

REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS  
Pôle 5 – Chambre 1  
ARRÊT DU 14 mai 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15976 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJ45

Décision déferée à la Cour : Jugement du 17 mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 15/06994

APPELANTE Société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LTD Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège N° 728 Aipai Digital Space JINJIANG CITY (CHINE) Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Mathieu S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T007 substituant Me Catherine V, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE Société La société BENTLEY MOTORS LIMITED Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Pym Lane CW1 CREWE ANGLETERRE Représentée et assistée de Me Annette S de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme K A

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 David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société de droit anglais BENTLEY MOTORS LIMITED (ci-après, la société BENTLEY) est une entreprise britannique fondée en 1919 par Monsieur Walter O B, constructeur d'automobiles de luxe et de course.

Elle expose avoir fait l'objet de différentes cessions, dont le rachat par ROLLS-ROYCE en 1931 puis par le groupe allemand VOLKSWAGEN en 1998 dont elle est devenue une filiale.

La société BENTLEY est titulaire de marques dont :

- la marque française verbale « BENTLEY » déposée le 26 décembre 1985, renouvelée le 9 septembre 2015 et enregistrée sous le n°1336573 pour désigner notamment des « véhicules » ;

- la marque figurative déposée le 26 décembre 1985, renouvelée le 9 septembre 2015 et enregistrée sous le n°1336574 pour désigner notamment des « véhicules ».

La société de droit chinois EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LTD (ci-après, la société EASTERN TOMORROW) a procédé au dépôt des marques suivantes auprès de l'INPI : • la marque française semi-figurative 'B JACK B', le 21 novembre 2013, sous le n°134048816 pour désigner : « vins ; cidres ; extraits de fruits avec alcool ; boissons distillées ; liqueurs ; whisky ; vodka ; eaux de vie ; genièvre (eaux de vie) ; boissons alcoolisées à l'exception des bières » ; • la marque française verbale « JACK B », le 18 juillet 2013, sous le n°134020874 pour désigner : « vins ; cidres ; extraits de fruits avec alcool ; boissons distillées ; liqueurs ; whisky ; vodka ; eaux de vie ; genièvre (eaux de vie) ; boissons alcoolisées à l'exception des bières » ; • la marque française verbale « BENTLEY JACK » le 10 janvier 2014 sous le n°144059643 pour désigner : « vins ; cidres ; boissons distillées ; liqueurs ; whisky ; vodka ; eaux de vie ; genièvre (eaux de vie) ; extraits de fruits avec alcool ; boissons alcoolisées à l'exception des bières ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ».

Par acte du 15 mai 2015, la société BENTLEY a assigné la société EASTERN TOMORROW devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité des marques n°134048816, n°134020874 et n°144059643 pour atteinte à sa marque renommée en application de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, atteinte à ses marques antérieures en application de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L3323-2 du code de la santé publique.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

•déclaré nulles les marques françaises n°134048816, n°134020874 et n°144059643, déposées par la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LTD à l'Institut national de la propriété intellectuelle, sur le fondement de l'atteinte aux droits antérieurs de la société BENTLEY MOTORS LTD et des dispositions de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique mais pas sur l'atteinte à la renommée des marques dont elle est titulaire, •dit que la décision définitive à intervenir sera transmise à l'Institut national de la propriété intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques sur demande de la partie la plus diligente, •débouté la société BENTLEY MOTORS LTD de sa demande en dommages-intérêts, •dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, • condamné la

société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LTD à payer à la société BENTLEY MOTORS LTD la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, • condamné la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LTD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annette S dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société EASTERN TOMORROW a fait appel de ce jugement, par déclaration du 21 juillet 2016.

La société BENTLEY expose avoir constaté, en 2017, l'exploitation d'un site [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com) commercialisant du vin et reproduisant ses marques.

Par conclusions du 4 février 2019, la société EASTERN TOMORROW demande à la cour de:

- déclarer la société EASTERN TOMORROW recevable en son appel et la dire et juger fondée en ses conclusions,

Y FAISANT DROIT,

- juger la société BENTLEY MOTORS irrecevable en ses demandes nouvelles relatives au site internet [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com), ainsi

qu'à la prétendue contrefaçon des marques n°1336573 et n°1336574 ou aux faits issus de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et enrôlée sous le numéro 17/13699, •infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société BENTLEY MOTORS de sa demande en nullité fondée sur l'atteinte à la renommée des marques dont elle est titulaire et de sa demande en dommages-intérêts,

EN CONSEQUENCE

- dire qu'il n'existe aucun risque de confusion ou d'association entre les marques n° 4020874 et n°1336573 ; n°4059643 et n°1336573 ; n°4048816 et n°1336573 ; n°4048816 et n°1336574,

EN TOUT ETAT DE CAUSE • débouter la société BENTLEY MOTORS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • condamner la société BENTLEY MOTORS à payer à la société EASTERN TOMORROW la somme de 10.000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, • condamner la société BENTLEY MOTORS aux entiers dépens.

Par conclusions du 27 novembre 2018, la société BENTLEY demande à la cour de :

En application des dispositions des articles 901 et 960 et suivants du code de procédure civile,

•déclarer la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LIMITED irrecevable en son appel,

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

•déclarer la société BENTLEY MOTORS LIMITED recevable à solliciter la condamnation de la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LIMITED pour les actes de contrefaçon commis postérieurement au jugement du 17 mars 2016,

En application des dispositions des articles L711-4 et L713-5 du code de la propriété intellectuelle, et L3323-2 et L3323-3 du code de la santé publique, • juger que les marques « BENTLEY » n°1336573 et n°1336574 constituent des marques renommées au sens des dispositions de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle,

• juger que les marques n°134048816, « JACK B » n°134020874 et « BENTLEY JACK » n°144059643 portent atteinte aux marques renommées n°1336573 et n°1336574 de la société BENTLEY MOTORS LIMITED au sens des dispositions de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, • juger que les marques n° 1336573, « JACK B » n°134020874 et « BENTLEY JACK » n°144059643 portent atteinte aux droits antérieurs de la société BENTLEY MOTORS LIMITED sur ses marques « BENTLEY » n°1336573 et n°1336574 en application de l'article L3323 -2 et 3323-3 du code de la santé publique, • juger que le site internet [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com) constitue une atteinte aux marques renommées « BENTLEY » n°1336573 et n°1336574 de la société BENTLEY MOTORS LIMITED.

En conséquence, • prononcer la nullité des marques n°134048816, « JACK B » n°134020874 et « BENTLEY JACK » n°144059643 en application des dispositions des articles L714-3 et L711-4 du code de la propriété intellectuelle. • ordonner l'inscription de la décision à intervenir, à l'INPI, sur réquisition du greffier ou de la société BENTLEY MOTORS LIMITED. • faire interdiction à la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LIMITED de poursuivre l'exploitation du site internet [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com), et de faire usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des marques « BENTLEY » et, et ce sous astreinte définitive de 10.000 €par infraction constatée. • ordonner la radiation du nom de domaine [jackbentleyasia.com](http://jackbentleyasia.com), qui pourra être demandée à la société gestionnaire du nom de domaine, par la société BENTLEY MOTORS LIMITED. • condamner la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LIMITED à payer à la société BENTLEY MOTORS LIMITED la somme de 150.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses marques. • ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LIMITED, dans cinq revues au choix de la société BENTLEY MOTORS LIMITED, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 10.000 €H.T. • condamner la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LIMITED à payer à la société BENTLEY MOTORS LIMITED la somme de 15.000 €en application des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • condamner la société EASTERN TOMORROW (JINJIANG) IMPORT & EXPORT CO LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette S, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2019.

Postérieurement aux débats, et à la demande de la cour, les parties ont fait parvenir des notes en délibéré sur : • la possibilité pour la cour de relever d'office l'irrecevabilité de conclusions,

• en cas de réponse positive, la recevabilité de l'appel incident.

## MOTIVATION

Sur la demande de la société BENTLEY tendant à voir déclarer la société EASTERN TOMORROW irrecevable en son appel

Dans le dispositif de ses conclusions, la société BENTLEY sollicite que la société EASTERN TOMORROW, dont l'adresse est fictive, soit déclarée irrecevable en son appel.

Par sa note en délibéré, elle indique que ses conclusions au fond indiquaient qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment, de sorte qu'il importe peu qu'elle n'ait pas été soulevée in limine litis, la cour pouvant la relever d'office.

La société EASTERN TOMORROW soutient que la demande tendant à obtenir la nullité de l'appel a été formée par la société BENTLEY après qu'elle a conclu, qu'elle n'a pas été portée devant le conseiller de la mise en état, et ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui sollicitent l'irrecevabilité de l'appel.

Elle soutient que cette demande est une exception de nullité, devant être soulevée avant toute défense au fond, et non une fin de non-recevoir.

Sur ce

La société BENTLEY demande que la société EASTERN TOMORROW soit déclarée irrecevable en son appel au vu du caractère fictif de son adresse, en application des articles 901 et 960 et suivants du code de procédure civile.

L'article 901 liste les mentions devant figurer à peine de nullité dans la déclaration d'appel, et l'article 960, relatif à la constitution d'avocat, précise les mentions qui doivent y figurer, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

L'article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, et le conseiller de la mise en état est, par application des articles 907 et 771 dudit code, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu'elles ne soient survenues postérieurement au dessaisissement du conseiller.

La sanction de l'absence d'adresse ou du caractère fictif de l'adresse figurant dans un acte est, au vu des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la nullité de l'acte, laquelle constitue une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir.

Par conséquent, une telle demande devait être présentée devant le conseiller de la mise en état, et non devant la cour. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité des nouvelles demandes de la société BENTLEY

La société EASTERN TOMORROW conteste la possibilité pour la société BENTLEY de présenter pour la 1re fois en appel, des demandes d'interdiction d'usage du site internet [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com) et d'interdiction de faire usage des marques BENTLEY dont elle est titulaire, de radiation du nom de domaine correspondant et de condamnation à des dommages et intérêts, ainsi que de publication. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le site a été mis en ligne après la procédure de 1re instance, et qu'il n'est pas établi de lien entre elle et les faits de contrefaçon allégués, ni entre elle et le site en cause.

La société BENTLEY soutient que postérieurement à la première instance, la société EASTERN TOMORROW a commencé à contrefaire ses marques, et qu'un lien est établi entre cette société et le site [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com) qui reproduit les marques en cause. Elle ajoute que les conditions de l'article 564 du code de procédure civile sont réunies car les marques ne faisaient pas l'objet d'une exploitation au cours de la première instance, et que le site en cause vise un 'copyright 2017'. Elle précise produire des pièces justifiant de la commission des actes, postérieurs au jugement, qu'elle impute à la société EASTERN TOMORROW.

Sur ce

L'article 564 du code de procédure civile prévoit que

À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la société BENTLEY produit une capture d'écran établissant que du vin a été commercialisé sous la marque Jack Bentley, soit une des marques déposées par la société EASTERN TOMORROW, sur un site internet portant la mention 'copyright 2017', ce qui est de nature à justifier que les faits en cause ont eu lieu postérieurement au 17 mars 2016, date de prononcé du jugement dont appel.

Elle fait de plus état d'une retenue douanière intervenue au mois d'août 2017 portant sur des étiquettes de vin marquées Jack B, qui proviendraient de la société EASTERN TOMORROW à destination d'une société OENO TERRA située en France.

De tels faits étant révélés postérieurement au jugement, la société BENTLEY est légitime à en faire état, et à présenter les demandes y afférentes.

Ses nouvelles demandes seront donc déclarées recevables.

Sur l'atteinte aux marques renommées

La société BENTLEY expose que ses marques n°1336573 et n°1336574 sont apposées sur toutes les voitures BENTLEY et sont renommées dans le monde entier, et notamment en France.

Elle fait état des pièces produites devant le tribunal (catalogue, communiqué de presse, plan média, publicités, articles de presse) et de nouvelles pièces en appel (enquête de notoriété, décisions de l'EUIPO et de l'Office des marques chinois ayant reconnu la renommée des marques BENTLEY, articles de presse, produits dérivés).

Elle considère que les marques déposées par la société EASTERN TOMORROW portent atteinte à ses marques renommées, notamment car le nom BENTLEY est l'élément distinctif des signes en cause et que le prénom Jack est banal. Elle ajoute que la société EASTERN TOMORROW profite de la notoriété et des investissements de la société BENTLEY.

Elle expose que le consommateur sera amené à considérer que les produits proviennent d'une origine commune du fait de la similitude des marques en cause et de l'existence de produits dérivés BENTLEY, et que les marques déposées par la société EASTERN TOMORROW amèneront le public à faire un lien avec les marques de la société BENTLEY.

La société EASTERN TOMORROW estime que les pièces produites par la société BENTLEY sont insuffisantes pour caractériser la renommée de ses marques auprès d'une

partie significative du public français à la date des faits reprochés intervenus en 2013 et 2014, notamment parce qu'elles sont postérieures à cette période.

Elle rappelle que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, en considération de l'impression d'ensemble donnée par les marques, et expose que le tribunal n'a pas procédé à une appréciation globale des marques en retenant que 'Bentley' était l'élément distinctif alors que le caractère banal, négligeable et insignifiant du prénom 'Jack' et des éléments figuratifs n'est pas démontré.

Elle considère qu'il n'existe pas de risque de confusion entre ses marques et celles de la société BENTLEY du fait des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre elles.

Sur ce

L'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que

Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.

L'article L711-4 indique que 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle' ;...

Et l'article L713-5 mentionne que

'La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Une marque renommée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services concernés par cette marque, le public pertinent étant constitué par le consommateur

moyen des produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

En l'espèce, Bentley est un constructeur automobile anglais créé en 1919 produisant des voitures de luxe ; il n'est pas contesté que ce constructeur a remporté cinq victoires dans la prestigieuse course automobile des vingt-quatre heures du Mans, au cours des années 1920, avant d'y remporter une nouvelle victoire en 2003.

Il est également versé plusieurs articles de presse de l'année 2012 faisant état de la croissance importante de ses ventes en 2011, ce constructeur avait alors vendu 7000 voitures dans le monde. Deux articles de presse du mois de janvier 2013 présentent Bentley comme leader mondial de l'automobile de prestige, ou leader des modèles de luxe, alors qu'un autre article de janvier 2014 précise que Bentley a continué de battre des records de vente, en vendant plus de 8500 voitures en 2012 et plus de 10.000 voitures en 2013.

Le site internet 'turbo', rédigé en langue française, présente en janvier 2012 les voitures Bentley comme occupant la deuxième place du classement des constructeurs de voitures les plus luxueuses au monde, derrière Rolls Royce ; un autre site internet en langue française, 'topito', présente également Bentley en deuxième place du classement des voitures les plus luxueuses au monde, en novembre 2012.

Il convient également de relever le nombre de produits dérivés exploités porteurs de la marque Bentley, et de co-branding réalisés par Bentley en s'associant avec d'autres marques distribuant des produits haut de gamme, ainsi qu'il est établi par les coupures de presse couvrant la période antérieure et concomitante avec le dépôt des marques.

Outre la marque verbale BENTLEY n°1336573, la marque figurative n°1336574 apparaît notamment sur les voitures BENTLEY -ainsi, sur la voiture victorieuse en 2003 de la course des vingt-quatre heures du Mans-, et sur les certains produits dérivés.

Ces éléments, la teneur et le nombre de ces articles de presse, en particulier nationale, témoignent de la place occupée par Bentley sur le marché des voitures de luxe et, avec les victoires notamment celle récente de 2003 remportée par Bentley à la course automobile des 24 heures du Mans, justifient de la notoriété de cette marque au regard du public français, à l'époque des faits reprochés, soit en 2013 et 2014.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater la notoriété des marques Bentley en cause, et le jugement sera réformé sur ce point.

S'agissant de la comparaison des signes, le terme BENTLEY constituant la marque verbale de la société BENTLEY n°1336573 se trouve intégralement repris dans la marque française verbale JACK B de la société EASTERN TOMORROW enregistrée sous le n°134020874,

dont le tribunal a justement retenu que nom BENTLEY est l'élément distinctif ; en effet, BENTLEY est un terme parfaitement arbitraire et original, alors que le terme JACK correspond à un prénom anglais des plus courants ; de plus, BENTLEY occupe la majeure partie de la marque n°134020874, alors que le prénom JACK est court, n'étant constitué que d'une seule syllabe.

Ainsi, au plan visuel, il existe une forte proximité entre la marque verbale de la société BENTLEY n°1336573 et celle de la société EASTERN TOMORROW, malgré le nombre de lettres plus élevé de celle-ci.

Au plan phonétique, si la marque n°134020874 a un son d'attaque différent du fait de la présence du prénom JACK et est un peu plus longue, deux des trois syllabes qui la composent sont celles qui constituent la marque BENTLEY n°1336573, de sorte que les deux tiers de cette marque querellée ont une sonorité identique à celle de la marque BENTLEY. Enfin, la sonorité finale est la même. En conséquence, les deux signes présentent une grande proximité phonétique.

Au plan conceptuel, la composition de marque n°134020874 évoque les prénom et nom d'une personne physique, mais ce nom correspondant très exactement à la marque n°1336573 de la société BENTLEY, laquelle constitue un nom, une proximité est aussi établie.

En conséquence, il existe un risque de confusion entre les signes constituant la marque verbale de la société BENTLEY n°1336573, et celui de la marque n°134020874 de la société EASTERN TOMORROW.

Il en est de même pour le signe BENTLEY JACK constituant la marque n°144059643 de la société EASTERN TOMORROW, et la marque verbale n°1336573 de la société BENTLEY, malgré la présence de l'élément JACK en position finale, compte tenu de la reprise à l'identique en attaque de l'élément BENTLEY, particulièrement distinctif.

S'agissant de la marque semi-figurative 'B JACK B' de la société EASTERN TOMORROW, enregistrée sous le n°134048816, le tribunal a justement relevé que le signe BENTLEY constituant la marque verbale n°1336573 de la société BENTLEY était intégralement reproduit dans le terme constituant cette marque complexe.

Il sera rappelé que l'élément BENTLEY constitue le terme dominant par rapport au prénom JACK, de par sa taille et son caractère distinctif ; toutes les lettres qui le composent se retrouvent dans le même ordre dans le signe constituant la marque complexe de la société EASTERN TOMORROW. Si JACK B évoque les prénom et nom d'une personne physique,

ce nom correspondant très exactement à la marque n°1336573 de la société BENTLEY, laquelle constitue aussi un nom, de sorte qu'une proximité est également établie.

Au plan phonétique, BENTLEY constitue la plus grande partie de la marque complexe, dont la sonorité contient les deux syllabes de la marque verbale n°1336573.

An plan conceptuel, la marque complexe évoque notamment les prénom et nom d'une personne physique, mais le nom est celui de la marque n°1336573, et le signe B qui apparaît au cœur d'un cercle dans la marque complexe, constituant l'initiale de BENTLEY, renforce encore l'importance et le caractère dominant de ce terme.

La présence du B ou des cercles sur la marque contestée ne saurait altérer ces ressemblances.

Par rapport à la marque figurative de la société BENTLEY n°1336574, le signe B en majuscule est repris par la marque complexe de la société EASTERN TOMORROW, dans la même police très particulière.

Il figure en position centrale dans la marque complexe, comme dans la marque n°1336574.

De même il y est représenté dans un cercle, comme dans la marque n°1336574.

Il est dans la marque complexe écrit en noir sur fond blanc, soit les couleurs inversées dans lesquelles il apparaît dans la marque n°1336574.

La marque complexe de la société EASTERN TOMORROW présente donc une grande proximité visuelle et conceptuelle avec la marque n°1336574, que ne peut dissiper la présence d'éléments verbaux dans la marque complexe et d'éléments figuratifs (les ailes déployées) dans la marque pré-existante non repris dans la marque contestée.

Les marques de la société BENTLEY étant renommées, il n'y a pas lieu de comparer les produits et services visés par les enregistrements respectifs.

Cette imitation des marques BENTLEY par celles de la société EASTERN TOMORROW constitue une exploitation injustifiée des marques n°1336573 et 1336574, dont il est justifié qu'elles sont régulièrement exploitées pour des produits dérivés, le public étant amené à penser que les marques querellées proviennent aussi de la société BENTLEY.

Il en découle qu'existe un risque de confusion, ou à tout le moins d'association, entre les marques déposées par la société EASTERN TOMORROW et les marques renommées préexistantes n°1336573 et 1336574 de la société BENTLEY, pour le public, qui établira un lien entre les marques.

Il en résulte un préjudice pour la société BENTLEY, du fait de l'atteinte ainsi portée à ses marques, lesquelles sont associées à des produits pour lesquelles elle ne les exploite pas, ce qui dilue ainsi leur image et atténue leur pouvoir attractif.

Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les marques de la société EASTERN TOMORROW, si ce n'est qu'il sera précisé que cette nullité repose sur l'atteinte à la renommée des marques de la société BENTLEY.

Sur l'application de l'article L3323-3 du code de la santé publique

La société BENTLEY demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des marques de la société EASTERN TOMORROW sur le fondement des dispositions de l'article L.3323-3 du code de la santé publique. Elle soutient que le dépôt des marques en cause en classe 33 entraîne, pour elle, l'interdiction de toute publicité pour ses propres produits du fait de la prohibition de la publicité sur les boissons alcooliques et de l'imitation des marques antérieures de BENTLEY.

La société EASTERN TOMORROW soutient que, pour qu'une marque enregistrée en classe 33 soit annulée sur le fondement de cet article, il faut que le risque de confusion ait pour conséquence de rappeler une boisson alcoolique, et que cette démonstration doit être effectuée avec rigueur car elle écarte le principe de spécialité inhérent au droit des marques.

Sur ce

L'article L3323-2 du code de la santé publique limite les conditions de propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, et l'article L3323-3 du même code prévoit, en son alinéa premier, que :

Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.

Les marques françaises semi-figurative 'B JACK B' n°134048816 et verbale 'JACK B' n°134020874 ont été déposées pour désigner : « vins ; cidres ; extraits de fruits avec alcool ; boissons distillées ; liqueurs ; whisky ; vodka ; eaux de vie ; genièvre (eaux de vie) ; boissons alcoolisées à l'exception des bières » ; l'enregistrement de la marque française verbale 'BENTLEY JACK' n°144059643 désigne : « vins ; cidres ; boissons distillées ; liqueurs ; whisky ; vodka ; eaux de vie ; genièvre (eaux de vie) ; extraits de fruits avec alcool ; boissons alcoolisées à l'exception des bières ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ».

Au vu des développements précédents sur la comparaison des signes, le dépôt par la société EASTERN TOMORROW des marques querellées porte atteinte aux droits de la société BENTLEY sur ses marques antérieures, en ce qu'elle ne peut plus exercer pleinement son droit de propriété sur ses marques, toute publicité les concernant 'rappelant' les boissons alcooliques visées par les marques de la société EASTERN TOMORROW.

Une telle atteinte justifie la confirmation de l'annulation desdites marques, sur le fondement des articles L3323-3 du code de la santé publique, et L711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Sur l'exploitation des marques de la société BENTLEY

La société BENTLEY expose que la société EASTERN TOMORROW exploite de manière injustifiée ses marques, notamment en reproduisant sur le site [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com) les marques BENTLEY pour commercialiser du vin.

Elle ajoute que des étiquettes de vin marquées BENTLEY ont été appréhendées par les douanes, qu'elles étaient destinées à la société OENO TERRA, laquelle a indiqué que la société EASTERN TOMORROW était à l'origine desdites étiquettes.

Elle estime que l'usage des marques en cause est bien effectué par la société EASTERN TOMORROW, dont le nom figure sur le site [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com), et qu'il s'agit bien d'un usage en France puisqu'il est indiqué que le vin est produit en France.

La société EASTERN TOMORROW fait état de l'absence d'informations sur le site internet sur lequel les marques auraient été reproduites, et sur le fait que la société BENTLEY se fonde sur des éléments produits par une société tierce dans une autre procédure.

Sur ce

La société BENTLEY produit à l'appui de ses dires des captures d'écran du site [www.jackbentleyasia.com](http://www.jackbentleyasia.com) afin d'établir que la société EASTERN TOMORROW reproduirait les marques antérieures de l'appelante pour commercialiser du vin.

Toutefois, la pièce 43 versée à l'appui de cette assertion est une simple capture d'écran, qui ne présente pas de garantie suffisante quant à la stabilité de son contenu. Il en est de même des pièces 45 et 46 de l'appelante, s'agissant également de captures d'écran d'autres sites.

Par ailleurs, les indications contenues dans des conclusions d'incident prises par une société OENO TERRA, société assignée par la société BENTLEY devant le tribunal de grande instance de Paris pour des faits d'atteinte à ses marques renommées et de parasitisme, selon lesquelles les étiquettes appréhendées par les services des douanes lui étaient envoyées par la société EASTERN TOMORROW, ne sauraient constituer une preuve établissant en elle-même la réalité de cette présentation.

La cour observe au surplus qu'aucune pièce, notamment des photographies des étiquettes querellées, n'est versée relative à la saisie des douanes intervenue en août 2017.

Par ailleurs, les échanges de courriels produits (pièces 50-6 à 50-8 appelante) ne peuvent démontrer une exploitation illicite des marques de l'appelante par la société EASTERN TOMORROW, ce d'autant que le jugement du 17 mars 2016 n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas suffisamment démontré par la société BENTLEY l'exploitation illicite de ses marques par la société EASTERN TOMORROW, et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

La société BENTLEY soutient que le seul dépôt des marques litigieuses porte atteinte à ses droits, ce d'autant qu'il apparaît que la société EASTERN TOMORROW fait usage d'une reproduction des marques BENTLEY pour commercialiser du vin.

La société EASTERN TOMORROW s'oppose à cette demande, en invoquant notamment le fait que les faits ne concernent pas l'enregistrement de ses marques, seraient intervenus sur un site internet inconnu, ou relèvent d'une action en contrefaçon distincte visant une société tierce.

Sur ce

Si les faits de commercialisation ne sont pas suffisamment établis, le seul dépôt de marques, qui entre dans la vie des affaires, porte atteinte aux droits de la société BENTLEY en ce qu'il traduit une volonté de profiter de la renommée des marques dont elle est titulaire, et à diluer leur image.

En conséquence, il convient de condamner la société EASTERN TOMORROW au paiement de la somme de 20.000 euros à ce titre.

Sur les autres demandes

La demande de publication n'étant pas justifiée, il n'y sera pas fait droit.

La société EASTERN TOMORROW succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu'au versement à la société BENTLEY de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la demande de la société BENTLEY en irrecevabilité de l'appel de la société EASTERN TOMORROW irrecevable,

Déclare la société BENTLEY recevable en ses demandes portant sur des faits postérieurs au jugement, mais l'en déboute,

Confirme le jugement du 17 mars 2016, sauf en ce qu'il n'a pas reconnu l'atteinte à la renommée des marques dont la société BENTLEY est titulaire, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Infirmant de ces seuls chefs,

Dit que les marques BENTLEY n°1336573 et n°1336574 constituent des marques renommées au sens des dispositions de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles les marques n°134048816, n°134020874 et n°144059643 de la société EASTERN TOMORROW ont porté atteinte,

Condamne la société EASTERN TOMORROW à payer à la société BENTLEY MOTORS la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Y ajoutant, Condamne la société EASTERN TOMORROW à payer à la société BENTLEY MOTORS la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EASTERN TOMORROW aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette S, avocat aux offres de droit.