

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général 16/12117

Décision déferée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2016 -Tribunal de Grande
Instance de PARIS - RG n° 14/07737

APPELANTS

M. Alain Z
Né le à LILLE (59000)
Rua Manuel de Aguiar, 7 - 2925-732
AZEITAO
PORTUGAL

Représenté par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1517

Société G.T.O
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Avenue Louise, 523
1050 BRUXELLES
BELGIQUE

Représentée par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D 1517

INTIMÉE

S.A. GREEN CARS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
3 rue de la Fontaine
1860 AIGLE
SUISSE

Représentée par Me Olivier GAUCLERE de la SELARL GAUCLERE AVOCATS, avocat au
barreau de PARIS, toque C 0074

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2017, 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 dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats Mme Carole TREJAUT 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 David PEYRON, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Alain Z expose être titulaire de la marque française verbale 'GREENCAR' enregistrée à l'INPI le 1er décembre 2008 sous le n° 3614748 pour désigner divers produits et notamment, en classe 12, des 'véhicules automobiles, cycles, motocycles ; véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules non polluants et véhicules électriques'.

Il expose avoir concédé une licence sur cette marque à la société de droit belge GTO dont il est le gérant.

La société de droit suisse GREEN CARS fondée en 2010 par M. Erik ..., pilote automobile de Formule 1, organise notamment des stages, séminaires et opérations de stimulation commerciale avec des véhicules éco-responsables sous le nom de 'GREEN CARS CHALLENGE'.

Indiquant avoir découvert que la société GREEN CARS proposait sur son site internet accessible à l'adresse <http://greencars.ch/fr> des services liés au monde de l'automobile sous la dénomination 'GREENCARS CHALLENGE', M. Z et la société GTO l'ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 13 mai 2014, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque par imitation illicite.

Par jugement rendu le 27 mai 2016, le tribunal a :

· rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des demandeurs présentées par la société GREEN CARS ;

· prononcé la nullité pour défaut de distinctivité de la marque 'GREENCAR' n° 3614748 dont M. Z est titulaire pour les produits suivants en classe 12 : 'véhicules automobiles ; véhicules

de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules non polluants et véhicules électriques' ;

- en conséquence, déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de M. Z pour les produits 'véhicules automobiles ; véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules non polluants et véhicules électriques' de la classe 12 ;

- prononcé à l'encontre de M. Z la déchéance pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur la marque verbale française 'GREENCAR' n° 3614748 pour les produits 'cycles, motocycles' en classe 12 ;

- dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 2 avril 2015 ;

- ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

- débouté M. Z de sa demande en contrefaçon de sa marque 'GREENCAR' pour les produits 'cycles, motocycles' à l'encontre de la société GREEN CARS ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné in solidum M. Z et la société GTO aux dépens, ainsi qu'au paiement à la société GREEN CARS de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 1er juin 2016, M. Z et la société GTO ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises par RPVA le 8 septembre 2017, ils demandent à la cour :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société GREEN CARS

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

- de prononcer la validité de la marque verbale française 'GREENCAR' pour les produits suivants en classe 12 'véhicules automobiles ;véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau ;véhicules non polluants et véhicules électriques',

- de constater l'usage sérieux par M. Z de la marque verbale française 'GREENCAR' n°3614748 pour les produits 'cycles, motocycles' en classe 12,

- de juger que la société GREEN CARS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'GREENCAR' n°3614748,

- de lui faire interdiction de faire usage du signe verbal 'GREENCARS' ou 'GREENCARS CHALLENGE' sur le territoire français pour identifier ses services liés au domaine de l'automobile et sur son site internet, et ce, à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour,

- de condamner la société GREEN CARS à leur verser à chacun :
- la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises par RPVA le 11 septembre 2017, la société GREEN CARS demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en jugeant M. Z et la société GTO irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
 - dit qu'il n'existe pas de risque de confusion et que la société GREEN CARS n'a pas porté atteinte à la marque française 'GREENCAR' n°3614748 et débouté M. Z et la société GTO de l'intégralité de leurs demandes,
 - dit que M. Z ne justifie pas d'un usage de la marque française 'GREENCAR' n°3614748 et a prononcé en conséquence la déchéance de ses droits sur cette marque,
 - dit que la marque est sans distinctivité pour les produits de la classe 12 visés dans l'enregistrement et a prononcé en conséquence sa nullité,
- de condamner solidairement M. Z et la société GTO à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la qualité pour agir de M. Z et la société GTO

Considérant que, nonobstant la rédaction du dispositif des conclusions de la société GREEN CARS le jugement n'est pas critiqué par cette dernière, dans le corps de ses écritures, en ce qu'il a dit que M. Z justifiait de ce qu'il était titulaire de la marque 'GREENCAR' n° 3614748 et qu'il avait donc qualité pour agir en contrefaçon de cette marque ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de M. Z ;

Considérant que la société GREEN CARS maintient que la société GTO ne démontre pas sa qualité pour agir, arguant que la licence de la marque a été concédée non pas à une société GREEN TRADE OFFICE (GTO) mais à une société GÉNÉRAL TRADE OUTLET (GTO) et qu'il n'est pas produit de pièce permettant de vérifier l'existence de cette dernière société ;

Considérant cependant que les appelants versent aux débats un document 'Données de l'unité d'établissement' issu du site d'informations légales BCE Public Search, daté du 24 août 2015, concernant une société GREEN TRADE OFFICE mentionnant l'adresse du siège social de la société GTO à Bruxelles, 16 bis rue des Trois Arbres, ainsi que son numéro d'immatriculation au registre du commerce belge 0886081934, tels qu'ils figurent sur le contrat de licence en date du 1er janvier 2010 et sur la demande d'inscription dudit contrat au registre de l'INPI ; que les appelants versent en outre un document 'Go Start', daté du 13 avril 2012, dont ils affirment, sans être démentis, qu'il s'agit de l'équivalent belge d'un KBis, et sa traduction libre, comportant l'adresse et le numéro d'immatriculation précités et desquels il ressort que GREEN TRADE OFFICE est la nouvelle dénomination de la société GÉNÉRAL TRADE OUTLET depuis le 13 avril 2012 ;

Que dans ces conditions, la société GTO justifie de sa qualité à agir et est recevable à agir sur le fondement de l'article L. 716-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ;

Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la société GTO ;

Sur la demande de la société GC en nullité de la marque 'GREENCAR'

Considérant que la société GREEN CARS poursuit la nullité de la marque 'GREENCAR' pour défaut de distinctivité, faisant valoir que cette marque est descriptive en ce qu'elle désigne des véhicules non polluants et que les mots anglais 'green' et 'car', en l'occurrence présentés dans une combinaison qui n'a rien d'inhabituelle, étaient aisément compris par le public français concerné ;

Que M. Z et la société GTO répondent que rien ne permet d'affirmer qu'à la date du dépôt de la marque, en 2008, l'adjectif 'green' était connu du public français comme signifiant 'vert' et plus généralement 'écologique', dès lors que même actuellement ce mot désigne en français la surface de gazon dans le jeu de golf ; qu'ils arguent qu'il convient de considérer le néologisme 'GREENCAR' dans son entier qui ne peut, au mieux, qu'être évocateur et non pas descriptif des produits visés au dépôt, surtout pour le public français, peu réputé pour sa maîtrise des langues étrangères, de surcroît en 2008 ; qu'ils ajoutent que ce néologisme désigne encore moins les 'véhicules de locomotion par air ou par eau' dont l'aspect écologique ou non polluant n'est pas revendiqué et qui, par définition, ne sont pas des automobiles ;

Considérant que l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle 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 dénomination qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénomination 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 (...)' ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la marque 'GREENCAR' n'est pas distinctive pour désigner les produits suivants : 'véhicules automobiles ; véhicules de locomotion par terre ; véhicules non polluants et véhicules électriques', dès lors que, composée de deux mots anglais aisément compris par le public concerné même en 2008, elle désigne ces produits et peut décrire leur qualité à savoir leur caractère écologique et non polluant ;

Qu'en revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que la marque était également dépourvue de distinctivité pour les 'véhicules de locomotion par air ou par eau' qui, comme le soulignent à juste raison les appelants, ne sont pas des voitures et ne peuvent donc être désignés par le terme 'CAR' ;

Qu'en définitive, la marque sera annulée pour défaut de distinctivité pour les produits suivants en classe 12 : 'véhicules automobiles ; véhicules de locomotion par terre ; véhicules non polluants et véhicules électriques' et que M. Z et la société GTO seront par conséquent déclarés irrecevables en leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque pour ces produits ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Sur la demande en déchéance de la marque 'GREENCAR'

Considérant qu'à l'appui de sa demande en déchéance de la marque 'GREENCAR', la société GREEN CARS soutient que les pièces produites par les appelants ne sont pas de nature à justifier une exploitation sérieuse de la marque, exposant que le propriétaire de la marque doit démontrer, par des pièces ayant valeur probante, un usage public de la marque sur laquelle il fonde ses demandes pour chacun des produits et services désignés dans l'enregistrement, et ce, pour un volume significatif des produits et services concernés ;

Que les appelants répondent qu'ils produisent de nouvelles factures non versées aux débats en première instance et rappellent que l'exploitation doit être réelle et sérieuse mais peut être de faible importance ;

Considérant que l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : '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 (...)

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa (...) n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

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 (...)' ;

Que par référence à l'article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, la date à prendre en compte comme point de départ du délai de cinq ans est celle de la publication de l'enregistrement de la marque ;

Considérant que le tribunal a rappelé à juste raison que l'action en déchéance ne peut être engagée que par une personne qui justifie d'un intérêt à agir et que la société GREEN CARS ne saurait donc demander la déchéance de la marque que pour des produits ou services qui lui sont opposés dans le cadre de la demande principale en contrefaçon ;

Qu'il est constant que les produits opposés par M. Z dans le cadre de l'action en contrefaçon sont 'véhicules automobiles, cycles, motocycles ; véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules non polluants et véhicules électriques' en classe 12 ; que la marque étant annulée pour les 'véhicules automobiles ; véhicules de locomotion par terre ; véhicules non polluants et véhicules électriques', la demande en déchéance porte seulement sur les 'cycles, motocycles ; véhicules de locomotion par air ou par eau' ;

Considérant qu'en application de l'article L.714-5 précité, la preuve de l'usage sérieux de la marque qui incombe à M. Z doit porter sur la période de 5 ans suivant la publication de l'enregistrement de la marque (soit du 9 janvier 2009 au 9 janvier 2014) ou, subsidiairement, sur une période de 5 ans courant à rebours du 2 avril 2015 (soit du 2 avril 2010 au 2 avril 2015), la demande reconventionnelle en déchéance de la société GREEN CARS ayant été présentée par conclusions du 2 juillet 2015 ;

Considérant que les appelants ne produisent aucun élément établissant un usage sérieux de la marque sur la première période de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement, mais au titre de la seconde période, ils fournissent :

- une facture du 24 janvier 2014 concernant la vente de deux vélos électriques (1 633,33 euros HT),
- une facture du 18 mars 2014 concernant la vente d'un vélo électrique (908,33 euros HT),
- une facture du 1er avril 2014 concernant la vente d'un vélo électrique (908,33 euros HT),
- une facture du 2 avril 2014 concernant la vente de deux vélos électriques (1 733,33 euros HT),
- une facture du 21 avril 2014 concernant la vente de deux 'waterbird' [aquabike] (661,67 euros HT),
- une facture du 1er mai 2014 concernant la vente d'un vélo électrique (908,33 euros HT),
- une facture du 30 mai 2014 concernant la vente d'un vélo électrique (874,17 euros HT) ;

Que les autres documents produits (pièces 21 à 27) concernent des voitures et ne sont donc pas pertinents, la marque étant annulée pour les 'véhicules automobiles ; véhicules de locomotion par terre ; véhicules non polluants et véhicules électriques' ;

Que l'usage sérieux doit être apprécié concrètement en tenant compte des caractéristiques des produits ou services en cause et de la structure du marché concerné ;

Que ces factures à l'en-tête de la société GTO et revêtues de la marque 'GREENCAR', peu important qu'elles ne soient pas certifiées ou confortées par des pièces comptables relatives au chiffre d'affaires correspondant, montrent la vente sur une période de cinq mois de 8 vélos électriques pour un montant global de 6 965,82 euros HT, ce qui n'est pas symbolique et établit l'usage sérieux de la marque pour les 'cycles, motocycles', étant observé que les vélos électriques ne sont pas des biens de consommation courante et qu'aucun chiffre n'est communiqué sur le nombre de ventes de ces produits en 2014 ;

Qu'en revanche, l'unique facture portant sur la vente de deux 'waterbird' [aquabike] pour un montant de 661,67 euros HT ne permet pas d'établir un usage sérieux de la marque pour les 'véhicules de locomotion par air ou par eau' ;

Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de M. Z sur la marque 'GREENCAR' pour les 'cycles, motocycles' et que M. Z sera déclaré déchu de ses droits pour les produits 'véhicules de locomotion par air ou par eau' à compter du 2 avril 2015 ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Sur la contrefaçon de la marque 'GREENCAR'

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande en contrefaçon de la marque 'GREENCAR' ne doit donc être examinée que pour les 'cycles, motocycles' ;

Considérant que les appelants reprochent à la société GREEN CARS d'exploiter sur son site internet le signe 'GREENCARS CHALLENGE' sur la page d'accueil et sur les photographies de voitures de course qui y sont représentées frappées du même signe, ainsi que le signe 'GREENCARS' de manière isolée pour identifier les services liés à l'automobile écologique ; qu'ils font valoir que la société GREEN CARS met en exergue le terme 'GREENCARS' écrit en lettres d'un format au moins deux fois plus grand que le terme 'CHALLENGE' et en outre écrit en vert comme sa propre marque 'GREENCAR' ; qu'il en résulte, selon eux, une similitude aux plans visuel, phonétique et intellectuel ; qu'ils soutiennent que les services proposés par la société GREEN CARS impliquent des produits identiques ou similaires aux produits visés au dépôt de sa marque en classe 12 en qu'en tout état de cause, l'univers est le même : celui de l'automobile, de l'écologie, des véhicules non polluants ;

Que la société GREEN CARS oppose notamment que les parties ont des activités distinctes sans risque de confusion entre elles ;

Considérant qu'en application de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que c'est pas des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal, relevant que le signe 'GREEN CARS CHALLENGE' est utilisé pour proposer des stages et des séminaires à des sociétés à l'intention de leurs cadres, autour de l'organisation de courses de voiture ou de karting électriques avec des véhicules éco-responsables, services qui ne sont en rien similaires aux produits 'cycles, motocycles' visés par la marque 'GREENCAR', a estimé qu'il n'y existait aucun risque de confusion entre les signes ne présence, qu'aucune contrefaçon n'était ainsi caractérisée et que M. BELS et la société GTO devaient être déboutés

de leurs demandes formées à ce titre ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que M. Z et la société GTO qui succombent au principal seront condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge de M. Z et de la société GTO solidairement, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société GREEN CARS peut être équitablement fixée à 6 000 euros, cette somme complétant celle allouée en première instance;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. Z et de la société GTO présentées par la société GREEN CARS
- débouté M. Z de sa demande en contrefaçon de sa marque 'GREENCAR' pour les produits 'cycles, motocycles',
- en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

- prononce la nullité pour défaut de distinctivité de la marque 'GREENCAR' n° 3614748 dont M. Z est titulaire pour les produits suivants en classe 12 : 'véhicules automobiles ; véhicules de locomotion par terre ; véhicules non polluants et véhicules électriques' et, en conséquence, déclare irrecevable la demande en contrefaçon de M. Z et de la société GTO pour ces mêmes produits,
- prononce à l'encontre de M. Z la déchéance pour défaut d'usage sérieux de ses droits sur la marque verbale française 'GREENCAR' n° 3614748 pour les produits 'véhicules de locomotion par air ou par eau' en classe 12,
- dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 2 avril 2015,
- ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. Z et la société GTO aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la

société GREEN CARS d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER