

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 31 mars 2023**

**Pôle 5 – Chambre 2
(n°52)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/15179
n° Portalis 35L7-V-B7F-CEHW3**

Décision déferée à la Cour : jugement du 20 mai 2021 – Tribunal
Judiciaire de PARIS – 3^{ème} chambre 1^{ère} section – RG n°19/14193

APPELANTE

S.A.R.L. POK'BOWL, anciennement dénommée POKAI, exerçant
sous l'enseigne pok' Bowl, agissant en la personne de son
gérant en exercice, M. [Y] [E], domicilié en cette qualité au siège social
situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 853 301 968

Représentée par M^e Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON
AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque B 629

Assistée de M^e Salimata DIENG plaçant pour la SELARL LEROY
AVOCATS, avocate au barreau d'ORLEANS

INTIMEE

S.A.S. SUSHI SHOP MANAGEMENT, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 493 549 349

Représentée par M^e Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de
PARIS, toque G 334

Assistée de M^e Nathalie BOKSENBAUM plaçant pour l'AARPI ATLAN
& BOKSENBAUM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E
1876

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique,
devant la Cour composée de :

M^{me} Véronique RENARD, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère

M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

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 contradictoire rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a :

- rejeté la demande d'annulation de la marque française semi-figurative POKAI n°4391708,

- dit qu'en exploitant le signe « Pokai » à titre de nom commercial, d'enseigne et pour présenter les produits et services de restauration qu'elle commercialise, en association ou non avec le signe «'bowl'», la société Pokai a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 4391708 au préjudice de la société Sushi Shop Management,

- condamné la société Pokai à payer à la société Sushi Shop Management 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,

- fait interdiction à la société Pokai d'exploiter les signes « Pokai » ou « Pokai bowl » sous quelques formes et supports que ce soit, à titre de nom commercial, d'enseigne et pour identifier ses produits et services, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, pour une durée de six mois,

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

- condamné la société Pokai aux dépens,

- condamné la société Pokai à payer à la société Sushi Shop Management 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 2 août 2021 par la société Pokai (devenue Pok'Bowl).

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022 par la société Pok'Bowl, appelante, qui demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la société Sarl Pok'Bowl (anciennement dénommée société Pokai) recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer nul et de nul effet l'enregistrement de la marque semi-figurative « POKAÏ » du 27 septembre 2017 sous le n° 4391708, en classes 29, 30, 35 et 43,

À titre subsidiaire,

- déclarer que les signes « Pokai » et « Pokai Bowl » présentent des différences significatives avec la marque semi-figurative « POKAÏ », suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public,

- déclarer que la société Sarl Pok'Bowl (anciennement dénommée société Pokai) a toujours utilisé les signes « Pokai » et « Pokai Bowl » dans leur sens habituel et que le plat Poke ou Pokai est entré dans le langage courant,

En conséquence et en tout état de cause,

- déclarer que la société Pok'Bowl (anciennement dénommée société Pokai) n'a commis aucun acte de contrefaçon de marque en utilisant les signes « Pokai » et « Pokai Bowl » pour sa dénomination sociale, son enseigne, ses produits et services,

- débouter la société Sushi Shop Management de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment plus amples et contraires, autant irrecevables que mal fondées,

- condamner la société Sushi Shop Management à rembourser, sur justificatifs, les coûts liés au changement de la dénomination sociale de la société Pokai en la Sarl Pok'Bowl au titre de l'exécution provisoire dont la décision de première instance était assortie, l'arrêt à intervenir valant titre,

- condamner la société Sushi Shop Management à payer à la société Sarl Pok'Bowl (anciennement dénommée société Pokai) la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022 par la société Sushi Shop Management, intimée, qui demande à la cour de':

À titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Sarl Pok'Bowl s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,

Par conséquent,

- condamner la société Sarl Pok'Bowl à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En tout état de cause,

- condamner la société Sarl Pok'Bowl à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sarl Pok'Bowl aux entiers dépens et autoriser à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

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

La société Sushi Shop Management (Sushi Shop) exploite en France et à l'étranger un service de restauration rapide japonaise.

Elle explique avoir lancé à compter de 2017 un nouveau concept «'Pokai'».

Elle a déposé le 27 septembre 2017 la marque semi-figurative française enregistrée sous le n°4391708, sous priorité d'une marque semi-figurative de l'Union européenne «'Pokai'» n°789504, pour désigner des produits et des services relevant des classes 29, 30, 35 et 43.

La société Pokai (devenue Pok' Bowl en suite du jugement déféré) exploite un restaurant à [Localité 3].

Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2019, la société Sushi Shop mettait en demeure la société Pokai de cesser l'utilisation de ce signe et par conséquent de procéder au changement de ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne.

La société Pokai répondait par un refus au motif qu'elle utilisait le logo ci-dessous, qui n'engendrait aucun risque de confusion avec la marque de la société Sushi Shop :

La société Sushi Shop a, par acte en date du 5 décembre 2019, fait assigner la société Pokai devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.

La cour relève que la recevabilité de l'appel de la société Pokai devenue Pok' Bowl n'est nullement contestée par l'intimée. Il n'y a donc pas lieu de dire l'appel de la société Pok' Bowl recevable.

- Sur la validité de la marque «POKAÏ»

La société Pok' Bowl conteste la validité de la marque semi-figurative POKAÏ, dont la société Sushi Shop est titulaire, aux motifs qu'elle est dépourvue de caractère distinctif car composée exclusivement d'éléments désignant la provenance géographique du plat vendu, la baie d'Hawaï appelée Pokaï, ainsi que le plat traditionnel hawaïen «'Poke bowl'» aussi dénommé «'Pokaï'». Elle considère alors que cette dénomination constitue dans le langage courant et professionnel la désignation nécessaire d'une spécialité culinaire et ne peut être appropriée comme marque. Elle fait également valoir que la marque en cause est déposée pour désigner des produits alimentaires qui ne sont pas destinés à confectionner ce plat traditionnel hawaïen, que la marque est donc trompeuse pour le consommateur et encourt également la nullité pour ce motif.

Pour rappel, la marque arguée de nullité est la marque semi-figurative française déposée le 27 septembre 2017, enregistrée sous le n°4391708, pour désigner les produits et services suivants :

- Viande, poisson, volaille et gibier, sashimi, plats préparés ou cuisinés à base de poisson, filets de poissons ; mets à base de produits de la mer, de fruits, de légumes ou de poisson ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; beurre, fromages ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie, salaisons, crustacés (non vivants) ; salades préparées, salade de légumes (classe 29)

- Sushi, maki, plats préparés ou cuisinés à base de sushi, sauces à salade. Algues. Biscuits. Boissons à base de thé. En-cas à base de riz. Confiseries. Crèmes glacées. Gingembre (condiments). Glaces alimentaires. Mayonnaises. Moutarde. Nouilles. Sauces (condiments) (classe 30)

- Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; affichage, agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, publicité par correspondance, radiophonique et télévisée ; location d'espaces publicitaires ; direction professionnelle des affaires artistiques ; étude de marché ; recherche de marché ; aide à la direction des affaires ; sondage d'opinion ; promotion des ventes (pour des tiers) ; relations publiques ; services de commerce de détail de poisson, sushi, maki, sashimi, nouilles et autres plats préparés à emporter ; services de vente au détail de poisson, sushi, maki, sashimi et autres plats préparés à emporter (classe 35)

- Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restauration (repas) ; services hôteliers ; services de traiteurs ; services de sandwicheries (classe 43).

Le caractère distinctif d'un signe déposé à titre de marque s'apprécie au jour du dépôt de la marque soit en l'espèce le 27 septembre 2017.

Pour démontrer l'absence de caractère distinctif de la dénomination «'Pokaï'» qui désignerait une spécialité culinaire hawaïenne, la société Pok' Bowl fournit au débat quatre pièces :

- une page dont l'origine et la date sont inconnues de la cour sur laquelle est reproduit un texte intitulé «'Le poke bowl, plat traditionnel hawaïen ...'» (pièce 1),

- des copies d'écran non datée des sites internet dreamtime.com et alamyimages.fr (pièce 2),

- trois pages dont l'origine et la date sont inconnues de la cour, la première comportant des noms et des adresses, la deuxième un texte en anglais non traduit et la troisième un extrait de site internet (pièce 3),

- deux articles de presse, le premier publié sur le site leexpress.fr le 28 juin 2016 intitulé «'Le Poke bowl, vous n'y échapperez pas'», le second paru sur le site madame.lefigaro.fr le 1er octobre 2016 et dont le titre est : «'Poke bowls : la spécialité culinaire colorée tout droit venue d'Hawaï'» (pièce 4).

Ainsi que le fait valoir la société Sushi Shop, les pièces non datées ou dont l'origine ne peut être déterminée n'ont pas de force probante et ne seront pas prises en considération par la cour.

S'agissant des deux articles de presse dont la date de publication est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, s'ils font état de l'engouement pour un nouveau plat d'origine hawaïenne dénommé «'Poke Bowl'» et composé de cubes de poisson cru marinés, aucune référence à la plage d'Hawaï «'Pokaï'» n'est mentionnée pas plus que ce nom pour désigner une spécialité culinaire ce quand bien même l'un des articles mentionne que le terme «'Poke'» se prononce «'Pokaï'».

Si l'expression «'poke bowl'» désigne une spécialité culinaire à base de poisson en provenance d'Hawaï, il n'est nullement établi par l'appelante que le terme «'Pokaï'» était à la date du dépôt de la marque en cause, connu du public moyen auquel il convient de se référer s'agissant de produits alimentaires et de services de restauration rapide, pour désigner un plat d'origine hawaïenne.

En conséquence, outre que la dénomination POKAÏ est déposée sous une forme semi-figurative lui conférant un caractère arbitraire, la société Pok'Bowl échoue à démontrer que celle-ci constitue la désignation générique d'un plat hawaïen, peut servir à désigner une caractéristique des produits ou services visés ou encore l'indication d'origine de ces produits ou services. Elle ne démontre pas plus le caractère trompeur de cette dénomination déposée pour des produits qui n'entreraient pas dans la composition du plat «'poke bowl'» étant à cet égard relevé que les articles de presse fournis au débat évoquent des compositions très diverses de ce plat.

La demande de nullité de la marque française POKAÏ n°4391708 est en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur les actes de contrefaçon

La société Sushi Shop reproche à la société Pok'Bowl l'imitation de la marque dont elle est titulaire par l'usage des signes POKAI ou POKAI

BOWL pour désigner des services de restauration rapide spécialisée dans la préparation et la vente de poke bowl.

Il n'est pas discuté que la société intimée a adopté comme dénomination sociale et utilise comme enseigne et nom commercial le signe POKAI pour une activité de restauration rapide sur place et à emporter et exploite pour désigner ces services de restauration à l'occasion desquels sont vendus des «'poke bowl'» le signe

La marque antérieure est notamment déposée pour désigner les services de restauration et les plats préparés et cuisinés à base de poisson, plats préparés à base de sushi.

La société Pok' Bowl ne conteste pas que les produits et services en présence sont identiques. Elle soutient toutefois que l'impression d'ensemble produite par une appréciation globale des signes en présence fait ressortir des différences importantes empêchant tout risque de confusion dans l'esprit du public.

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, auditive 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.

Le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d'attention moyenne s'agissant de produits et services de consommation courante que sont les plats japonais et les services de restauration rapide.

Les signes en conflit comportent chacun la dénomination POKAI identique, l'absence du tréma sur le I dans les dénominations arguées de contrefaçon étant insignifiante. L'adjonction du vocable Bowl en plus petits caractères, tout comme celle de la représentation d'un bol avec des baguettes, peu attractifs s'agissant de services de restauration rapide de spécialités japonaises n'est pas suffisante pour ôter au terme POKAI son caractère dominant dans les signes contestés. De même, contrairement à ce que soutient la société Pok' Bowl, la dénomination POKAI est arbitraire pour désigner des «'poke bowl'» ou des services de restauration rapide spécialisés, aucun élément fourni par la société appelante n'étant de nature à démontrer que le terme POKAI est compris par le public comme désignant un «'poke bowl'». En revanche, la société Sushi Shop fournit (pièce 10) un sondage réalisé à sa demande en décembre 2019, concomitamment à l'assignation, par les sociétés Openedmind et Corsearch sur un échantillon de 1 000 personnes et selon lequel, spontanément, le terme POKAI n'évoque rien pour 86 % des

répondants, seuls 26 % l'associant à un plat japonais lorsque cette réponse leur est proposée et 3% de ces derniers l'associant au poke bowl.

Visuellement les signes POKAI ou POKAI BOWL contestés ont en commun avec la marque antérieure POKAÏ, d'être composés d'une dénomination soit identique, soit comportant un terme identique placé en attaque et représenté en plus grands caractères. Le mot POKAI est représenté dans la marque antérieure selon un graphisme particulier, la forme du P pouvant évoquer un poisson. Néanmoins, ce graphisme ne fait pas perdre au terme POKAI son caractère arbitraire et dominant, le public retenant principalement l'élément verbal qui pourra seul être prononcé. Il en va de même de l'adjonction dans les signes contestés de la représentation d'un bol avec des baguettes, cet élément étant peu distinctif s'agissant de spécialités japonaises.

Phonétiquement, ces signes ont en commun le mot POKAI. La présence du tréma sur le I dans le signe antérieur s'il peut amener le consommateur à prononcer la dernière syllabe [kaïe] et non «[kè] n'est pas de nature à écarter les grandes ressemblances phonétiques existant entre les éléments dominants, cette différence en fin de mot étant peu perceptible. Il en va de même de l'adjonction du terme peu attractif BOWL.

Sur un plan conceptuel, les signes en présence sont composés du même vocable POKAI sans signification particulière et pour les consommateurs qui pourraient le comprendre comme évoquant le poke bowl, le signe antérieur comme les signes contestés auront la même signification.

Il résulte de ce qui précède que les similitudes visuelles et phonétiques, voire conceptuelle, existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, celui-ci étant susceptible de rattacher la marque et les signes utilisés à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou pour désigner les produits alimentaires et les services de restauration par la société intimée, à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d'autant que les signes sont utilisés pour désigner des produits et services identiques.

La contrefaçon par imitation de la marque française POKAÏ dont la société Sushi Shop est titulaire par l'usage à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou pour désigner les produits alimentaires et les services de restauration par la société Pokai devenue Pok'Bowl, est caractérisée.

Ainsi qu'il a été précédemment relevé, la société Pok'Bowl ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le mot POKAI est évocateur du «'poke bowl'» et que l'utilisant dans son sens habituel, la société Sushi Shop ne peut lui en interdire l'usage en application des dispositions de

l'article L. 713-6 2° du code de la propriété intellectuelle, aucun élément fourni ne venant démontrer que le mot POKAI est dépourvu de caractère distinctif ou se rapporte à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du produit ou de la prestation de service ou à d'autres caractéristiques.

Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

La concurrence déloyale et parasitaire étant invoquée à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, la contrefaçon de marque ayant été retenue par la cour.

- Sur les mesures réparatrices

S'agissant du préjudice subi par la société Sushi Shop au titre de la contrefaçon de marque, l'article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :

'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 retirés de la contrefaçon.

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

Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".

La société Sushi Shop sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice issu des actes de contrefaçon.

La société Pok' Bowl fait quant à elle valoir que la société Sushi Shop n'avait en première instance fourni aucune pièce démontrant l'existence d'un quelconque préjudice et que son activité à la différence de la société Sushi Shop est située sur la seule région d'[Localité 3].

Ainsi que retenu par le tribunal, l'absence d'éléments fournis par la société Sushi Shop ne permet pas d'évaluer son préjudice financier, toutefois les actes de contrefaçon commis par la société Pok'Bowl ont causé un préjudice moral à la société Sushi Shop lié à la banalisation et à l'avisement de sa marque que les premiers juges ont réparé à juste titre par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement mérite également confirmation à ce titre.

La mesure d'interdiction prononcée sera en tant que de besoin également confirmée.

- Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Pok'Bowl est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Sushi Shop en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la société Pok'Bowl étant déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société Pok'Bowl à payer à la société Sushi Shop Management, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute la société Pok'Bowl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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

La greffière La présidente