

Grosses délivrées **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 AVRIL 2015

(n° 087/2015 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **14/14110**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris -
RG n° 12/10515

APPELANTES

SAS FRANCE QUICK

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 950 026 914

Parc des Portes de Paris - 50, avenue du Président Wilson

93214 La Plaine Saint Denis

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS associés, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0280

Société QUICK RESTAURANTS

société de droit belge,

enregistrée au carrefour des entreprises sous le numéro 0412 121 524

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Avenue Louise 65 - Boîte 11

1050 Bruxelles (Belgique)

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & associés, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0280

INTIMÉE

SAS DES ETS BUGRO 'SODEBO'

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 547 350 249

ZI du District

85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Guénola COUSIN de la SELARL SIMON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

- 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 Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 24 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2014 par la SAS France QUICK et la société de droit belge QUICK Restaurants.

Vu les dernières conclusions des sociétés France QUICK et QUICK Restaurants, transmises le 09 février 2015.

Vu les dernières conclusions de la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' (ci-après SODEBO), transmises le 01 décembre 2014.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2015.

MOTIFS DEL' ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déferé et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la société de droit belge QUICK Restaurants gère en Belgique la chaîne de restauration rapide à l'enseigne QUICK et est chargée en France des activités de formation, de recherche et de développement du groupe QUICK auquel elle appartient ;

Qu'elle est propriétaire de la marque internationale 'GIANT', enregistrée le 14 juin 2006 sous le numéro 892 802, couvrant le territoire français, pour désigner notamment les produits suivants :

- en classe 29 les aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food,
- en classe 30 les aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast food ;

Que la SAS France QUICK gère la chaîne de restauration rapide à l'enseigne QUICK sur le territoire français soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales ou de sociétés franchisées ;

Que la SAS SODEBO a pour activité la conception et la fabrication de produits traiteurs frais commercialisés sous la marque SODEBO dans les circuits des grandes et moyennes surfaces et de la restauration hors domicile ;

Que cette société a déposé le 03 février 2011 sous le numéro 11 3 803 212 la marque française 'PIZZA GIANT SODEBO' pour désigner les produits suivants :

- en classe 29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; yaourts ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouillons, croquettes alimentaires, champignons conservés, huiles comestibles ; plats cuisinés à base de légumes, de viande, de poisson, salades de fruits, salades de légumes,
- en classe 30 : farine et préparations faites de céréales, pain, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, poivre, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; sauces à salade ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; feuilletés, roulés, croques, tartes salées et sucrées, tartines, crêpes (alimentation), galettes ; nouilles, pâtes alimentaires ; semoule ; plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, de riz, de céréales ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, couscous, quiches, taboulé ; aromates pour boissons ; édulcorants naturels, sushis ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ;

Que constatant par ailleurs au printemps 2011 que la SAS SODEBO lançait en supermarché une gamme de pizzas conditionnées sous forme de parts individuelles sous le nom 'Pizza Giant', les sociétés QUICK ont mis en demeure cette société le 04 avril 2011 de cesser l'utilisation de la marque 'GIANT' et de retirer sa marque ;

Que cette mise en demeure étant demeurée sans effet les sociétés QUICK ont fait assigner la SAS SODEBO le 13 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de la marque 'PIZZA GIANT SODEBO' ;

Que reconventionnellement, la SAS SODEBO a demandé la nullité de la partie française de la marque internationale 'GIANT' ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

- prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale 'GIANT' n° 892 802 détenue par la société QUICK Restaurants,
- dit que la partie la plus diligente fera parvenir à l'INPI cette décision, lorsque celle-ci sera définitive,
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes en contrefaçon de la marque 'GIANT' n° 892 802, de nullité de la marque française 'PIZZA GIANT SODEBO' n° 11 3 803 212 et pour atteinte à la marque renommée 'GIANT' n° 892 802 formées par la société QUICK Restaurants,
- débouté la SAS France QUICK de ses demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné *in solidum* les sociétés QUICK France et QUICK Restaurants à verser à la SAS SODEBO la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

I : SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE INTERNATIONALE 'GIANT' N° 892 802 :

Considérant que les sociétés QUICK invoquent la distinctivité intrinsèque du signe 'GIANT' utilisé pour désigner des produits en classes 29 et 30 en raison de son caractère inhabituel ; qu'il n'a en effet nullement été démontré que ce terme seul serait couramment employé dans le secteur des parties et qu'il existerait sur le marché un nombre significatif de dénominations ou marques exploitées en relation avec les produits des classes 29 et 30 ;

Qu'elles font encore valoir que le signe 'GIANT' est exploité de manière intensive en France depuis plus de trente ans, de nature à lui faire acquérir un caractère distinctif par l'usage ; que ce caractère distinctif peut en effet être acquis à la suite ou en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une autre marque ou en combinaison avec celle-ci ;

Considérant que la SAS SODEBO réplique que la marque 'GIANT' est dépourvue de distinctivité en ce que l'adjectif '*giant*', mot anglais basique compris par le public francophone, tend à mettre en exergue, pour des produits alimentaires, leurs dimensions et quantités importantes, et à informer le consommateur sur les qualités du produit qui lui sont ainsi proposées ; que ce terme est donc parfaitement descriptif et est immédiatement perçu par les consommateurs comme synonyme de grosseur, de volume ;

Qu'elle ajoute que ce signe n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage dans la mesure où les exemples versés aux débats concernent des produits dont le signe identifiant l'origine est 'QUICK' et où le terme 'GIANT' n'est pas utilisé à titre de marque mais comme nom d'un hamburger ;

Qu'elle fait encore valoir le libellé vague et imprécis de la marque 'GIANT' qui constitue un détournement du droit des marques de sa finalité ;

Considérant ceci exposé, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques qu'à partir de son enregistrement au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera

la même que si elle y avait été directement déposée ;

Que l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :

'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 au c, être acquis par l'usage.'

Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité pour absence de distinctivité, de la partie française de la marque internationale 'GIANT' pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne au motif que le mot '*giant*' est très facilement compris par le consommateur français comme signifiant géant ou énorme et que dans le domaine des produits alimentaires, il est courant d'utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s'agissant de quantités importantes ou réduites ;

Considérant que cette marque a été déposée pour désigner les produits et services suivants :

- en classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées ; confitures ; compotes ; oeufs, ; lait et autres produits laitiers, y compris boissons lactées et mil-shaker ; huiles et graisses comestibles ; conserves de produits alimentaires non comprises dans d'autres classes ; aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fait-food.
- en classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain ; biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever, sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; sauces à salade ; glaces à rafraîchir ; conserves de produits alimentaires, non comprises dans d'autres classes ; aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fait-food.
- en classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la consommation ; services rendus par des salons de thé, des snack-bars, des cantines, des friteries, des restaurants, des restaurants libre-service, des restaurants à restauration rapide, des restaurants drive-in, des bars, des cafés et par des établissements analogues ; services visant à procurer des boissons, des aliments, des mets et des plats préparés à emporter ; services de traiteurs ; hébergement temporaire.

Considérant que les produits et services pour lesquels la protection par la marque est demandée sont ainsi identifiés par la société QUICK Restaurants avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque ;

Considérant que le mot anglais '*giant*', par sa proximité linguistique avec son équivalent en langue française, était à la date du dépôt de la marque 'GIANT' le 14 juin 2006 compris du consommateur francophone comme signifiant géant et par extension, énorme ; qu'il s'ensuit que ce terme suggère, d'une manière générale et impersonnelle pour l'ensemble des produits et services visés, la dimension particulièrement importante de la portion des produits ou l'importance des services exploités sous ce signe ;

Considérant que le fait qu'une entreprise souhaite ainsi conférer une image positive à ses produits ou services, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des produits et services concernés, relève de l'évocation et non de la désignation au sens de l'article L 711-2 sous b) ;

Considérant en conséquence que la marque 'GIANT' apparaît comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits et services qu'elle désigne ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé et que statuant à nouveau, la SAS SODEBO sera déboutée de sa demande en annulation de la partie française de la marque internationale 'GIANT' n° 892 802 dont la société QUICK Restaurants est propriétaire ;

Que de ce fait la demande d'acquisition de la distinctivité par l'usage devient sans objet ;

II : SUR LA DÉCHÉANCE DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA MARQUE INTERNATIONALE 'GIANT' N° 892 802 :

Considérant que la SAS SODEBO soulève également la déchéance de la partie française de la marque 'GIANT' qui n'est exploitée que pour désigner des hamburgers alors que ceux-ci ne sont pas désignés dans le dépôt de cette marque ; qu'elle affirme avoir un intérêt à faire constater cette déchéance, étant poursuivie en contrefaçon de cette marque ;

Qu'elle en conclut que faute de preuve d'un usage sérieux en France à titre de marque et pour l'ensemble des produits et services désignés dans le dépôt de la marque 'GIANT', il convient de prononcer la déchéance des droits de la SAS SODEBO sur la partie française de cette marque à compter du 28 septembre 2011 ;

Considérant que les sociétés QUICK répliquent qu'elles n'opposent à la SAS SODEBO que les '*aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food*' des classes 29 et 30 et qu'en conséquence cette société est irrecevable à agir en déchéance pour l'ensemble des produits visés aux classes 29 et 30 faute d'intérêt ;

Qu'elle déclare justifier de l'usage sérieux du signe 'GIANT' en France au cours des cinq dernières années et qu'il est indifférent que l'exploitation de ce signe se fasse sous des formes déclinées ;

Considérant ceci exposé, que l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'*'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'* ; que l'alinéa 3 de cet article précise que '*la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée*', c'est-à-dire par toute personne ayant un intérêt procédural à agir, conformément à l'article 31 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SODEBO conçoit, fabrique et commercialise des produits traiteurs frais tels que notamment des plats à base de pâtes fraîches, des soupes, des pizzas, des sandwiches, des focaccias, des salades, des crêpes, des plats asiatiques (nems, acras, samoussas, beignets, etc), dont les ingrédients de base se retrouvent dans les produits visés par la marque 'GIANT' en classes 29 et 30 et ce par le biais des services visés en classe 43 ;

Que cette société est dès lors recevable à demander la déchéance des droits de la société QUICK Restaurants sur la marque 'GIANT' pour l'ensemble des produits et services visés, dans la mesure où son activité économique, ressortant du domaine de ces produits et services, se trouve entravée par le dépôt d'une marque inexploitée ;

Considérant que le point de départ du délai de cinq ans est celui de la publication de l'enregistrement de la marque dans la Gazette OMPI des marques internationales, soit en l'espèce le 28 septembre 2006 (numéro 2006/34 de la Gazette) ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des campagnes publicitaires télévisuelles pour chaque année d'exploitation et des rapports d'activité annuels du groupe QUICK, que la marque 'GIANT' est utilisée de façon massive pour promouvoir les hamburgers commercialisés sous ce signe ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L 714-5 assimile à l'usage de la marque celui *'de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif'* ; qu'il n'est ainsi pas nécessaire de prouver l'usage de la marque de manière isolée et que la marque peut être exploitée conjointement avec un autre terme lui-même dépourvu de caractère distinctif ou avec un autre signe, comme la marque mère du propriétaire de la marque, à condition que la marque conserve son autonomie ;

Considérant qu'en l'espèce, le fait que la marque 'GIANT' soit exploitée accompagnée soit de la marque 'QUICK', soit de termes descriptifs tels que 'love' (pour des pains en forme de coeur), 'junior' ou 'max' n'en altère pas le caractère évocateur et distinctif ;

Considérant qu'un hamburger est un plat préparé commercialisé dans le cadre de la restauration rapide, qu'il s'agit donc bien d'un article de fast-food tel que désigné dans les classes 29 et 30 exploité dans le cadre des services de restauration désignés dans la classe 43 ;

Considérant que la marque est ainsi utilisée sur le marché pour désigner un produit visé dans l'enregistrement et que par son exploitation sérieuse et continue, le signe 'GIANT' remplit bien sa fonction de marque pour les *'aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food'* des classes 29 et 30 et pour les services de la classe 43 ;

Considérant en revanche qu'il n'est justifié d'aucune exploitation sérieuse de la marque 'GIANT' pour les autres produits visés à son dépôt dans les classes 29 et 30 et qu'en conséquence la société QUICK Restaurants sera déchue de ses droits pour ces autres produits et services à compter du 28 septembre 2011 ;

III : SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE FRANÇAISE 'PIZZA GIANT SODEBO' N° 11 3 803 212 :

Considérant que les sociétés QUICK invoquent l'existence de leur marque antérieure pour demander la nullité de la marque française 'PIZZA GIANT SODEBO' n° 11 3 803 212 en faisant valoir que les produits et services désignés par cette marque sont pour certains identiques, pour d'autres similaires aux produits désignés par leur marque 'GIANT' et en relevant la similitude des signes par le terme central 'GIANT' qui exerce la fonction distinctive caractéristique de la marque 'PIZZA GIANT SODEBO', le terme 'PIZZA' étant purement générique et le terme 'SODEBO' étant perçue comme la marque mère ;

Qu'elles en concluent que compte tenu de l'identité et de la similarité des produits en cause et des très fortes ressemblances entre les marques, il existe un risque de confusion évident sur l'origine des deux marques pour le public français ;

Considérant que la SAS SODEBO réplique que les produits ne sont pas tous similaires, l'extrême généralité du libellé dépôt de la marque 'GIANT' désignant les '*articles de fast food*' ne permettant pas de déterminer avec précision les produits désignés ;

Qu'elle ajoute que les signes ne sont pas similaires, rien ne justifiant d'écarter les termes 'PIZZA' et 'SODEBO' de la comparaison des signes et qu'en l'absence de similarité entre les signes, l'impression d'ensemble est différente, ce qui suffit à exclure tout risque de confusion ;

Considérant ceci exposé, que l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ; que l'article L 714-3 permet au titulaire d'un droit antérieur d'agir en nullité d'une marque sur le fondement de l'article L 711-4 ;

Considérant que l'examen de la pertinence de l'antériorité invoquée nécessite de procéder à la comparaison à la fois des signes tels que déposés ou enregistrés et des produits ou services pour lesquels ils le sont ;

La comparaison des produits :

Considérant que les produits suivants désignés par la marque 'PIZZA GIANT SODEBO', déposée le 03 février 2011, sont identiques aux produits visés par la marque antérieure 'GIANT' :

- en classe 29 : viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ;
- en classe 30 : farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; miel, sirop de mélasse ; glaces comestibles ; glaces à rafraîchir ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; sauces à salade ;

Considérant par ailleurs qu'en classe 29 les fruits et légumes '*congelés*' sont similaires aux fruits et légumes '*conservés*', qu'il en est de même des '*yaourts ; boissons lactées où le lait prédomine*' avec le '*lait et autres produits laitiers, y compris boissons lactées et milk-shaker*', des '*graisses alimentaires*' avec les '*graisses comestibles*' et des '*conserves de viande ou de poisson, champignons conservés*' avec les '*conserves de produits alimentaires non comprises dans d'autres classes*' ; qu'il s'agit en effet de produits alimentaires d'origine semblable ; que les produits de '*charcuterie ; salaisons ; fromages ; bouillons, croquettes alimentaires ; plats cuisinés à base de légumes, de viande, de poisson, salades de fruits, salades de légumes*' sont quant à eux similaires aux '*conserves de produits alimentaires non comprises dans d'autres classes ; aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food*' ;

Qu'en classe 30 les produits de '*pain d'épices, pâtes à gâteaux, biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat*' sont similaires aux produits de '*pâtisserie ; biscuits, gâteaux*', s'agissant de produits alimentaires d'origine semblable ou entrant dans leur composition ; qu'il en est de même des produits de '*poivre ; épices édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement)*' avec le '*sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments)*', s'agissant de condiments ou d'assaisonnements utilisés conjointement en cuisine ; qu'il en est également de même des '*boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour boissons*' avec les produits de '*café, thé, cacao, succédanés du café*' et des '*galettes ; nouilles, pâtes alimentaires ; semoule*' avec le '*riz, tapioca, sagou*', s'agissant de produits alimentaires d'origine semblable ; que les produits de '*sandwiches, pizzas ; feuilletés, roulés, croques, tartes salées et sucrées, tartines, crêpes (alimentation), plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, de riz, de céréales ; sushis; couscous, quiches, taboulé*' sont quant à eux similaires aux '*aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food*' ;

Considérant en conséquence que les produits désignés par la marque 'PIZZA GIANT SODEBO' sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux visés par la marque antérieure 'GIANT' ;

La comparaison des signes :

Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Considérant que dans la marque seconde le terme 'PIZZA' est purement descriptif du produit commercialisé sous cette marque et que le terme 'SODEBO' est le nom de la maque mère de la SAS SODEBO et sera perçue en tant que telle par le consommateur ;

Considérant qu'il apparaît en conséquence que l'élément dominant et distinctif de la marque seconde est le terme 'GIANT' figurant en position centrale de la marque entre les termes non distinctifs ou dominants 'PIZZA' et 'SODEBO' ; que ce terme est identique visuellement et phonétiquement à la marque antérieure 'GIANT' ;

Considérant qu'en l'état du fort degré de similitude des produits désignés d'une part et des signes en présence d'autre part, il existe un fort risque de confusion entre les signes en cause, le consommateur moyennement attentif étant amené à croire que la marque seconde serait la déclinaison pour les pizzas de la marque antérieure ;

Considérant qu'il s'ensuit que la marque française 'PIZZA GIANT SODEBO' déposée le 03 février 2011 sous le numéro 11 3 803 212 par la SAS SODEBO porte atteinte aux droits antérieurs de la marque internationale 'GIANT' couvrant la France, enregistrée le 14 juin 2006 sous le numéro 892 802 par la société QUICK Restaurants ;

Que de ce fait il sera prononcé la nullité de cette marque pour l'ensemble des produits qu'elle désigne ;

IV : SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE INTERNATIONALE 'GIANT' N° 892 802 :

Considérant que les sociétés QUICK font valoir que la SAS SODEBO commercialise des pizza prêtes à consommer dans des emballages faisant penser que la marque identifiant le produit est 'GIANT', le terme générique 'PIZZA' figurant sur l'emballage n'exerçant aucun pouvoir distinctif sur le consommateur et la marque de la maison SODEBO étant totalement distincte et isolée sur l'emballage, de telle sorte que la marque fille identifiant de manière effective le produit est bien la dénomination 'GIANT' ;

Qu'elles ajoutent que ce signe 'GIANT' est utilisé pour des produits similaires aux produits désignés par leur marque antérieure 'GIANT', en particulier les hamburgers qui appartiennent au marché des snacks chauds comme les pizzas ;

Qu'elles font encore valoir que le risque de confusion est aggravé par la très grande notoriété de la marque 'GIANT' en France depuis une trentaine d'années ; qu'elles en concluent qu'en exploitant la marque 'GIANT' pour désigner des produits d'alimentation rapide, la SAS SODEBO a commis des actes de contrefaçon de leur marque internationale 'GIANT' n° 892 802 à leur préjudice ;

Considérant que la SAS SODEBO réplique ne pas faire usage du terme 'GIANT' à titre de marque mais à des fins descriptives et informatives, la présence sur les emballages de la marque française figurative 'SODEBO' n° 3 887 353 identifiant l'origine des produits et qu'il n'existe aucun risque de

confusion, s'agissant de produits différents par les circuits de distribution, par leur consommation et par leur usage ;

Considérant ceci exposé, qu'en vertu des dispositions de l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;

Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat d'achat du 11 juin 2012 et les captures d'écran de sites Internet dont l'authenticité n'est pas contestée, que la SAS SODEBO commercialise depuis le début de l'année 2011 sur le territoire français dans des magasins en grande surface, des portions de pizza à réchauffer à domicile dans un emballage portant en caractères apparents la mention 'Pizza Giant' et la marque figurative 'SODEBO', que ce produit est dénommé par la SAS SODEBO, en particulier sur sa page Facebook®, la 'Pizza Giant' ;

Considérant qu'il ne saurait être soutenu que le terme 'Giant' figurant sur ces emballages et repris sur Internet ne serait utilisé par la SAS SODEBO qu'à des fins descriptives et informatives, que si tel était le cas il serait écrit en français et en caractères minuscules (Pizza géante) alors que d'une part il est rédigé en anglais, ce qui constituerait une infraction à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française s'il ne devait servir qu'à décrire le produit, et d'autre part il est systématiquement écrit avec une initiale majuscule ;

Considérant d'autre part que le terme 'Pizza' est purement descriptif du produit commercialisé et que la mention sur les emballages de la marque mère 'SODEBO' isolément du signe 'Giant' fait apparaître ce signe comme la marque fille identifiant ce produit sous la dénomination 'Giant' ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'usage du signe 'Giant' par la SAS SODEBO porte atteinte aux fonctions de la marque 'GIANT' et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance ;

Qu'il sera en conséquence jugé qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen du signe 'Pizza Giant' et en déposant la marque française 'PIZZA GIANT SODEBO' n° 11 3 803 212, la SAS SODEBO a commis des actes de contrefaçon par dépôt et par usage de la marque internationale 'GIANT' n° 892 802 appartenant à la société QUICK Restaurants ;

Considérant que de ce fait la demande subsidiaire en atteinte à la renommée de la marque 'GIANT' devient sans objet ;

V : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que la SAS France QUICK fait valoir qu'en tant que licenciée de la marque 'GIANT', elle est victime d'actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire en raison des atteintes portées à cette marque qu'elle exploite ; que la commercialisation par la SAS SODEBO de produits d'alimentation rapide sous la marque 'Pizza Giant' a engendré un trouble commercial illicite à son encontre ;

Qu'elle ajoute que la SAS SODEBO a également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire par la reprise d'un effet de gamme, les produits vendus sous la marque 'Pizza Giant' étant déclinés en plusieurs recettes ;

Qu'elle soutient également que la SAS SODEBO a ainsi cherché à tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque 'GIANT' et des efforts publicitaires et investissements financiers réalisés par la SAS France QUICK ;

Considérant que la SAS SODEBO réplique que l'absence de contrefaçon exclut toute reprise fautive du terme 'Giant' au titre de la concurrence déloyale, que la SAS France QUICK ne dispose pas d'une gamme permanente de produits 'GIANT' qui aurait été prétendument reprise et que les produits en cause présentent de nombreuses différences, s'agissant de recettes distinctes, de lieux de commercialisation distincts, de modes de consommation distincts et de modes de présentation à la vente distincts ;

Qu'elle ajoute n'avoir à aucun moment fait référence à l'enseigne QUICK à quelque titre que ce soit et n'avoir jamais eu pour intention de tirer indûment profit de la notoriété de l'enseigne QUICK dès lors qu'elle dispose de sa propre notoriété, excluant tout risque de confusion, et déployant elle-même de lourds investissements pour accroître la notoriété de sa marque SODEBO ;

Considérant ceci exposé, que les faits constitutifs de contrefaçon à l'égard de la société QUICK Restaurants, propriétaire de la marque 'GIANT', constituent pour la SAS France QUICK, en sa qualité de licenciée exploitant légitimement cette marque, des actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion de l'activité de conception et de fabrication de produits traiteurs frais de la SAS SODEBO avec son activité de gestion de la chaîne de restauration rapide à l'enseigne QUICK sur le territoire français ;

Considérant en outre que la SAS France QUICK décline les hamburgers exploités sous la marque 'GIANT' en plusieurs recettes différentes (Giant Max, Giant Max Hot, Giant Gang, etc) et que la SAS SODEBO a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en déclinant les produits vendus sous la marque fille 'Pizza Giant' en plusieurs recettes différentes (jambon-fromage, 4 fromages, chèvre-lardons), créant ainsi un effet de gamme ;

Considérant en conséquence qu'il sera jugé qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen de la marque 'Pizza Giant' en créant un effet de gamme, la SAS SODEBO a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS France QUICK ;

VI : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant que les sociétés QUICK réclament en premier lieu la cessation de tout acte de contrefaçon de la marque 'GIANT' sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée dix jours après la signification du 'jugement' (sic) à intervenir, ainsi que la remise des articles litigieux actuellement en stock et tout autre document comportant les produits litigieux en vue de leur destruction, aux frais de l'intimée, dans les 48 heures de la signification du 'jugement' (sic) à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

Que la société QUICK Restaurants réclame la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon ; que la SAS France QUICK réclame quant à elle la somme de 85.000 € à titre de dommages et intérêts pour les agissements déloyaux et parasitaires ;

Que les sociétés QUICK demandent enfin la publication judiciaire du 'jugement' (sic) à intervenir dans quatre parutions de leur choix, aux frais avancés de la SAS SODEBO, à hauteur de 40.000 € HT ainsi que sur le site Internet <www.sodebo.fr> pendant une durée de six mois ;

Considérant que la SAS SODEBO réplique que la société QUICK Restaurants ne fournit aucun élément d'appréciation de son préjudice ni aucune justification d'une baisse des ventes du hamburger GIANT directement causée par la commercialisation de la Pizza Giant alors surtout qu'au contraire le chiffre d'affaires de cette gamme n'a cessé d'augmenter ;

Qu'elle ajoute qu'outre le fait que la SAS France QUICK ne justifie pas de sa qualité de licenciée de la marque 'GIANT', elle ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires en lien direct avec la commercialisation de parts de pizza sous la dénomination 'Pizza Giant' ;

Qu'elle fait enfin valoir que les demandes complémentaires de destruction des produits et de publication judiciaire sont disproportionnées alors qu'elle ne commercialise plus de produit 'Pizza Giant' ;

Considérant ceci exposé, qu'il sera en premier lieu ordonné la cessation des actes de contrefaçon de la marque 'GIANT' sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois, de 200 € par infraction constatée passé un délai de dix jours suivant la signification du présent arrêt ;

Que la liquidation de l'astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Considérant que la SAS SODEBO justifie ne plus commercialiser ses portions de pizzas à réchauffer sous la dénomination 'Pizza Giant', qu'il ressort en effet d'une copie d'écran du site Internet de la SAS SODEBO, versée aux débats par les sociétés QUICK elles-mêmes (pièce n° 12) que ces produits sont désormais vendus sous la dénomination 'Presto' ; qu'ainsi la demande de retrait des circuits commerciaux des produits contrefaisants et des documents comportant la marque contrefaite en vue de leur destruction est sans objet ;

Considérant que si, aux motifs de ses conclusions, la société QUICK Restaurants demande, au visa de l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, la communication de l'ensemble des justificatifs comptables concernant l'état des ventes de la SAS SODEBO depuis la commercialisation des produits contrefaisants et les bénéfices réalisés (page 48), en revanche force est de constater qu'elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour de ses prétentions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande ;

Considérant que pour fixer les dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon, l'article L 716-4 dispose que la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ; qu'à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer une somme forfaitaire ;

Considérant que la société QUICK Restaurants ne justifie, ni même n'allègue un manque à gagner et réclame une somme forfaitaire en raison de l'atteinte portée à la réputation de la marque 'GIANT' ; que les actes de contrefaçon ont en effet causé un préjudice moral du fait de la dépréciation de la marque contrefaite et de la perte d'effet attractif aux yeux de la clientèle en raison de la banalisation de la marque et de la perte de son unicité ;

Considérant qu'au vu des éléments de la cause, la cour évalue le préjudice subi par la société QUICK Restaurants du fait des actes de contrefaçon à la somme de 20.000 € que la SAS SODEBO sera condamnée à lui payer ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, il sera à titre liminaire relevé que la SAS France QUICK verse aux débats le contrat de cession de licence signé le 09 décembre 2011 et qu'elle exploite légitimement la marque 'GIANT' ;

Considérant qu'il ressort notamment d'un article de la revue sur Internet AGRA Alimentation du 27 janvier 2011 que la SAS SODEBO espère, par le lancement de sa gamme de produits 'Pizza Giant', créer un marché comparable à celui des burgers ;

Que le développement de la commercialisation de sa gamme de produits 'Pizza Giant' s'est ainsi effectué en empiétant sur les parts de marché de la SAS France QUICK, privant en outre celle-ci de la chance de commercialiser au sein de ses restaurants des pizzas sous sa marque 'GIANT' ;

Considérant qu'au vu des éléments de la cause, la cour évalue le préjudice subi par la SAS France

QUICK du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 15.000 € que la SAS SODEBO sera condamnée à lui payer ;

Considérant que dans la mesure où les actes fautifs ont cessé et où les sociétés QUICK sont entièrement indemnisées de leurs préjudices respectifs par l'allocation de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu d'ordonner, à titre de mesure réparatrice complémentaire, la publication judiciaire du présent arrêt ;

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux sociétés QUICK la somme globale de 15.000 € au titre des frais par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, cette somme indemnisant notamment les coûts des opérations de constat du 11 juin 2012 qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que la SAS SODEBO sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SAS SODEBO, partie tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

PARCES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Déboute la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' de sa demande en annulation de la partie française de la marque internationale 'GIANT' n° 892 802 appartenant à la société QUICK Restaurants ;

Déclare la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' recevable à demander la déchéance des droits de la société QUICK Restaurants sur la marque 'GIANT' n° 892 802 pour l'ensemble des produits et services désignés à son enregistrement ;

Prononce la déchéance des droits de la société QUICK Restaurants sur la partie française de la marque internationale 'GIANT' n° 892 802 à compter du 28 septembre 2011 pour les produits désignés à son enregistrement dans les classes 29 et 30, à l'exception des '*aliments, mets et plats préparés, non compris dans d'autres classes, en particulier articles de fast-food*' ;

Prononce la nullité de la marque française 'PIZZA GIANT SODEBO' déposée le 03 février 2011 sous le numéro 11 3 803 212 par la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' ;

Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, au directeur général de l'INPI pour transcription au Registre national des marques ;

Dit qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen du signe 'Pizza Giant' et en déposant la marque française 'PIZZA GIANT SODEBO' n° 11 3 803 212, la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' a commis des actes de contrefaçon par dépôt et par usage de la marque internationale 'GIANT' n° 892 802 appartenant à la société QUICK Restaurants ;

Dit qu'en proposant des produits de consommation rapide au moyen de la marque 'Pizza Giant' en créant un effet de gamme, la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS France QUICK ;

Fait injonction à la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' de cesser les actes de contrefaçon de la marque 'GIANT' sous astreinte provisoire d'une durée de trois (3) mois, de DEUX CENTS EUROS (200 €) par infraction passé un délai de dix (10) jours suivant la signification du présent arrêt ;

Dit que la liquidation de l'astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ;

Condamne la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' à payer les sommes suivantes :

- à la société QUICK Restaurants : **VINGT MILLE EUROS** (20.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- à la SAS France QUICK : **QUINZE MILLE EUROS** (15.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Déclare sans objet la demande de retrait des circuits commerciaux des produits contrefaisants et des documents comportant la marque contrefaite en vue de leur destruction ;

Déboute la société QUICK Restaurants et la SAS France QUICK de leur demande de publication judiciaire ;

Déclare sans objet les demandes subsidiaires de la société QUICK Restaurants et de la SAS France QUICK ;

Condamne la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' à payer à la société QUICK Restaurants et à la SAS France QUICK la somme globale de **QUINZE MILLE EUROS** (15.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, lesquels comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat d'huissier du 11 juin 2012 ;

Déboute la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS des Établissements BOUGRO 'SODEBO' aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER