîné un préjudice moral pour la société Gaiatrend qui en est, pour deux d'entre elles, titulaire. En l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation soumis à la cour et en considération des circonstances de la cause, le préjudice moral de la société Gaiatrend doit être fixé à la somme de 20.000 euros.

Il n'y a pas lieu à publication judiciaire, l'ensemble des dispositions retenues par le tribunal étant suffisantes à réparer les préjudices subis, à faire cesser les agissements illicites de la société Akiva et à prévenir leur renouvellement.

#### **Sur la demande de la société Akiva au titre du dénigrement,**

La société Akiva demande paiement d'une somme de 50.000 euros au titre du dénigrement dont elle aurait été victime à raison de l'envoi par la société Gaiatrend, à ses revendeurs de produits FS-M, FS-4 et FS-K, de mises en demeure de cesser de les commercialiser alors qu'un jugement n'était pas encore intervenu prononçant une mesure d'interdiction.

La société Gaiatrend ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais considère qu'ils procèdent de son droit de défendre ses marques pour les faire échapper à la dégénérescence.

La cour observe que les courriers, qualifiés par la société Akiva de 'mises en demeure', sont exempts de dénigrement et visaient à informer objectivement les revendeurs des produits incriminés de contrefaçon de ce qu'une action en justice était engagée de ce chef par la société Gaiatrend. La société Akiva ne justifie pas, au surplus, avoir subi un préjudice à raison de ces faits.

La demande de dommages-intérêts de la société Akiva pour dénigrement est en conséquence rejetée.

#### **Sur les autres demandes,**

Le sens de l'arrêt conduit à rejeter le surplus des demandes de la société Akiva, en particulier d'amende civile.

Le sens de l'arrêt conduit, en outre, à confirmer les dispositions du jugement statuant sur les frais irrépétibles et les dépens.

L'équité commande de condamner la société Akiva à verser à la société Gaiatrend une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de rejeter le surplus des demandes formées à ce même titre.

La société Akiva qui succombe pour l'essentiel à l'appel en supportera les dépens qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

**PAR CES MOTIFS :**

Déclare recevable la société Akiva en ses demandes de nullité des marques et de déchéance des droits mais l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Akiva à verser à la société Gaiatrend la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

Infirmant sur ce chef et statuant à nouveau,

Déboute la société Gaiatrend de ses demandes formées au titre de concurrence déloyale et parasitaire,

Y ajoutant,

Condamne la société Akiva à verser à la société Gaiatrend la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi des suites des atteintes aux marques dont elle est titulaire,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne la société Akiva à verser à la société Gaiatrend une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et rejette le surplus des demandes formées à ce même titre,

Condamne la société Akiva aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente