

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 26 MAI 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°82)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG
22/00297**

n° Portalis 35L7-V-B7G-CE5LV

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 23 juin 2021 (pourvoi n° W 18-20.170), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 12 décembre 2017 (RG n°16/03473) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 1ère section du Tribunal de grande instance de PARIS du 6 mars 2014 (RG n°11/16210)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Caen sous le numéro 733820351

Représentée par M^e Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 729

Assistée de M^e Julie GRINGORE plaidant pour la SELARL DERBY AVOCATS, avocate au barreau de CAEN, case 81

DEFENDERESSE A LA SAISINE

Société CLAVIS SRL, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Via della Piazza 7/D

[Localité 2]

ITALIE

Représentée par M^e Sandra OHANA, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050

Assistée de M^e Sadreddine RACHID plaidant pour L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, 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} Véronique RENARD et Agnès MARCADE 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 TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, qui a :

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM ARMORICUM » n°1384517 déposée le 11 décembre 1986 et de la marque communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 3, 5 et 29,

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM » n°1703642, déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « GARUM » n°00351939 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 5 et 29,

- ordonné l'inscription du présent jugement au registre de l'INPI et au registre de l'OHMI,

- dit que la société Clavis est responsable d'actes de parasitisme à l'égard de la société Compagnie Générale de Diététique,

- condamné la société Clavis à payer à la société Compagnie Générale de Diététique la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par le parasitisme,

- débouté la société Clavis (en réalité la société Compagnie générale de diététique) de ses demandes fondées sur les pratiques commerciales trompeuses de la société Compagnie générale de diététique (en réalité la société Clavis),

- rejeté la demande de publication du jugement,

- condamné la société Clavis à payer à la société Compagnie générale de diététique la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Clavis aux entiers dépens,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2017 rectifié par arrêt du 29 mai 2018 qui a :

- infirmé le jugement sur la nullité des marques, seulement en ce qu'il convient de limiter la nullité de la marque française « GARUM » n°1 703'642 déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « GARUM » n°00351939 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 5 et 29, aux produits et services (sic) suivants : produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants malades ; emplâtres ; matériel pour pansement'; désinfectants ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles et, pour la marque communautaire, conserve de poissons, pickles,

- ordonné l'inscription de l'arrêt au registre de l'INPI et celui de l'EUIPO,

- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société Clavis responsable d'actes de parasitisme à l'égard de la société CGD et a condamné la société Clavis à payer à la société CGD la

somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société CGD de ses demandes fondées sur les pratiques commerciales, rejeté la demande de publication jugement,

- débouté la société CGD de ses autres demandes,

- condamné la société CGD à verser à la société Clavis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale) qui a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il annule les marques française « GARUM » n°1 703 642 et communautaire « GARUM » n°0035[0]1939 pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles », ainsi que, s'agissant de la marque française, les «'conserves, pickles » et, s'agissant de la marque communautaire, les «'conserves de poissons, pickles », et les marques française « GARUM ARMORICUM » n°1 384 517 et communautaire « GARUM ARMORICUM » 003497484 pour les « produits cosmétiques et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, lotions, savons », les « produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques » et les « produits alimentaires à base de crustacés ou de mollusques ou d'organes de ces crustacés ou mollusques », il ordonne l'inscription de l'arrêt au registre de l'INPI et à celui de l'EU IPO, il déboute la société CGD de sa demande tendant à voir interdire sous astreinte à la société Clavis toute utilisation des signes « GARUM » et « GARUM ARMORICUM » ou signes similaires, à voir ordonner la destruction de tous emballages et documents contrefaisants aux frais de la société Clavis et de condamnation de la société Clavis à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, il condamne la société CGD aux dépens et à payer à la société Clavis la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et remet sur ces points, l'affaire

et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

Vu la saisine de la cour de renvoi le 15 décembre 2021 par la société Compagnie générale de diététique,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 7 février 2023 par la société Compagnie générale de diététique qui entend voir':

- déclarer recevable et fondée la saisine de la cour d'appel de céans par la société CGD sur renvoi après cassation prononcée selon arrêt du 23 juin 2021,

- déclarer infondées les demandes reconventionnelles, fins et conclusions de la société Clavis,

- infirmer le jugement du 6 mars 2014 rendu par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM ARMORICUM » n°1384517 déposée le 11 décembre 1986 et de la marque communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 déposée le 31 octobre 2003 pour les produits des classes 3, 5 et 29,

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM » n°1703642 déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « GARUM » n°00351939 déposée le 31 octobre 2003 pour les produits des classes 5 et 29,

- débouté la société CGD de ses demandes de réparation au titre de la contrefaçon de l'ensemble de ces marques,

- ordonné l'inscription du jugement au registre de l'INPI et au registre de l'OHMI,

- débouté la société CGD de sa demande de publication du jugement sur les sites internet www.clavisharmoniae.fr et www.clavisharmoniae.com ainsi que dans 5 publications au choix de la société CGD aux frais de la société Clavis,

- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il ne s'est par conséquent pas prononcé sur la contrefaçon desdites marques française et communautaire « GARUM » et française et communautaire « GARUM ARMORICUM »,

- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a condamné la société Clavis à payer à la société CGD pour la première instance la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que les marques françaises et communautaires « GARUM ARMORICUM » n°1384517 et 003497484 et « GARUM » n°1703642 et 00351939 de la société CGD sont distinctives et donc valables,

- dire et juger que les marques françaises et communautaires « GARUM ARMORICUM » n°1384517 et 003497484 et « GARUM » n°1703642 et 00351939 de la société CGD ne sont pas atteintes de déchéance,

- dire et juger que la société Clavis a commis des actes de contrefaçon des marques « GARUM'» et « GARUM ARMORICUM » au préjudice de la société CGD,

En conséquence,

- ordonner à la société Clavis la cessation de toute utilisation des signes « GARUM » et « GARUM ARMORICUM » et/ou signe identique ou similaire à ces marques sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction et par jour de retard à compter de l'arrêt à venir,

- ordonner à la société Clavis la destruction de tous emballages et documents contrefaisants, et plus généralement de tous supports y afférents, aux frais exclusifs de la société Clavis,

- condamner la société Clavis à verser à la société CGD la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

- ordonner la publication de la décision à venir dans son intégralité sur la première page des sites internet www.clavisharmoniae.fr et www.clavisharmoniae.com pendant une durée de six mois, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard, à compter de la signification de la décision,

- ordonner la publication de la décision à intervenir, dans 5 publications au choix de la demanderesse y compris des

publications étrangères et aux frais avancés et exclusifs de la société Clavis, le coût de chaque publication ne pouvant excéder la somme de 5 000 euros HT,

- se réserver la compétence pour ordonner la liquidation des astreintes qu'elle aura prononcées.

En tout état de cause,

- débouter la société Clavis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, et notamment de ses demandes d'annulation des marques de la société CGD invoquées en demande,

- confirmer comme demandé ci-dessus le jugement du 6 mars 2014 en ce qu'il a :

- condamné la société Clavis à payer à la société CGD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile,

- condamné la société Clavis aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société Clavis à verser à la société CGD la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les instances devant les deux cours d'appel,

- condamner la société Clavis aux entiers dépens pour les instances devant les deux cours d'appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2023 par la société Clavis qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2014 en ce qu'il a :

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM ARMORICUM » n°1384517 déposée le 11 décembre 1986 et de la marque communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 3, 5 et 29,

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM » n°1703642 déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « GARUM » n°00351939 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 5 et 29,

- l'infirmier pour le surplus, et statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Clavis n'a commis aucun acte de contrefaçon à l'égard de la société CGD,

- débouter en conséquence la société CGD de la totalité de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles sont totalement mal fondées,

Subsidiairement, à titre reconventionnel,

- dire et juger que les marques françaises n°1384517 et n°1703642, ainsi que les marques communautaires n°3497484 et n°3501939 de la société CGD seront annulées pour les produits respectifs cités, en application des dispositions de l'article 52, paragraphe 1, point a), l'article 52, paragraphe 3 et l'article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMC et des articles L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Plus subsidiairement,

- déclarer la déchéance des marques françaises n°1384517 et n°1703642 de la société CGD pour défaut d'exploitation pour les produits respectifs cités, en application des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que la décision d'annulation ou de déchéance de ces marques sera portée au registre national des marques ainsi qu'au registre des marques communautaires,

En tout état de cause,

- débouter la société CGD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CGD à verser à la société Clavis la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CGD aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023' ;

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 Compagnie Générale de Diététique (ci-après la société CGD) est spécialisée depuis 1973 dans le domaine des compléments alimentaires et des produits diététiques qu'elle indique fabriquer et commercialiser en France et à l'étranger.

Elle expose avoir élaboré un complément alimentaire aux effets bénéfiques pour la mémoire, la concentration et l'équilibre psycho-émotionnel dénommé « GARUM ARMORICUM » qu'elle commercialise depuis 1983 dans plus de 20 pays sous la marque ombrelle « STABILIMUM 200 » qui constitue son produit phare, à laquelle est associée la marque « GARUM ARMORICUM » et/ou la marque « GARUM ».

Elle est titulaire :

- de la marque verbale française « GARUM ARMORICUM » n°1 384'517 déposée le 11 décembre 1986 pour désigner en classes 3, 5 et 29 les « produits cosmétiques et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, lotions, savons'», «'produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques'» et les «'produits alimentaires à base de poissons, de crustacés ou de mollusques ou d'organes de ces poissons, crustacés ou mollusques'», dont le renouvellement n'est pas contesté,

- de la marque verbale communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484, déposée le 31 octobre 2003 pour désigner en classes 3, 5 et 29 les « produits cosmétiques et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, lotions, savons'», «'produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques'» et les «'produits alimentaires à base de poissons, de crustacés ou de mollusques ou d'organes de ces poissons, crustacés ou mollusques'», régulièrement renouvelée,

- de la marque verbale française « GARUM » n°1 703'642 déposée le 30 octobre 1991, pour désigner notamment en classes 5 et 29 les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants » et les «

viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles'», dont le renouvellement n'est pas contesté,

- de la marque verbale communautaire « GARUM » n°003501939 déposée le 31 octobre 2003 pour désigner notamment, en classes 5 et 29 les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants » et les « viandes, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, conserves de poissons, pickles », dont le renouvellement n'est pas contesté.

La société de droit italien Clavis SRL (ci-après la société Clavis) a pour principale activité la fabrication et la commercialisation de produits naturels et de compléments alimentaires.

Elle indique proposer ses produits sous la marque «'CLAVIS'» et avoir commercialisé et créé en 2009 un complément alimentaire dénommé «'CLAVIS HARMONIAE'», destiné à atténuer les effets du stress et du surmenage et à lutter contre la fatigue intellectuelle. Elle déclare que ce produit contient du magnésium, et en l'espèce du « GARUM ARMORICUM » ou «'GARUM SOCIORUM EXQUISITUS'», du nom latin d'un extrait de viscères de poisson hydrolysé par autolyse (autolysat) puis séché.

La société CGD expose avoir constaté en 2009 l'utilisation des marques « GARUM » et « GARUM ARMORICUM » dont elle est titulaire sur les sites internet accessibles aux adresses www.clavisharmoniae.fr et www.clavisharmoniae.com et exploités par la société Clavis.

Des procès-verbaux de constat par huissiers de justice ont été dressés à sa demande les 2 juillet 2009 et 7 avril 2011 ainsi que les 11 et 19 avril 2011.

Après l'envoi de plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la société CGD a, selon acte d'huissier de justice du 26 octobre 2011, fait assigner la société Clavis en contrefaçon de marques ainsi qu'en concurrence déloyale, parasitisme et pratiques commerciales trompeuses.

Reconventionnellement, la société Clavis a soulevé la nullité des marques françaises et communautaires «'GARUM

ARMORICUM'» et «'GARUM'» pour absence de caractère distinctif propre.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal a notamment «'ordonné'» la nullité des marques française et communautaire « GARUM ARMORICUM » et des marques française et communautaire « GARUM » pour l'ensemble des produits pour lesquelles ces marques ont été enregistrées et a, par voie de conséquence, débouté la société CGD de son action en contrefaçon de ces marques.

La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 12 décembre 2017, infirmé le jugement sur la nullité des marques seulement «'en ce qu'il convient de limiter la nullité des marques française et communautaire « GARUM » à certains produits des classes 5 et 29' ».

Sur pourvoi formé par la société CGD, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 juin 2021 cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris aux visas':

- de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, aux motifs que':

6. Il résulte de ces textes que sont refusées à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées 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 la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.

7. Un signe doit être refusé à l'enregistrement s'il constitue alors, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir.

8. Pour constater que le terme « GARUM » décrit les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour

pansement, désinfectants, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, ainsi que conserves, conserves de poissons, pickles, ou une de leurs caractéristiques, et confirmer le jugement en ce qu'il annulait les marques française et communautaire « GARUM » en tant qu'elles avaient été enregistrées pour ces produits, l'arrêt, après avoir relevé que l'étude de notoriété réalisée par l'institut BVA en janvier 2015 à la demande de la société CGD montre que 3 % des pharmaciens interrogés connaissent la définition du garum, qui ne figure pas dans les dictionnaires médicaux et pharmaceutiques communiqués par la société CGD, et que 2 % du public connaît le terme « 'GARUM » , retient d'abord que, pour autant, ce terme peut être utilisé pour désigner la caractéristique même des produits pharmaceutiques, des produits diététiques pour enfants et malades ainsi que des emplâtres et matériel pour pansement, soit des produits qui s'adressent notamment à un public composé de pharmaciens qui, malgré une connaissance non assurée du latin, aura une certaine attention pour ces produits, du fait de la nécessité de conseiller les consommateurs finals. L'arrêt retient ensuite que les produits, notamment comestibles, visés par l'enregistrement des marques « GARUM » s'adressent aussi à des professionnels de préparations de compléments alimentaires, soit un public ayant lui aussi une certaine connaissance des termes latins utilisés dans leur domaine d'intervention. Il retient enfin qu'en matière de produits pharmaceutiques, diététiques et alimentaires, une partie du public est composée de consommateurs développant un intérêt particulier pour ce domaine et montrant une attention particulière s'agissant de produits liés à la santé et à l'alimentation.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en 1991 et en 2003, dates respectives de dépôt des marques française et communautaire « GARUM », les milieux intéressés, qui, en 2015 encore, ignoraient dans leur grande majorité le sens du mot « 'GARUM' », percevaient cette marque comme descriptive des produits en cause, ou d'une de leurs caractéristiques, ou qu'il était raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

- de l'article 455 du code de procédure civile aux motifs que' :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12. Pour retenir, notamment, que le terme « GARUM » décrit les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits

diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, ainsi que conserves, conserves de poissons, pickles, ou une de leurs caractéristiques, et confirmer le jugement en ce qu'il annulait les marques française et communautaire « GARUM » en tant qu'elles avaient été enregistrées pour ces produits, l'arrêt, après avoir rappelé que le terme « GARUM » était utilisé dans l'Antiquité pour désigner une préparation résultant de la macération de morceaux de poisson et de viscères de poisson, constituant une sauce appréciée, à laquelle était reconnue des vertus médicinales naturelles, retient, d'abord, que ce terme peut être utilisé pour désigner la caractéristique même des produits pharmaceutiques, des produits diététiques pour enfants et malades ainsi que des emplâtres et matériel pour pansement, soit des produits qui s'adressent notamment à un public composé de pharmaciens qui, malgré une connaissance non assurée du latin, aura une certaine attention pour ces produits, du fait de la nécessité de conseiller les consommateurs finals. L'arrêt retient ensuite que les produits notamment comestibles visés par l'enregistrement des marques « GARUM » s'adressent aussi à des professionnels de préparations de compléments alimentaires, soit un public ayant lui aussi une certaine connaissance des termes latins utilisés dans leur domaine d'intervention, enfin, qu'en matière de produits pharmaceutiques, diététiques et alimentaires, une partie du public est composée de consommateurs développant un intérêt particulier pour ce domaine et montrant une attention particulière, s'agissant de produits liés à la santé et à l'alimentation. Il retient encore, par motifs adoptés, que le garum ayant des effets bénéfiques sur la santé et étant utilisé soit comme condiment, soit comme complément alimentaire pour ses vertus médicinales, le terme « GARUM » sert à décrire la qualité essentielle des produits et services en classe 5 et 29 visés dans l'enregistrement des marques « GARUM ».

13. En statuant ainsi, sans préciser en quoi le terme « GARUM » était descriptif de chacun de ces produits, et alors qu'elle n'avait pas constaté que le garum était susceptible d'entrer dans leur composition, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

- des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964, 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 40/94 et 624 du code de procédure civile aux motifs que':

15. Il résulte des deux premiers de ces textes que le caractère descriptif d'une marque aux yeux des milieux intéressés s'apprécie au jour de son dépôt. Selon le troisième, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. Pour constater que le signe « GARUM ARMORICUM » décrit les produits cosmétiques et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, lotions, savons, les produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques, et les produits alimentaires à base de crustacés ou de mollusques et d'organes de ces crustacés ou mollusques, ou une de leurs caractéristiques, et confirmer le jugement en ce qu'il annulait les marques française et communautaire « GARUM ARMORICUM » en tant qu'elles avaient été enregistrées pour ces produits, l'arrêt retient que ce signe est la combinaison du terme « GARUM » déjà analysé et du terme « ARMORICUM », que l'association de deux termes descriptifs ne saurait écarter l'absence de distinctivité des marques française et communautaire « GARUM ARMORICUM' » et sera comprise comme désignant du garum provenant de Bretagne et que, dès lors, un tel signe, utilisé à titre de marque, ne permet pas d'établir la distinction entre les produits protégés par cette marque et les produits concurrents. Il ajoute que le caractère descriptif des termes « GARUM ARMORICUM » ressort également de leur utilisation dans le document de présentation du produit « Stabilium 200 », commercialisé par la société CGD, pour désigner un ingrédient de ce produit.

17. En déduisant le caractère descriptif des marques française et communautaire « GARUM ARMORICUM », pour l'ensemble des produits en cause, à la fois du caractère descriptif du terme « GARUM » et du terme « ARMORICUM » et de l'utilisation des termes « GARUM ARMORICUM » pour désigner un ingrédient d'un produit diététique commercialisé à une date inconnue par la société CGD, la cour d'appel, qui, ainsi qu'il résulte de l'examen du premier moyen, n'a pas établi le caractère descriptif du terme « GARUM » et qui, en outre, s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'en 1986 et en 2003, dates de leurs dépôts respectifs, ces marques étaient perçues par les milieux intéressés comme descriptives de ces produits ou qu'il était raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir, a privé sa décision de base légale.

- de l'article 624 du code de procédure civile au motif que' :

19. La cassation prononcée sur les premiers et deuxièmes moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en tant qu'il déboute la société CGD de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques « GARUM » en tant que celles-ci ont été enregistrées, en classe 5, pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; désinfectants » et, en classe 29, pour les « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; huiles et graisses comestibles ; conserves, conserves de poissons, pickles », et de ses marques « GARUM ARMORICUM », en tant que celles-ci ont été enregistrées, en classe 3, pour les « produits cosmétiques et de beauté ; parfumerie, huiles essentielles, lotions, savons », en classe 5, pour les « produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques », et en classe 29, pour les « produits alimentaires à base de crustacés ou de mollusques ou d'organes de ces crustacés ou mollusques'».

La société CGD, demanderesse à la saisine de la cour de renvoi, conclut à l'infirmité du jugement en ce qu'il a annulé les marques française « GARUM ARMORICUM » n°1384517 et communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 ainsi que les marques française « GARUM » n°1703642 et communautaire « GARUM » n°00351939 et demande à la cour de faire droit à ses demandes relatives à la contrefaçon et à ses demandes subséquentes en indemnisation ainsi qu'à sa demande de publication de la décision. Elle conteste le jugement en ce qu'il a dit que le terme « GARUM » sert à décrire la qualité essentielle des produits en cause et que dès lors les marques devaient être annulées pour défaut de distinctivité, indiquant que le tribunal de première instance des communautés européennes a reconnu le caractère distinctif du terme « GARUM » et soutenant que lesdites marques ne sont pas descriptives des produits pour lesquels elles ont été enregistrées. Elle analyse le public pertinent au regard des produits visés et soutient que le consommateur ne comprend pas le latin, ce d'autant que le terme « GARUM » n'est pas usuel. Elle critique la pertinence des pièces versées aux débats par la société Clavis qui justifieraient de l'usage courant des vocables en cause et produit notamment un sondage selon lequel ces termes ne seraient connus ni du grand public ni des pharmaciens.

La société Clavis poursuit la nullité des quatre marques qui lui sont opposées en invoquant leur caractère descriptif, usuel et nécessaire pour désigner les produits «listés au dépôt'», et

conteste avoir commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société CGD. Elle soutient que cette dernière cherche à s'arroger un monopole sur les vocables « GARUM » et « GARUM ARMORICUM » alors que, s'agissant de la marque «'GARUM'», celle-ci reprend un vocable générique et nécessaire pour désigner du garum connu depuis l'antiquité jusqu'à nos jours pour désigner un autolysat d'origine marine ayant des vertus médicinales, que ce terme était perçu comme tel à la date des dépôts des marques considérées soit en 1986 et en 2003 et que les pièces versées aux débats démontrent en tout état de cause qu'il était raisonnable que cela soit le cas dans l'avenir. S'agissant de la marque «'GARUM ARMORICUM' » elle explique que le terme « ARMORICUM » indique la provenance géographique (et la typologie) des poissons utilisés pour sa préparation, soit la région Armorique ou la Bretagne actuelle, qu'il s'agit donc d'une dénomination commune identifiant un autolysat de poisson obtenu par des poissons originaires de cette région. Elle en déduit que le public comprendra qu'il s'agit du composant alimentaire constitué d'extraits de poissons de provenance bretonne et ajoute que le terme «'garum,'» même s'il n'est pas notoire, est connu d'une certaine partie du public pertinent dont les professionnels des préparations de compléments alimentaires et les consommateurs finaux, même si leur niveau d'attention devra être élevé au regard des produits en cause.

Sur la validité des marques françaises et communautaires «'GARUM'» et «'GARUM ARMORICUM'»

Il est constant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt.

Il convient donc en l'espèce, pour apprécier la distinctivité des marques communautaires « GARUM ARMORICUM » et « GARUM », de faire application de l'article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire et pour apprécier celle des marques françaises « GARUM ARMORICUM » déposée le 11 décembre 1986 et « GARUM'» n°1703642 déposée le 30 octobre 1991, de faire application de l'article 3 de la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, dès lors que la loi du 4 janvier 1991 est entrée en vigueur le 28 décembre 1991.

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement 40/94 du 20 décembre 1993, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et « 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 la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ».

L'article 51, paragraphe 1, du même règlement ajoute que la nullité de la marque communautaire est déclarée lorsque qu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7.

Selon l'article 3 de la loi 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, «ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de [Localité 5] pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée.

Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :

Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.

Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit'».

Néanmoins en l'espèce, les parties s'accordent à considérer, à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation, que s'agissant des deux marques françaises précitées, les dispositions de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991 trouvent à s'appliquer pour apprécier la validité desdites marques, étant précisé que les dispositions relatives aux signes descriptifs dans la loi du 31 décembre 1964 sont en substance les mêmes que celles du code de la propriété intellectuelle issues de la loi du 4 janvier 1991.

L'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991 dispose que' :

«Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (c), être acquis par l'usage' ».

Il résulte de ces textes qu'une marque doit être refusée à l'enregistrement ou annulée si elle est dépourvue de caractère distinctif ou si elle est composée 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 la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.

Il est constant que le signe est descriptif s'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement une description d'une des caractéristiques des produits et des services en cause.

Enfin l'appréciation du caractère descriptif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

En l'espèce, il convient en premier lieu de rechercher si en 1991 et en 2003, dates respectives de dépôt des marques française et communautaire « GARUM », le public pertinent percevait ces marques comme descriptives des produits en cause ou de l'une de leurs caractéristiques.

La société Clavis sollicite la confirmation du jugement du 6 mars 2014 en ce qu'il a «'ordonné la nullité'» de la marque française « GARUM ARMORICUM » n°1384517 déposée le 11 décembre

1986 et de la marque communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 3, 5 et 29 et «'ordonné la nullité «'de la marque française « GARUM » n°1703642 déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « GARUM » n°00351939 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 5 et 29, et à titre subsidiaire la nullité des marques françaises n°1384517 et n°1703642 ainsi que des marques communautaires n°3497484 et n°3501939 de la société CGD « pour les produits respectifs cités'», en application des dispositions des articles 52- 1 a), 52-3 et 7- 1, b) et c) du RMC ainsi que L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

Malgré la rédaction du dispositif des dernières écritures de la société Clavis, force est de constater que les développements contenus dans ces mêmes écritures ne portent' :

- s'agissant de la marque française « GARUM ARMORICUM » n°1384517, que sur les produits suivants': produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques en classe 5 et produits alimentaires à base de poissons, ou d'organes de ces poissons en classe 29,

- s'agissant de la marque française « GARUM » n°1703642, que sur les produits suivants : produits pharmaceutiques, produits diététiques pour enfants et malades en classe 5 et poisson, conserves en classe 29,

- s'agissant de la marque communautaire « GARUM ARMORICUM » n°3497484, que sur les produits suivants : produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques en classe 5 et produits alimentaires à base de poissons, ou d'organes de ces poissons en classe 29,

- s'agissant de la marque communautaire « GARUM » n°3501939, que sur les produits suivants : produits pharmaceutiques ; produits diététiques pour enfants et malades en classe 5 et poisson, conserves de poisson en classe 29.

Dès lors, la cour n'examinera que les moyens développés à l'appui de ces produits et la société Clavis ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a « ordonné'» la nullité de la marque française « GARUM ARMORICUM » n°1384517 déposée le 11 décembre 1986 et de la marque communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 3, 5 et 29 et a «'ordonné'» la nullité de la marque française «

GARUM » n°1703642 déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « GARUM » n°00351939 déposée le 31 octobre 2003 pour les classes 5 et 29.

Le public pertinent à prendre en considération pour apprécier la validité des marques opposées est constitué, pour les produits alimentaires pour malades, les produits diététiques pour enfants et malades et les produits pharmaceutiques, par le grand public et les professionnels de la santé, et pour les produits alimentaires à base de poissons ou d'organes de ces poissons et conserves de poisson, par le grand public.

Il y a lieu de relever en premier lieu que la société Clavis indique elle-même dans ses écritures, que garum est le « nom savant » d'un extrait de viscères de poisson hydrolysé par autolyse (autolysat) puis séché, connu depuis l'Antiquité et qu'elle mentionne le «'Calmacarum'» des laboratoires Plameta comme contenant notamment de « l'autolysat de poisson (méthode garum)'».

Les pièces qu'elle verse aux débats qui sont postérieures aux dates respectives des dépôts des marques en cause, soit 1986 pour la marque française «'GARUM ARMORICUM'» et 1991 pour la marque française «'GARUM'», sont inopérantes pour apprécier le caractère distinctif ou non de ces marques, étant précisé que les dates figurant sur les pages internet ne correspondent qu'à leurs dates d'impression et non à celle de l'édition de leur contenu.

Les nouvelles pièces produites devant la cour par la société Clavis (n°99, 100, 101 et 103), datées de 2017, 2018 et 2021, ne correspondent pas non plus à la période à prendre en considération pour apprécier la validité des marques objets du litige. La pièce 102 n'est pas datée.

Les pièces 52 à 83 citant « le garum », lorsqu'elles sont datées, sont constituées d'ouvrages ou d'éléments très spécialisés non destinés au grand public, tels notamment les archives de l'Institut Pasteur d'Indochine, la Gazette Médicale de Lyon de 1868, le Congrès National des Sociétés Savantes, l'Encyclopédie illustrée sur la Rome Antique) et ne peuvent donc établir un usage courant du signe Garum à la date des dépôts des marques en cause.

Les extraits de dictionnaires produits par la société CGB (Larousse 2009, le Robert 2016, Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 1997, Dorvault 1985) ne donnent quant à eux

aucune définition des termes « GARUM » et/ou « ARMORICUM ».

Il en résulte que si ces termes étaient utilisés dans l'Antiquité, ils ne le sont plus depuis cette époque, sauf par les historiens ou les latinistes.

Le dictionnaire Gaffiot définit le « GARUM » comme « une sorte de saumure avec suc de poissons divers » ; le dictionnaire Littré présente le « GARUM » comme « un terme d'antiquité' » et le définit comme « une sorte de saumure que faisaient les romains en recueillant les liquides qui s'écoulaient de petits poissons salés et qu'ils aromatisaient fortement » ; le site www.cnrtl.fr, au demeurant daté de 2012, définit ce terme comme une « préparation à base d'intestins de poissons salés et aromatisés, utilisée comme un assaisonnement dans l'Antiquité romaine » et indique que l'écrivain Pline (l'Ancien) disait qu'on nommait Garum « une espèce de liqueur fort recherchée. On le prépare avec des intestins de poissons et d'autres parties qu'autrement on jetterait ».

S'agissant du « GARUM ARMORICUM », seul un extrait du site Wikipédia de 2012 est versé aux débats par la société Clavis'; il indique néanmoins qu'il s'agit d'un « mot gaulois latinisé en Aremorica ou en Armorica donné dans l'antiquité classique à une large région côtière de la Gaule, allant de [Localité 6] au sud de l'estuaire de la Loire à [Localité 4] dans le pays de Caux » et révèle que s'il existe une discordance entre les auteurs (César et Pline) quant à la situation géographique de l'Armorique, le mot Aremorica était utilisé par les Romains pour parler d'une partie de la Gaule.

Ces éléments ne démontrent donc pas que les termes « GARUM » et/ou « ARMORICUM » sont descriptifs pour désigner les produits visés aux dépôts des marques en cause.

Par ailleurs, le consommateur moyen ne comprend pas le latin, ce d'autant que l'usage du terme « GARUM » est révolu.

La société CGD a fait procéder le 11 février 2015 à un sondage par l'Institut BVA auprès de pharmaciens et du grand public, dont il n'est nullement démontré qu'il a été orienté ou que l'échantillon de population visé ne serait pas représentatif comme le soutient la société Clavis.

Il résulte de ce sondage que :

- 90% des pharmaciens interrogés ne connaissent pas le terme « GARUM ARMORICUM » et parmi les 10% qui pensent le connaître (soit 41 personnes), 39% ont répondu qu'il s'agissait d'une plante et 15% un extrait de poisson, ce qui représente 6 personnes sur 403, étant précisé que 7 % des répondants ont indiqué que l'origine était marine,

- 3 % des pharmaciens interrogés connaissent la définition du garum, dont il a été dit qu'elle ne figure pas dans les dictionnaires médicaux et pharmaceutiques communiqués par la société CGD, et en donnent au demeurant des définitions variées (extrait de poisson, sauce, plante et arôme),

- 73 % des pharmaciens interrogés ne connaissent pas le terme « ARMORICUM » et parmi les 26 % le connaissant, 66% y voient une référence à la Bretagne, à l'Armorique (soit 70 personnes sur 403),

- 2 % du grand public connaît le terme « GARUM » (signifiant un extrait de poisson pour 4 des personnes interrogées sur 20),

- 98 % des consommateurs moyens ne connaissent pas le terme « GARUM » (parmi les 2% le connaissant, 6 personnes énoncent qu'il s'agit d'un extrait de poisson et 7 personnes répondent qu'il s'agit d'une sauce),

- 92 % des consommateurs interrogés ne connaissent pas le terme « ARMORICUM » (parmi les 8 % le connaissant (76 personnes sur 1005), 57% y voient une référence à la Bretagne, à l'Armorique, soit 43 personnes sur 1005.

Ce sondage révèle également que le consommateur moyen ne fait pas de recherches particulières avant l'achat d'un complément alimentaire, et que très peu de consommateurs se renseignent auprès d'un pharmacien.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi qu'en 1991 et en 2003, dates respectives de dépôt des marques française et communautaire « GARUM », le public concerné, qui, en 2015 encore, ignorait dans sa grande majorité le sens du mot « GARUM », percevait ces marques comme descriptives des produits en cause, ou de l'une de leurs caractéristiques.

La marque « GARUM ARMORICUM » est quant à elle composée de la combinaison du terme « GARUM » dont il a été dit que le caractère descriptif n'était pas établi et du terme « ARMORICUM » simplement évocateur de l'Armorique et de la Bretagne.

L'association de ces deux termes n'est donc pas descriptive des produits en cause, ou d'une de leurs caractéristiques et partant de nature à écarter le caractère distinctif des marques française et communautaire litigieuses pour désigner les produits concernés par le présent litige.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les marques françaises et communautaires «'GARUM'» n°1703642 et n°00351939 et «'GARUM ARMORICUM'» n°1384517 et n°003497484, y compris en ce qu'elles désignent, d'une part les produits pharmaceutiques et les produits diététiques, et d'autre part les produits alimentaires pour malades et les produits alimentaires à base de poissons ou d'organes de ces poissons.

Sur la déchéance

A titre subsidiaire la société Clavis sollicite que soit prononcée la déchéance des marques françaises n°1384517 et n°1703642 de la société CGD pour défaut d'exploitation pour «'les produits respectifs'» cités en application des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Les « produits respectifs cités » par la société Clavis dans ses dernières écritures en page 29 sont, s'agissant de la marque française «'GARUM ARMORICUM'», « les produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques de la classe 5 et les produits alimentaires à base de poissons, ou d'organes de ces poissons de la classe 29 », et s'agissant de la marque française «'GARUM'», les «'produits pharmaceutiques, produits diététiques pour enfants et malades'» de la classe 5 et les «'poisson, conserves'» de la classe 29.

Il convient donc de constater à l'instar de la société CGD que la demande en déchéance est limitée aux deux marques françaises dont la société CGD est titulaire et aux produits précités.

L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019 applicable en l'espèce, dispose que :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

(¹)

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

(²)

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. ».

Tout en demandant à la cour de «'déclarer la déchéance des marques françaises n°1384517 et n°1703642 de la société CGD pour défaut d'exploitation pour les produits respectifs cités, en application des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle », la société Clavis soutient qu'il n'est apporté aucune preuve de l'usage sérieux des marques françaises « GARUM » et « GARUM ARMORICUM » depuis la publication de leur enregistrement, dès lors que les signes en cause sont utilisés en tant qu'indication descriptive de l'ingrédient principal des produits vendus par la société CGD et non en tant que marque et que l'ensemble des pièces produites concernent la marque «'Stabilium 200'» qui identifie les produits et leur origine.

La société CGD ne conteste pas, aux termes du dispositif de ses dernières écritures devant la cour, la recevabilité de la demande en déchéance de la société Clavis. Elle fait valoir que les deux marques concernées ne sont pas «'atteintes de déchéance'» dès lors qu'elle en démontre un usage sérieux.

En application des dispositions susvisées, il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exploitation de ses marques dans les cinq années qui précèdent la demande en déchéance, en date du 16 mai 2013 qui correspond à la date des dernières

conclusions de la société Clavis devant le tribunal et qui est la seule date que la cour peut retenir à défaut d'autre élément, soit du 16 mai 2008 au 16 mai 2013, et ce pour chacun des produits ou services désignés à l'enregistrement et concernés par la demande.

Il a été dit dans la cadre de l'analyse de leur validité, que les marques «'GARUM'» et «'GARUM ARMORICUM'» ne sont pas descriptives des produits qu'elles désignent, aucune utilisation usuelle n'étant démontrée pour désigner notamment les produits diététiques, les produits alimentaires pour malades et les produits pharmaceutique.

Par ailleurs l'usage d'une marque ombrelle est sans incidence sur le caractère distinctif d'une marque qui s'apprécie au jour de son dépôt pas plus qu'il n'empêche l'usage du signe à titre de marque.

En l'espèce, il convient d'exclure les pièces n°82 datée de 2017, n°38 datée de 2002, n°43 et 44 datées de 2006, n°47 datée de mars-avril 2006, 62-1 du 15 janvier 2008, n°65 de 1991 et 1992, 63-1 de février 2007 et 64-1 de février 2008 qui ne sont pas pertinentes pour la période envisagée ainsi que les pièces n°39 à 42, 46, 59 qui ne comportent pas de date.

Les attestations de la directrice générale de la société CGD et de son expert-comptable selon lesquelles le complément alimentaire «'STABILIMUM'» à base de «'GARUM ARMORICUM'», est commercialisé de façon continue depuis 1983 et réalise une part importante du chiffre d'affaires, ne sont pas de nature à faire échec à la demande en déchéance.

Il en est de même des tarifs commerciaux 2008 produits en pièce 45 qui ne font pas état des marques dont la déchéance est sollicitée et des factures d'emballages du «'Preventus' » de 2011 qui comportent la mention d'une autre marque enregistrée à savoir «'GARUM CELTIC'» (pièce 66).

Les études et articles de revues scientifiques produits en langue anglaise et chinoise, lorsqu'ils sont traduits et font état des marques en cause n'en réalisent aucun usage auprès de la clientèle. Il en est de même pour les parutions dans le dictionnaire Vidal.

En définitive, sont à prendre en considération, parmi les pièces qui se situent dans la période de référence :

- des encarts publicitaires de 2009 à 2013 (pièce 62-2 à 62-6) qui montrent une boîte de «'Stabilium'» comportant l'indication «'A base d'autolysat GARUM ARMORICUM) qui ont été tirés chacun sur une seule page pour un montant total de 3'400 euros, étant précisé qu'aucune publicité n'accompagne les factures produites en pièces 63-2 à 63-6, 64-2 à 64-5,

- des factures d'emballages du «'Stabilium 200'» de 2012 qui comportent la dénomination «'GARUM ARMORICUM «'(pièce 36-5 et 36-6) pour un montant total de 7 457, 45 euros,

- une facture du 2 décembre 2010 (pièce 48) relative à une insertion publicitaire dans le magazine Amidiététique n°18 qui montre une boîte de «'Stabilium 200'» «'à base d'autolysat GARUM ARMORICUM'» sur 2 page pour un montant de 490 euros.

Ces éléments ne démontrent aucun usage par la société CGD, sur la période considérée, de la marque française n°1'703'642 « GARUM » et aucun usage sérieux, sur la même période, de la marque française «'GARUM ARMORICUM'» n°1 384517 pour désigner s'agissant de la première les «'produits pharmaceutiques, produits diététiques pour enfants et malades'» et les «'poisson, conserves'», et s'agissant de la seconde, les « produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques'» et les « produits alimentaires à base de poissons, ou d'organes de ces poissons ».

Il convient en conséquence de dire la société CGD déchue de ses droits sur ses marques françaises «'GARUM ARMORICUM » n°1384517 et «'GARUM'» n°1703642 s'agissant de ces produits, ce à l'expiration du délai de cinq ans précité, soit à compter du 16 mai 2013.

Sur la contrefaçon

La déchéance des droits de la société CGD ci-dessus prononcée sur la marque française « GARUM » n°1703642 et la marque française «'GARUM ARMORICUM'» n°1384517 à compter du 16 mai 2013, n'empêche pas d'examiner, outre les demandes en contrefaçon des marques communautaires, les demandes en contrefaçon des marques françaises jusqu'à cette date dès lors que les procès-verbaux de constat d'huissier produits ont été établis antérieurement les 2 juillet 2009 et 7 avril 2011 ainsi que les 11 et 19 avril 2011.

L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable aux faits de l'espèce, interdit : « sauf autorisation du titulaire, (') :

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.'»

L'article L. 713-3 du même code et dans sa même version, dispose que :

«Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) 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.'»

Aux termes de l'article 9 du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire modifié par le Règlement CE 207/2009 selon lequel':

«'La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires':

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée,

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, 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'».

Selon l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version antérieure au 15 décembre 2019 applicable aux faits de l'espèce, constitue une contrefaçon engageant la

responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

Se prévalant de ces dispositions, la société CGD reproche à la société Clavis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des deux marques communautaires dont elle est titulaire pour désigner des compléments alimentaires, similaires aux «'produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades'» et les «'produits diététiques pour malades'» désignés par les marques.

Il a été dit que :

- la marque verbale française « GARUM ARMORICUM » n°1 384'517 a été déposée le 11 décembre 1986 pour désigner en classes 3, 5 et 29 les « produits cosmétiques et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, lotions, savons'», «'produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques'» «'produits alimentaires à base de poissons, de crustacés ou de mollusques ou d'organes de ces poissons, crustacés ou mollusques'»,

- la marque verbale française « GARUM » n°1 703'642 a été déposée le 30 octobre 1991, pour désigner notamment en classes 5 et 29 les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants » et les « viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles'»,

- la marque verbale communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 a été déposée le 31 octobre 2003 pour désigner en classes 3, 5 et 29 les « produits cosmétiques et de beauté, parfumerie, huiles essentielles, lotions, savons'», «'produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques'» et les «'produits alimentaires à base de poissons, de crustacés ou de mollusques ou d'organes de ces poissons, crustacés ou mollusques'»,

- la marque verbale communautaire « GARUM » n°003501939 a été déposée le 31 octobre 2003 pour désigner notamment, en classes 5 et 29 les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants » et les « viandes, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et

légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses comestibles, conserves de poissons, pickles ».

- des marques française et communautaire «'GARUM'ARMORICUM »

- par reproduction

L'huissier de justice instrumentaire a constaté, dans son procès-verbal de constat du 2 juillet 2009 dressé sur le site internet www.clavisharmoniae.fr les mentions suivantes':

«'- ClavisHarmoniae, intérateur alimentaire à base de Garum Armoricum et magnésium contre le stress, la fatigue physique et intellectuelle,

- sur une page intitulée « Garum Armoricum » : « Le Garum Armoricum est un extrait de gros poissons bleus mesurant plus d'un mètre de long et vivant à 15 m de profondeur »,

- sur une page intitulée « Les acides gras essentiel omega-3 omega-6 » : « le GARUM ARMORICUM est très riche en acides gras essentiels de la série oméga-3 et omega-6, vitamines, polypeptides (').'»

Par ailleurs l'adresse URL du site internet de la société Clavis est <http://www.clavisharmoniae.fr/garumarmoricum.php>.

Le signe Garum Armoricum ou garumarmoricum, identique aux marques considérées, est utilisé pour désigner des compléments alimentaires, identiques aux «'produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades'» désignés par les marques communautaire, les premiers appartenant à la catégorie générale constituée par les seconds, ce qui n'est pas contesté.

La contrefaçon est donc caractérisée de ce chef, étant ajouté que la recherche par mots-clé sur un site internet n'est pas contrefaisant et que le site www.biodet.eu également incriminé appartient à un tiers comme l'indique elle-même la société CGD.

- par imitation

A ce titre la société CGD incrimine l'usage des signes «'Garum Exquisitius'» et «'Garum Sociorum Exquisitus'» utilisés par la société Clavis à la suite de ses réclamations, sur le site Google, sur ses emballages de capsules molles et les notices d'utilisation

et les prospectus joints dans les boites ainsi que sur son site internet.

Les signes n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence 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.

Ces signes sont tous composés de termes latins. Seul le terme « garum » composant les marques antérieures est repris dans les signes contestés auxquels sont ajoutés les mots «'Exquisitius'» et « Sociorum Exquisitus'» qui se substituent au mot «'ARMORICUM'».

Il a été dit que les deux termes latins composant la marque antérieure n'ont aucune signification pour le public pertinent qui ne comprend pas le latin.

Bien que placé en attaque dans la marque opposée, le mot « garum » se fond dans les signes contestés et perd son caractère dominant, le public qui ne comprend pas le latin ne retenant dès lors pas les dénominations en cause et ne pouvant faire un rapprochement entre les signes en présence.

Ainsi il ne les confondra pas plus qu'il ne fera de lien entre eux, la société CGD ne pouvant être suivie lorsqu'elle allègue une référence intellectuelle entre les signes par la simple sonorité du suffixe « um ».

En conséquence, la contrefaçon n'est pas caractérisée de ce chef.

- des marques française et communautaire «'GARUM' »

La société CGD invoque ici en premier lieu la reproduction mais aussi l'imitation des marques française et communautaire «'GARUM'» pour désigner des compléments alimentaires, identiques à ceux couverts par la marque, à savoir des «'produits diététiques pour malades et «'poisson'» en se référant au procès-verbal de constat du 2 juillet 2009 «'sur le site internet www.clavisharmoniae.fr ainsi que sur ses déclinaisons.it,.de, .es,

etc'» (sic), au constat d'achat du produit «'Clavis Harmoniae'» du 26 juin 2009 et au constat d'huissier de justice du 15 mars 2013.

Elle ne procède toutefois dans ses dernières écritures à aucune analyse ni des signes en cause ni des produits concernés qu'elle indique seulement être identiques et la cour ne peut se substituer à elle dans cette analyse.

En conséquence cette demande ne peut prospérer.

En second lieu la société CGD invoque des actes de contrefaçon par imitation des mêmes marques par l'usage sur le site internet de la société Clavis des signes «'Garum Exquisitius'» et «'Garum Sociorum Exquisitus'».'

Les signes n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence 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.

Ces signes sont tous composés de termes latins. Le terme « garum » composant la marque opposée est repris dans les signes contestés auxquels sont ajoutés les mots « Exquisitius'» et «'Sociorum Exquisitus'».'

Il a été dit que le terme latin composant la marque antérieure n'a aucune signification pour le public pertinent qui ne comprend pas le latin.

Le terme « garum » qui compose la marque, bien que placé en attaque, se fond dans les signes contestés et perd son caractère dominant, le public qui ne comprend pas le latin ne retenant pas les dénominations en cause et ne pouvant faire un rapprochement entre les signes en présence.

Ainsi il ne les confondra pas, pas plus qu'il ne fera de lien entre eux, la société CGD ne pouvant être suivie lorsqu'elle indique que les signes incriminés seront perçus comme une déclinaison de la marque.

En conséquence, la contrefaçon n'est pas caractérisée de ce chef.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes ci-après précisés au dispositif du présent arrêt, ce sous astreinte compte tenu de la résistance avérée de la société Clavis.

Il n'y a pas lieu cependant pour la cour de se réserver la liquidation de cette astreinte.

La mesure d'interdiction étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction des emballages et documents contrefaisants, ni des supports y afférents par la société Clavis.

Aux termes de l'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle,

«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 ».

En l'espèce, les produits vendus par la société CGD le sont sous la dénomination «'STABILIMUM 200 » à laquelle sont associées les marques françaises et communautaires «'GARUM'» et «'GARUM ARMORICUM'»'; il est justifié que le « STABILIMUM 200 » a représenté entre 50 % et 60 % de son chiffre d'affaires de 2008 à 2011 et que des études cliniques ont été menées pendant cette période et quelques parutions effectuées dans la presse.

La société Clavis produit quant à elle ses bilans et pièces comptables de 2008 à 2015 et de 2017 à 2021, au demeurant en langue italienne non traduite, qui sont relatifs à son activité globale.

Elle produit néanmoins également un tableau de ses ventes de produits «'Clavis Harmoniae'» de 2017 à 2021 qui fait état d'un chiffre d'affaires moyen de 15'450 euros.

En considération de ces éléments pris distinctement et de la teneur de la présente décision, notamment quant à la déchéance partielle des droits de la société CGD sur ses marques françaises «'GARUM ARMORICUM » n°1384517 à compter du 16 mai 2013, il sera alloué à cette dernière la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par la société Clavis.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de confirmer la condamnation aux frais irrépétibles de la société Clavis, infirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 12 décembre 2017 rectifié le 29 mai 2018 et non atteint par la cassation ni d'infirmier le jugement qui a rejeté la demande de publication, laquelle a été confirmée par la cour d'appel et n'est pas plus atteinte par la cassation.

Partie perdante, la société Clavis sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En outre, la société CGD a dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence 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

Infirmes le jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM ARMORICUM » n°1384517 déposée le 11 décembre 1986 et de la marque communautaire « GARUM ARMORICUM » n°003497484 déposée le 31 octobre 2003 pour les produits des classes 3, 5 et 29.

- ordonné la nullité de la marque française « GARUM » n°1703642 déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « GARUM » n°00351939 déposée le 31 octobre 2003 pour les produits des classes 5 et 29,

- ordonné l'inscription du jugement au registre de l'INPI et au registre de l'OHMI.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes de nullité des marques françaises et communautaires « GARUM ARMONICUM » n°1384517 et 003497484 et « GARUM » n°1703642 et 00351939 dont la société Compagnie Générale de Diététique est titulaire.

Prononce la déchéance des droits de la société Compagnie Générale de Diététique sur la marque française n°1'703'642 « GARUM » en ce qu'elle désigne les «'produits pharmaceutiques, produits diététiques pour enfants et malades'» et les «'poissons, conserves'» et de la marque française «'GARUM ARMORICUM'» n°1 384517 en ce qu'elle désigne les «produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques'» et les « produits alimentaires à base de poissons, ou d'organes de ces poissons » ce, à compter du 16 mai 2013.

Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI pour inscription au registre national des marques.

Dit qu'en reproduisant sur le site internet www.clavisharmoniae.fr et dans son adresse URL la marque verbale communautaire «'GARUM ARMORICUM'» n°003497484 et la marque verbale française « GARUM ARMORICUM » n°1 384'517 pour désigner des compléments alimentaires, la société Clavis a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Compagnie Générale de Diététique.

En conséquence,

Interdit à la société Clavis la poursuite de ces agissements et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.

Rejette la demande tendant à voir la cour se réserver la compétence pour ordonner la liquidation de l'astreinte.

Condamne la société Clavis à payer à la société Compagnie Générale de Diététique la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.

Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision

Condamne la société Clavis à payer à la société Compagnie Générale de Diététique 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 la société Clavis aux entiers dépens de l'arrêt cassé et du présent arrêt.

La Greffière La Présidente