

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 10 mars 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°35)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/06275
n° Portalis 35L7-V-B7F-CDNP6**

Décision déferée à la Cour : jugement du 26 février 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3^{ème} chambre 2^{ème} section – RG n°19/02945

APPELANTE

S.A. MHCS, agissant en la personne de son président, directeur général et administrateur, M. [R] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Reims sous le numéro 509 553 459

Représentée par M^e Christophe CARON de l'AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500

INTIMEES

S.A. CHAMPAGNE [F] & FILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Reims sous le numéro 331 690 636

S.A.R.L. LES TERRASSES DE L'ARAGO, prise en la personne de ses co-gérants, MM. [V] [F] et [O] [F], domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Perpignan sous le numéro 411 915 952

Représentées par M^e Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocate au barreau de l'ESSONNE

Assistées de M^e Fanny LOUVET plaidant pour la SELAS ACG, avocate au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

M^{me} Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

M^{mes} [N] [E] et [H] [X] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Véronique RENARD, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

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 M^{me} Véronique RENARD, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2021 par la société MHCS,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 par la société MHCS, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 par les sociétés Champagne [F] et Fils et Les Terrasses de l'Arago, intimées,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022';

SUR CE,

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

Il sera simplement rappelé que la société MHCS, qui fait partie du groupe LVMH, a une activité de production de vin et de spiritueux ; elle commercialise notamment la cuvée dite « Moët Impérial », décrite comme emblématique et issue d'un assemblage abouti de plus de 200 crus, dont les bouteilles se caractérisent par des codes identifiants

particuliers qui sont l'apposition d'une cravate au col assortie d'un sceau et l'usage du terme « Impérial » depuis 150 ans.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française « Impérial » n°1440788 déposée le 18 décembre 1987 en renouvellement d'un précédent dépôt du 17 janvier 1978, et renouvelée en dernier lieu le 22 décembre 2017 pour désigner en classe 33 les « Vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ou non mousseux »,

- la marque figurative française «'MOËT & CHANDON'» n°3466976 déposée le 30 novembre 2006 en couleur et renouvelée en dernier lieu le 29 novembre 2016 pour désigner notamment en classes 33 les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ci-dessous représentée :

- la marque semi-figurative de l'Union européenne « Réserve Impériale » n°001720796 déposée le 22 juin 2000 en bleu, noir et or et régulièrement renouvelée, notamment en classe 33 pour désigner les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) », et décrite comme étant constituée par une collerette en forme de cravate coupée en son milieu par un cachet de forme arrondie, de part et d'autre du cachet s'inscrivent les termes RESERVE et IMPERIALE, ci-dessous représentée :

- la marque semi-figurative de l'Union européenne n°003603404 « M&C BRUT IMPERIAL BRUT IMPERIAL » déposée le 9 janvier 2004 et régulièrement renouvelée pour désigner notamment en classe 33 les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) : Vin ; mousseux ; Essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruit avec alcool », et décrite comme étant un col en forme de cravate ouverte destiné à être placé à la base du goulot d'une bouteille, ci-dessous représentée :

- la marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne « MOËT & CHANDON IMPERIAL » n° 1082673 déposée le 30 mai 2011 notamment pour désigner en classe 33 les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, vins mousseux, Champagnes, cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques », ci-dessous représentée :

La SA Champagne [F] et Fils se présente comme une petite maison de champagne familiale qui exploite un vignoble et commercialise ses propres bouteilles sous l'appellation « [F] et Fils », offrant également une prestation de personnalisation d'étiquettes à la demande.

La SARL Les Terrasses de l'Arago est un producteur de vin français.

La société de droit allemand Hedonist GmbH domiciliée à Marburg commercialise du Champagne.

Faisant valoir que le site internet accessible à l'adresse « hedonist.fr » assurait la promotion d'une bouteille de champagne « Hedonist Black Edition - Impérial » en brut et en rosé revêtue d'une collerette reprenant les éléments de la cuvée « Moët Impérial », la société MHCS indique en avoir identifié le producteur comme étant la société Champagne [F] et Fils, dans les locaux de laquelle elle a été autorisée le 24 janvier 2019 à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 1^{er} février 2019.

Les investigations menées auraient permis à l'huissier instrumentaire de déterminer l'origine du produit « Hedonist Black Edition Impérial » et de constater la présence d'étiquettes (face avant de la bouteille, contre-étiquettes et collerettes) devant être apposées sur des bouteilles commandées par la société Les Terrasses de l'Arago, et dont la société Hedonist était le destinataire final.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2019, la société MHCS a fait assigner les sociétés Champagne [F] et Fils et Hedonist GmbH en contrefaçon de marques et subsidiairement en parasitisme s'agissant de la société Hedonist GmbH.

Le 4 mars 2019, la société MHCS a sollicité et obtenu l'autorisation de faire pratiquer une seconde saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Les Terrasses de l'Arago. Ces opérations, qui se sont déroulées le 20 mars 2019, auraient confirmé que cette société était à l'origine des commandes passées auprès de la société [F] et Fils et en assurait ensuite l'exportation vers l'Allemagne.

La société Les Terrasses de l'Arago a été assignée sur la base de ces nouveaux éléments selon acte d'huissier de justice du 16 avril 2019 et les deux affaires ont été jointes.

Par jugement dont appel le tribunal a :

- rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques n°1440788, n°001720796, n°003603404 et n°3466976 de la société MHCS,

- déclaré irrecevables les demandes visant à voir constater la déchéance partielle des droits de la société MHCS sur les marques n°001720796, n°003603404 et n°3466976 pour les produits des classes 32 et 43,

- rejeté les demandes visant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-contrefaçon réalisés les 1^{er} février et 20 mars 2019,

- débouté la société MHCS de ses demandes fondées sur la contrefaçon par reproduction de la marque verbale française « Impérial » n°1440788 par l'étiquette de la bouteille de champagne « Hedonist Black Edition Impérial »,

- débouté la société MHCS de ses demandes fondées sur la contrefaçon par imitation des marques française n°3466976, et de l'Union européenne n°001720796, n°003603404 et n°1082673 par la collerette de la bouteille de champagne « Hedonist Black Edition Impérial »,

- dit que la société Hedonist GmbH a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société MHCS du fait de l'offre à la vente et de la promotion des bouteilles de champagne « Hedonist Black Edition Impérial »,

- fait interdiction à la société Hedonist GmbH de poursuivre ces agissements, à savoir la commercialisation et la promotion des bouteilles « Hedonist Black Edition Impérial » avec les étiquettes associées à la collerette objets du litige, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et ce, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,

- rejeté les demandes d'interdiction en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés Champagne [F] et Fils et Les Terrasses de l'Arago,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner des mesures de rappel des produits,

- rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon,

- condamné la société Hedonist GmbH à payer à la société MHCS une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation du préjudice moral du fait des actes de concurrence parasitaire,

- rejeté les demandes de publication,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Hedonist GmbH à payer à la société MHCS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MHCS à verser aux sociétés Les Terrasses de l'Arago et Champagne [F] et Fils chacune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Hedonist GmbH aux dépens auxquels s'ajouteront le remboursement des frais engagés aux fins d'établissement des procès-verbaux de saisies-contrefaçon, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet [I] [M] conformément à l'article 699 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

La société MHCS, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en date du 26 février 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques n°1440788, n°001720796, n°003603404 et n°3466976 de la société MHCS, déclaré irrecevables les demandes visant à voir constater la déchéance partielle des droits de la société MHCS sur les marques n°001720796, n°003603404 et n°3466976 pour les produits des classes 32 et 43 et rejeté les demandes visant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies contrefaçon réalisés les 1er février et 20 mars 2019,

- infirmer le jugement de première instance pour le surplus, et statuant de nouveau :

- débouter les sociétés Champagne [F] et Fils et Les Terrasses de l'Arago de toutes leurs demandes reconventionnelles incidentes,

- dire que l'étiquette (avant) de la bouteille de champagne « Hedonist Black Edition Impérial » reproduit à l'identique la marque verbale française « 'Impérial' » n°1440788 enregistrée en classe 33 et dire que cette reproduction est constitutive de contrefaçon,

- dire que la collerette de la bouteille de champagne « Hedonist Black Edition Impérial » imite les marques suivantes en classe 33 :

marque française n°3466976 déposée le 30 novembre 2006

marque de l'Union européenne n°001720796 déposée le 22 juin 2000

marque de l'Union européenne n°003603404 déposée le 9 janvier 2004

marque de l'Union européenne n°1082673 déposée le 30 mai 2011,

- dire que cette imitation est constitutive de contrefaçon de marques en raison du risque de confusion qui en résulte dans l'esprit du public,

- dire que chacune des intimées a commis des actes distincts de contrefaçon,

- dire que la société Champagne [F] et Fils a apposé les étiquettes litigieuses,

- dire que la société Les Terrasses de l'Arago a commis des actes de contrefaçon en sa qualité d'exportatrice des bouteilles litigieuses,

En conséquence,

- dire que les intimées se sont chacune rendues coupable d'actes de contrefaçon des marques susvisées de la société MHCS,

En conséquence,

- recevoir la société MHCS en ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner à la société Champagne [F] et Fils de cesser d'apposer les étiquettes litigieuses sur les bouteilles « Hedonist Black Edition Impérial » (qu'elles soient en brut ou en rosé),

- ordonner à la société Les Terrasses de l'Arago de cesser de commander et d'exporter les bouteilles litigieuses, le tout sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner le rappel des bouteilles avec les étiquettes litigieuses et la destruction des stocks d'étiquettes litigieuses dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

- condamner les intimées au versement in solidum de la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice matériel de MHCS et de 40 000 euros en réparation du préjudice moral de MHCS du fait des actes de contrefaçon,

- ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, sous forme de communiqués, dans cinq journaux français au choix de la société MHCS, dont le journal l'Union, et aux frais in solidum des intimées, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 7 000 euros et ordonner la publication de l'intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en partie supérieure de la page d'accueil des sites Internet accessibles aux adresses suivantes : [06] et [07],

- se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

- condamner les intimées in solidum à payer à la société MHCS la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouverts directement par le cabinet Christophe Caron, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner les intimées au remboursement des frais irrépétibles versées à chacune des sociétés intimées en première instance.

Les sociétés Champagne [F] et Fils et Les Terrasses de l'Arago, intimées, demandent à la cour de':

- infirmer le jugement du 26 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de marques, de déchéance, de nullité des saisies contrefaçon et

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- constater que la marque Impérial n°1440788 est dépourvue de caractère distinctif,

- prononcer la nullité de la marque Impérial n°1440788, pour l'ensemble des produits visés au dépôt dont notamment la classe 33,

- constater que la marque de l'UE n°001720796, la marque de l'UE n°003603404 et la marque française n°3466976 de la société MHCS sont dépourvues de caractère distinctif,

- prononcer la nullité de la marque de l'UE n°001720796, la marque de l'UE n°003603404 et la marque française n°3466976 pour les produits de la classe 33 et constater la déchéance des droits de MHCS sur ces trois marques pour les produits et services visés au dépôt de la classe 32 et 43 depuis le dépôt,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 20 mars 2019,

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 1er février 2019,

En conséquence,

- débouter la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque Impérial n°1440788,

- débouter la société MHCS de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque de l'UE n°001720796, la marque de l'UE n°003603404 et la marque française n°3466976,

- confirmer le jugement du 26 février 2021 pour le surplus,

En tout état de cause,

- débouter la société MHCS de sa demande de remboursement des frais irrépétibles versés à chacune des sociétés intimées en première instance,

- débouter la société MHCS de sa demande de paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

- débouter la société MHCS de ses demandes, fins et conclusions d'appel dirigées à l'encontre de la société Les Terrasses de l'Arago et de la société Champagne [F] et Fils,

- condamner la société MHCS à payer à la société Les Terrasses de l'Arago et à la société Champagne [F] et Fils la somme de 25 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient au préalable de rappeler les termes de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquels la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les fins de non- recevoir énoncées dans les motifs des dernières écritures des sociétés intimées qui ne figurent pas au dispositif de ces mêmes écritures.

Sur la nullité de la marque verbale française n°1440788

Les intimées poursuivent la nullité de la marque verbale française n°1440788 pour l'ensemble des produits visés au dépôt et notamment la classe 33 au motif qu'elle serait dénuée de caractère distinctif. Elles soutiennent que le terme « impérial » désigne la quantité du produit visé par la marque à savoir le format d'une bouteille de vin de Bordeaux de six litres et qu'il est ainsi la désignation courante utilisée dans le commerce et notamment celui de la vente en ligne de vin, qu'il désigne également le contenant d'une bouteille de 0,75 cl en Allemagne, est laudatif et a donc davantage vocation à constituer un argument de vente plutôt qu'une garantie d'origine du produit, ajoutant que « l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas l'acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur au dépôt ».

Il sera rappelé que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt, soit en l'espèce le 17 janvier 1978.

Les seules pièces produites à l'appui des affirmations des intimées, à savoir un extrait du site chateau-rioublanc.com qui indique parmi les noms des bouteilles de bordeaux «'6L': Impériale (Mathusalem en Champagne)'», un extrait du site internet cadeauvin.fr qui donne à voir des bouteilles de vins de bordeaux avec la mention «'Impériale (6 Litres)'» ainsi que des extraits de sites allemands, ne sont pas de nature à démontrer que la dénomination «'Impérial'» constituant la marque opposée est la désignation courante en France pour désigner des «'Vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ou non mousseux » désignés par la marque verbale française n° 1440788 dont est titulaire la société MHCS.

Par ailleurs, il n'est pas plus démontré que la dénomination «'Impérial'» vante de façon habituelle les mérites des produits désignés par l'enregistrement de la marque sans en garantir l'origine.

En conséquence, l'absence de caractère distinctif de la marque verbale française n°1440788 à la date de son dépôt n'est pas démontré et il n'y a pas lieu d'apprécier les arguments relatifs à l'acquisition de cette distinctivité par l'usage.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la nullité des marques de l'Union européenne n° 001720796 et n° 003603404 ainsi que de la marque française n°3466976

Les intimées poursuivent également la nullité des marques de l'Union européenne n°001720796 et n°003603404 ainsi que de la marque française n°3466976 pour les produits de la classe 33 au motif qu'elles sont dénuées de caractère distinctif ; elles font valoir que les collerettes ou cravates comportant en leur centre un anneau qui composent ces marques semi-figuratives sont usuelles pour habiller les bouteilles de vins et notamment de Champagne à la base de leur col, que ces marques ne sont pas connues du public lorsqu'elles sont utilisées de manière autonome c'est-à-dire sans la marque MHCS et produisent un sondage qui démontrerait que 75 % du public concerné n'identifie pas la collerette comme une marque de la société MHCS.

Pour autant, le fait que les marques en cause soient connues ou non du public est inopérant pour apprécier leur caractère distinctif. D'autre part, si les sociétés intimées produisent un extrait du site internet www.champagne.fr montrant des habillages de bouteilles de Champagne et notamment des coiffes et collerettes ainsi qu'une recherche sur le moteur Google montrant des exemples de collerettes entourant la base du col de bouteilles de vins de Champagne ou de vins mousseux, tous ces exemples sont datés de la date d'impression des pages, soit du 26 juin 2019, et en tout état de cause ne démontrent nullement que les marques en cause telles que composées d'une collerette formée par deux rubans noirs en forme de cravate, qui forment une sorte de « X », avec un liseré doré, et un

sceau apposé à l'intersection, ne sont pas distinctives pour désigner des boissons alcooliques ou vins, dès lors qu'elles ne sont ni usuelles ni n'en décrivent une caractéristique.

En conséquence, l'absence de caractère distinctif des marques de l'Union européenne n°001720796 et n°003603404 ainsi que de la marque française n°3466976 à la date de leur dépôt n'est pas plus démontré et il n'y a pas lieu d'apprécier les arguments relatifs à l'acquisition de cette distinctivité par l'usage.

Sur la déchéance partielle des marques de l'Union Européenne n°001720796, n°003603404 et de la marque française 3466976.

Les intimées ne critiquent pas le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande en déchéance partielle des marques de l'Union Européenne n°001720796, n°003603404 et de la marque française 3466976, sollicitant seulement de la cour, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, le simple constat de la déchéance des droits de la société MHCS sur ces trois marques pour les produits et services visés au dépôt de la classe 32 et 43, au demeurant sans invoquer de moyen de fait ou de droit à ce titre, la seule évocation de l'usage des marques en cause figurant dans leurs écritures se rapportant à l'absence d'acquisition de caractère distinctif par l'usage de ces marques et à la demande de nullité fondée sur l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence la cour qui n'est pas saisie de prétention relative à la déchéance des marques susvisées dont la société MHCS est titulaire ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

Les sociétés Champagne [F] et Fils et Les Terrasses de l'Arago poursuivent la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 1^{er} février 2019 au motif que les questions posées à l'huissier de justice instrumentaire s'apparentent à «'un interrogatoire policier'» de sorte que ce dernier a outrepassé sa mission.

Elles poursuivent la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mars 2019 au motif que l'huissier de justice instrumentaire a, à plusieurs reprises, interrogé M. [S] [F] sans y avoir été autorisé et ce faisant, a outrepassé sa mission.

Aux termes des ordonnances des 24 janvier et 4 mars 2019, l'huissier de justice a notamment été autorisé à :

« - se faire communiquer et/ou rechercher l'identité et les coordonnées du (ou des) commanditaires des bouteilles de champagne litigieuses, et de ses destinataires,

- se faire remettre et/ou rechercher par tous moyens et prendre copie de tous documents, fichiers ou correspondances provenant ou à destination de la société Hedonist GmbH (') ainsi que tout élément dont pourra résulter la preuve de la nature, de l'origine, de la destination et de l'étendue de la contrefaçon ,

- consigner toutes les déclarations faites au cours des opérations de constat ».

Il ne peut dès lors lui être reproché, pour mener à bien sa mission, d'avoir d'une part, le 1^{er} février 2019, dans un laps de temps raisonnable, soit entre 9h09 et 14h53 et sans requête particulière de M. [U] [F], notamment interrogé ce dernier et lui avoir demandé « si c'est lui qui commande les étiquettes arguées de contrefaçon, s'il reste des étiquettes arguées de contrefaçon, s'il lui reste des bouteilles habillées Hedonist, et quand cela a commencé », toutes ces questions ayant manifestement été posées dans le but de rechercher les éléments nécessaires à la preuve de la contrefaçon sans qu'il ait outrepassé la mission qui lui a été confiée, et d'autre part d'avoir, le 20 mars 2019, interrogé M. [S] [F], présent dans les locaux de la SARL Les Terrasses de l'Arago, qui a déclaré être le frère du gérant de ladite société, auquel la requête et l'ordonnance ont été signifiées, et qui a accepté les opérations de saisie après avoir pris connaissance de ces éléments.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 1^{er} février et 20 mars 2019 et le jugement dont appel sera également confirmé sur ce point.

Sur la contrefaçon

* par reproduction de la marque « Impérial » n°1440788

Aux termes de l'ancien article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l'espèce :

«'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire':

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: «'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (') »

Il a été dit que la société MHCS est titulaire de la marque verbale française « Impérial » n°1440788 déposée le 18 décembre 1987 en renouvellement d'un précédent dépôt du 17 janvier 1978, et renouvelée en dernier lieu le 22 décembre 2017 pour désigner en classe 33 les « Vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ou non mousseux ».

La société appelante demande à la cour, infirmant le jugement dont appel, de dire que l'étiquette (avant) de la bouteille de champagne « Hedonist Black Edition Impérial » reproduit à l'identique la marque verbale française « Impérial » n° 1440788 enregistrée en classe 33, et que cette reproduction est constitutive de contrefaçon.

Les sociétés intimées font valoir, pour s'opposer à cette demande, que le signe incriminé n'est pas utilisé à titre de marque puisqu'en Allemagne, pays de destination des produits litigieux, le terme « 'Imperial' », sans accent, est utilisé pour désigner le contenant standard d'une bouteille de champagne de 75 cl, et que la marque opposée n'est pas reproduite à l'identique mais au sein d'un signe complexe.

L'étiquette incriminée est ainsi représentée :

Il n'est pas contesté que les produits en cause sont identiques s'agissant de champagnes.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, la dénomination «'IMPERIAL'» ne constitue pas une mention d'étiquetage qui serait utilisée en France pour désigner le format standard d'une bouteille de champagne ; si en l'espèce cette dénomination est insérée dans un signe complexe, de par sa position sur une ligne distincte et ses lettres dorées, même écrites en plus petits caractères, elle ne perd pas son caractère attractif dans l'ensemble constitué, sur trois lignes, des termes « Hedonist Black Edition Impérial » et ne forme pas un tout indivisible avec les autres mentions figurant sur l'étiquette.

Dès lors le terme « IMPERIAL », apposé sur une bouteille de champagne, doit être considéré en tant que tel et comparé avec la marque verbale opposée «'Impérial'».

Visuellement si les signes présentent une différence quant à la présence d'un accent dans la marque opposée, cette différence est si insignifiante qu'elle passera inaperçue aux yeux du consommateur même d'attention assez élevée s'agissant de produits de luxe comme du Champagne, ce d'autant qu'en langue française, les deux signes se liront de la même manière.

Il s'agit donc de signes identiques pour désigner des produits identiques de sorte que la contrefaçon est caractérisée au sens des dispositions susvisées, aucun risque de confusion n'étant ici exigé et le fait que les bouteilles de champagne en cause soient à destination de l'Allemagne étant indifférent dès lors que les étiquettes litigieuses sont apposées en France.

En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon par reproduction de la marque « Impérial » n° 1440788.

* par imitation des marques semi-figuratives n°3466976, n°001720796, n°003603404 et n°1082673

Selon l'article L. 713-3 b) du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public » :

L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Selon l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :

1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

a) (')

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (') ».

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus rappelé, les marques antérieures opposées par la société MHCS sont constituées des signes suivants :

Marque française n° 3466976 marque de l'UE n° 001720796

marque de l'UE n°003603404 marque de l'UE n°1082673

La société appelante poursuit en contrefaçon par imitation, en raison du risque de confusion qui en résulte dans l'esprit du public, chacune des sociétés intimées pour avoir imité en classe 33, la marque française n°3466976, la marque de l'Union européenne n°001720796, la marque de l'Union européenne n°003603404 et la marque de l'Union européenne n°1082673 par l'apposition d'une collerette sur la

bouteille de champagne «'Hedonist Black Edition Impérial » ainsi représentée :

Il n'est pas contesté que les produits en cause sont identiques ou similaires s'agissant d'une part de «'Boissons alcooliques, vins, vins mousseux, Champagnes, spiritueux'» et d'autre part de «'vins de champagne'».

Les signes en présence n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Les signes sont tous constitués d'une étiquette en forme de cravate, apposée sur une bouteille pour les marques de l'UE n° 001720796 et n°1082673, composée de deux rubans noirs superposés dont les extrémités sont coupées en biseau et ornés d'un liseré qui s'entrecroisent en formant un X, ainsi que d'un élément de forme circulaire, tel un sceau, apposé à l'intersection des deux rubans, de couleur rouge, grise ou bleue pour les marques opposées, dorée pour le signe incriminé.

D'un point de vue conceptuel, il s'agit dans tous les cas de collerettes destinées à habiller le col d'une bouteille de Champagne sous forme d'une cravate assortie d'un sceau, et non pas d'un simple décor.

Il résulte de ces éléments que les similitudes existant entre les signes en cause sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du consommateur, même d'attention assez élevée s'agissant de produits tels que du Champagne, les quelques différences relevées tenant notamment à la position et la longueur des pans du ruban, au positionnement, à la composition ou à la couleur du sceau ou encore à la présence des dénominations respectives des parties n'étant pas de nature à modifier la perception visuelle qu'en aura le consommateur tel que ci-dessus défini, et partant à exclure ce risque de confusion dès lors que celui-ci sera susceptible de rattacher les marques et signe en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d'autant que ces signes sont utilisés pour désigner des produits identiques ou similaires.

La contrefaçon est donc caractérisée et le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur les faits reprochés aux sociétés intimées

A ce titre, la société MHCS incrimine l'apposition par la société Champagne [F] et Fils d'étiquettes contrefaisantes sur des bouteilles de Champagne Hedonist Black Edition et leur détention, ainsi que l'exportation par la société Les Terrasses de l'Arago desdites bouteilles de Champagne.

La société Champagne [F] et Fils conteste les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés dès lors que seuls des rouleaux d'étiquettes, contre-étiquettes et collerettes, ont été trouvés dans ses locaux, qu'aucune commande de bouteilles de champagne revêtues des étiquettes litigieuses par la société Hedonist ou la société Les Terrasses de l'Arago n'a été établie et qu'aucune commercialisation n'a eu lieu, les étiquettes ayant été conçues à des fins de tests et d'étalonnage des presses à imprimer qui ne se sont pas révélés concluants et les photographies mises en ligne l'ayant été afin de montrer les compétences de la société Hedonist en matière de design et de personnalisation d'étiquettes et non en vue de la vente desdites bouteilles de Champagne.

Or l'huissier instrumentaire a, lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 1^{er} février 2019 dans les locaux de la société Champagne [F] et Fils, saisi des rouleaux d'étiquettes litigieuses que M. [U] [F] a reconnu sans ambiguïté contrairement à ce qui est soutenu «'coller'» sur les bouteilles de Champagne Hedonist après avoir répondu s'agissant des coordonnées de son commanditaire « Il s'agit de M. [F] [A], un client, qui n'est pas en famille, qui a une entreprise [Adresse 10]. Il nous a passé commande pour le compte, certainement Hedonist à Marbourg'» et «'c'est un client qui nous a envoyé les étiquettes, on les a collées et c'est reparti en Allemagne. Cela date d'un an'». Par ailleurs, l'huissier instrumentaire indique dans son procès-verbal avoir découvert une facture du 10 juillet 2014 portant la mention «'collerettes hedonistes'(sic) ».

L'apposition et/ou l'usage dans la vie dans affaires, d'une marque contrefaisante, constituent des actes de contrefaçon et ces actes ont bien été commis sur le territoire français peu important le fait que les bouteilles de Champagne en cause aient vocation à être exportées à l'étranger.

En conséquence, la société Champagne [F] et Fils est responsable des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés au sens des dispositions précitées.

Par ailleurs, se référant expressément aux déclarations du gérant de la société Champagne [F] et Fils faites lors des opérations de saisie-contrefaçon du 1^{er} février 2019 et à celles du frère du gérant de la société Les Terrasses de l'Arago faites lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 mars 2019 ainsi qu'aux documents saisis, la société MHCS reproche à la société Les Terrasses de l'Arago, des actes

d'exportation à l'étranger de bouteilles de Champagne comportant une étiquette contrefaisante.

L'intimée réplique qu'il n'est établi aucun acte d'exportation à son encontre ni existence de commandes entre elle et la société Hedonist, qu'il n'y a jamais eu de commercialisation des bouteilles revêtues des étiquettes litigieuses, et ajoute que la société MHCS a acquiescé à l'absence d'actes de contrefaçon pour les faits qui lui sont reprochés en ne faisant pas appel du rejet de sa demande.

Cette dernière affirmation n'est pas fondée dès lors qu'il résulte de la déclaration d'appel de la société MHCS qu'appel du jugement a été interjeté en ce qu'il a débouté la société MCHS de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque par reproduction et par imitation et rejeté les demandes indemnitaires et les demandes subséquentes.

Il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que le gérant de la société Champagne [F] et Fils a déclaré à l'huissier de justice instrumentaire que le Champagne litigieux lui a été commandé par la société Les Terrasses de l'Arago située à [Localité 8]) « pour le compte certainement d'Hedonist à Marbourg ». Le frère du gérant de la société Les Terrasses de l'Arago a quant à lui déclaré à l'huissier de justice instrumentaire avoir vendu des bouteilles portant des étiquettes arguées de contrefaçon avant 2016 et que la société Hedonist a « conservé » les bouteilles litigieuses portant les étiquettes arguées de contrefaçon sur son site internet. A la demande de l'huissier de justice, il a ensuite communiqué « les factures Hedonist correspondant aux bouteilles portant les étiquettes arguées de contrefaçon ».

Ces éléments suffisent à caractériser des actes d'exportation vers l'Allemagne pays où est domiciliée la société Hedonist, de bouteilles de Champagne portant des étiquettes contrefaisantes à l'encontre de la société Les Terrasses de l'Arago, étant ajouté que la société Hedonist GmbH n'a pas fait appel du jugement l'ayant condamnée pour parasitisme au préjudice de la société MHCS du fait de l'offre à la vente et de la promotion des bouteilles de champagne « Hedonist Black Edition Impérial ».

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes définis ci-après au dispositif du présent arrêt, et ce sous astreinte compte tenu de la résistance avérée des sociétés intimées, mais sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de cette astreinte.

Cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande destruction des stocks d'étiquettes qui est en outre sollicitée.

Selon les dispositions de l'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle expressément invoquées par la société MHCS, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° 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 ;

(¹) ».

Il résulte des éléments du débat que les actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés ont débuté en 2014 et ont perduré au moins jusqu'au 30 septembre 2018 date du procès-verbal de constat sur le site internet de la société Hedonist qui donne à voir des bouteilles de Champagne revêtues des étiquettes et collerettes incriminées, mais que cependant aucun chiffre de vente n'a été révélé notamment par les opérations de saisie.

Pour autant, il résulte de la facture de l'imprimeur du 20 juin 2014 que 5 000 étiquettes avant de bouteilles de Champagne et 5 000 collerettes, soit un total de 10 000, ont été commandées par la société Champagne [F] et Fils, étant précisé que les étiquettes arrières des bouteilles de champagne, également au nombre de 5 000, ne sont pas incriminées dans le cadre du présent litige et en conséquence ne doivent pas être prises en compte. De plus, deux rouleaux de 1 000 étiquettes ont été saisies (un rouleau d'étiquettes avant et un rouleau de collerettes), soit 2 000 étiquettes. Dans leurs écritures, les sociétés intimées reconnaissent qu'elles sont encore en possession de 5 000 étiquettes. Par ailleurs, la bouteille de Champagne dont les étiquettes litigieuses ne sont qu'une des composantes, étaient vendues à un prix public d'environ 25 euros par la société Hedonist tandis qu'une bouteille de Champagne « Moët Impérial » dont l'étiquette n'est toujours qu'une des composantes, est vendue environ 35 euros. Enfin le préjudice moral de la société appelante résulte de la banalisation des marques dont elle est titulaire.

En considération de ces éléments appréciés distinctement, la cour est donc à même de fixer à la somme de 30 000 euros l'indemnisation totale due à la société MCHS en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés, le surplus des demandes non justifié étant rejeté.

Cette somme sera à la charge in solidum des sociétés intimées qui chacune ont participé à la réalisation du dommage.

Le préjudice de la société appelante étant intégralement réparé par l'octroi de dommages intérêts, il n'y a pas lieu en outre de faire droit à la demande de publication du présent arrêt, y compris sur internet.

Sur les autres demandes

Les sociétés intimées qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouverts directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement ayant condamné la société MHCS à verser aux sociétés Les Terrasses de l'Arago et Champagne [F] et Fils chacune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de remboursement de ces sommes formée par la société appelante.

Enfin, la société MHCS ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques n°1440788, n°001720796, n°003603404 et n°3466976 dont la société MHCS est titulaire, déclaré irrecevables les demandes visant à voir constater la déchéance partielle des droits de la société MHCS sur les marques n°001720796, n°003603404 et n°3466976 pour les produits des classes 32 et 43 et rejeté les demandes visant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon réalisés les 1er février et 20 mars 2019.

Statuant sur les chefs infirmés, dans la limite de l'appel et y ajoutant,

Dit que l'apposition sur des bouteilles de champagne « Hedonist Black Edition Impérial » d'étiquettes reproduisant la marque verbale française « IMPERIAL » n°1440788 dont la société MHCS est titulaire, ainsi que l'exportation de telles bouteilles, constituent des actes de contrefaçon imputables aux sociétés Champagne [F] et Fils et Les Terrasses de l'Arago.

Dit que l'apposition sur des bouteilles de champagne « Hedonist Black Edition Impérial » d'étiquettes imitant la marque française n°3466976 et les marques de l'Union européenne n°001720796, n°003603404 et n°1082673 dont la société MHCS est titulaire, ainsi que l'exportation

de telles bouteilles, constituent des actes de contrefaçon imputables aux sociétés Champagne [F] et Fils et Les Terrasses de l'Arago.

En conséquence,

Interdit à la société Champagne [F] et Fils et à la société Les Terrasses de l'Arago la poursuite de ces agissements et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne in solidum la société Champagne [F] et Fils et la société Les Terrasses de l'Arago à payer à la société MHCS la somme de 30'000 euros en réparation de son entier préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

Condamne in solidum la société Champagne [F] et Fils et la société Les Terrasses de l'Arago à payer à la société MHCS la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum la société Champagne [F] et Fils et la société Les Terrasses de l'Arago aux dépens d'appel qui pourront être recouverts directement par le cabinet Christophe Caron, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente