

COUR D'APPEL DE DOUAI
ARRÊT DU 17/06/2021

CHAMBRE 1 SECTION 2
N° RG 19/06491 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXSA

Jugement (N° 18/03946) rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Maître D M pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dagniaux,
demeurant 257 rue Saint Julien
59500 Douai
représenté et assisté de Me E D, membre de la SELARL Vivaldi Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me V D , avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Compagnie Gervais Danone prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, 17 boulevard Haussmann
75009 Paris 09
représentée par Me V L , avocat au barreau de Douai
assistée de Me S H avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs M

DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2021 après rapport oral de l'affaire par Sophie Tuffreau

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 mai 2019,

Vu la déclaration d'appel de Me D M , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2019,

Vu les conclusions de Me M , ès qualités, déposées au greffe le 9 mars 2020,

Vu les conclusions de la société Compagnie Gervais Danone déposées au greffe le 8 juin 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2021.

EXPOSE DU LITIGE

La société Dagniaux, créée par M. L D en 1923, fabriquait et commercialisait des sorbets et des gâteaux glacés, distribués essentiellement dans le nord de la France.

Le 5 août 2015, elle a été placée en redressement judiciaire, et par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la conversion de cette mesure en liquidation judiciaire. Me D M a été nommé liquidateur.

La société Dagniaux était titulaire de deux marques françaises semi-figuratives pour les avoir acquises de la société Agitation des sens le 2 février 2014 (qui ont été cédées le 1er juillet 2015 à la société Flovax avant d'être cédées à Me M ès qualités le 20 mai 2016) :

' la marque semi-figurative n°97703594 « *Glacier Dagniaux depuis 1923* » déposée le 3 novembre 1997 en classe 30 pour les produits 'café, glaces à rafraîchir, thé, cacao, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles'

' la marque semi-figurative n°063437906 « *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* » déposée le 29 juin 2006 pour les produits et services suivants :

- classe 29 : gelées, confitures, compotes, produits laitiers, tous ces produits étant fabriqués par un artisan,

- classe 30 : café, thé, cacao, sucre, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, gâteaux glacés, glaces à rafraîchir, tous ces produits étant fabriqués par un artisan,

- classe 43 : restauration (alimentation), ce service étant fourni par un artisan.

Danone est un groupe alimentaire français fondé en 1919 qui exerce son activité sur quatre grands marchés dont celui des produits laitiers.

La société Compagnie Gervais Danone est l'entité détentrice des marques du groupe enregistrées en France et dans le monde notamment pour désigner des produits des classes 29 et 30 et dont elle confère la jouissance aux filiales opérationnelles du groupe dans le cadre de contrats de licence.

Depuis le 1er janvier 2014, le groupe Danone propose à la commercialisation en France un nouveau produit laitier se situant entre le yaourt classique et le fromage blanc décliné en plusieurs parfums, dénommé Danio.

Cette dénomination a fait l'objet de plusieurs dépôts de marques françaises, européennes et internationales.

En France, la société Compagnie Gervais Danone est titulaire des marques suivantes :

- la marque française verbale *Danio* n°3003761 déposée le 27 janvier 2000 en classe 29,

- la marque française semi-figurative *Danio* n°3173484 déposée le 10 juillet 2002 en classes 29, 30 et 32,

- la marque française tridimensionnelle *Danio* n°4063186 déposée le 24 janvier 2014 en classes 29 et 30 ;

- la marque française tridimensionnelle *Danio* n°4063165 déposée le 24 janvier 2014 en classes 29 et 30.

Estimant que le signe *Danio* portait atteinte aux droits antérieurs qu'elle détenait, la société Dagniaux a mis en demeure la société Compagnie Gervais Danone de renoncer aux produits glacés des marques *Danio*, par courrier du 6 juin 2014.

Le 28 juillet 2014, la société Dagniaux a réitéré sa demande, puis le 30 juillet 2014, elle a procédé à l'enregistrement de la marque verbale française «*Danaune*» pour désigner des «*glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, desserts glacés, confiseries glacées*».

Le 21 janvier 2015, la société Compagnie Gervais Danone a assigné au fond la société Dagniaux en nullité de cette marque, objet de l'instance RG18/3946.

Suivant autorisation du tribunal de grande instance de Lille, la société Dagniaux a fait procéder à une saisie contrefaçon au sein d'un hypermarché à Wasquehal le 12 novembre 2014, qui a fait l'objet d'une contestation par la société Compagnie Gervais Danone, rejetée par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 10 décembre 2015.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2014, la société Dagniaux a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lille, la société Compagnie Gervais Danone en vue d'obtenir la nullité des marques françaises Danio, comme portant atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques et sa dénomination sociale, et dénonçant des actes de contrefaçon de marques.

Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction faite par la société Dagniaux avec l'instance RG 18/3946. Cette procédure fait donc l'objet d'une instance distincte.

Par jugement du tribunal de commerce de Douai du 21 octobre 2015, la liquidation judiciaire de la société Dagniaux a été prononcée. Me M a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux et a repris l'instance en son nom.

En parallèle de ces procédures, la société Compagnie Gervais Danone a agi en déchéance de la marque européenne déposée le 4 août 1998 en classe 30 pour désigner les « cafés, glaces à rafraîchir, thé, cacao, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles ».

Saisie du recours contre la décision d'annulation de l'EUIPO ayant prononcé la nullité de ladite marque à défaut de preuve suffisantes de son usage, la chambre des recours de l'EUIPO a, par décision du 18 mai 2018, annulé partiellement cette décision, considérant que l'usage de la marque «Dagniaux» était démontré pour les « pâtisseries et confiseries, glaces comestibles » au regard des pièces complémentaires versées au débat, mais l'a déchu de ses droits pour les produits « cafés, glaces à rafraîchir, thé, cacao ».

Statuant dans l'instance RG18/3946, **par jugement du 21 mai 2019**, le tribunal de grande instance de Lille a :

- dit que la société Dagniaux a déposé la marque française « Danaune » n° 4109271 en fraude des droits antérieurs de la société Compagnie Gervais Danone

-prononcé, en conséquence, la nullité pour dépôt frauduleux de la marque française « Danaune » n°4109271

- fait interdiction à Me M , en qualité de liquidateur de la société Dagniaux, d'utiliser la dénomination « Danaune » à quelque titre que ce soit et assorti cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, sans que le tribunal ne se réserve la liquidation de l'astreinte

-condamné Me M , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts

-ordonné la publication de la présente insertion ' par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a jugé que la société Dagniaux a déposé la marque française « Danaune » n°4109271 en fraude des droits antérieurs de la société Compagnie Gervais Danone et a prononcé en conséquence la nullité pour dépôt frauduleux de cette marque' dans deux journaux ou magazines, français, au choix de la société Compagnie Gervais Danone, aux frais de Maître D M , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 3 000 euros hors-taxes

- condamné Me M , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Me M en qualité de liquidateur judiciaire au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me B L

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration déposée au greffe de ce siège le 10 décembre 2019, Me M , ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 8 juin 2020, la société Compagnie Danone Gervais a soulevé un incident en radiation de la présente instance.

Suivant une ordonnance d'incident prononcée le 17 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société Compagnie Gervais Danone de sa demande en radiation de l'affaire.

*

* *

Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2020, **Me M agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux** demande à la cour d'infirmier le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 juin 2020, **la société Compagnie Gervais Danone** demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que les publications judiciaires devront mentionner l'arrêt à intervenir ;
- débouter Me M È qualités de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Me M È qualités à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Me M È qualités aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me L, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'action en nullité pour fraude

Me M È qualités, sollicite l'infirmerie du jugement entrepris lequel a annulé le dépôt fait par la société Dagniaux de la marque *Danaune* en le considérant comme frauduleux. À ce titre, il fait valoir que la société Dagniaux n'a aucunement porté atteinte à l'activité commerciale ou à l'image de la société Compagnie Gervais Danone, ni privé cette dernière des signes qu'elle utilise, puisqu'elle n'a jamais eu l'intention d'exploiter cette marque commercialement. Elle reconnaît que le dépôt de la marque litigieuse résulte de la volonté d'éclairer un débat juridique sur l'atteinte portée aux marques « Dagniaux » de la société Dagniaux, dans le cadre d'une autre instance pendante devant la présente cour.

Il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle que « *la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.*

L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. »

L'enregistrement n'est cependant constitutif de droits que dans la mesure où il n'est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de l'opposer à un tiers et d'en tirer un profit illicite.

La victime d'un dépôt frauduleux de marque a donc le choix entre l'action en annulation en application de l'adage « *fraus omnia corrumpit* » et l'action en revendication de l'article 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui lui permet de revendiquer la propriété de la marque déposée frauduleusement.

Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d'un tiers.

Il incombe dès lors à la société Compagnie Gervais Danone de démontrer d'une part que la société Dagniaux avait connaissance de ses droits antérieurs et d'autre part l'existence d'une volonté de lui nuire ou d'une intention frauduleuse caractérisée notamment par le détournement fautif de la fonction première de la marque, à savoir l'identification de l'origine des produits et services qu'elle désigne.

En l'espèce, par des motifs que la présente cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'il était constant que la marque Danone jouissait d'une notoriété considérable, dont il résultait que la société Dagniaux avait connaissance de l'existence de cette marque ainsi que des droits de la société Compagnie Gervais Danone sur cette dernière.

Sur l'intention frauduleuse, Me M reconnaît dans ses écritures que la société Dagniaux n'a jamais eu l'intention d'exploiter la marque *Danaune*, qu'elle n'a déposée que dans le cadre du litige l'opposant avec la société Compagnie Gervais Danone, après mise en demeure faite à cette société de renoncer aux produits glacés des marques *Danio*, par courrier du 6 juin 2014.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que le dépôt de la marque *Danaune* constituait un détournement de la fonction essentielle de la marque, ce dépôt ayant pour unique objectif de soutenir une argumentation juridique par analogie dans le contentieux qu'elle s'apprêtait à intenter contre la société Compagnie Gervais Danone.

Par ailleurs, cette intention frauduleuse est d'autant plus caractérisée par la campagne de presse relayant les propos de Monsieur V , directeur général de la société Dagniaux : « *je ne me suis pas laissé démonter, j'ai repris exactement leur courrier en changeant Dagniaux/Danio pour Danone/Danaune.* »

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque Danaune n° 4109271 pour fraude et a interdit à Me M , ès qualités, d'utiliser cette dénomination.

Il sera également confirmé en ce qu'il a considéré que ce dépôt frauduleux avait causé un préjudice à la société Compagnie Gervais Danone, plus particulièrement en portant atteinte à l'image de la marque, dans le cadre d'une stratégie judiciaire et médiatique délibérée, et l'a condamnée à payer la somme de 1euro à ce titre.

Enfin, la médiatisation de l'affaire à l'initiative de la société Dagniaux justifie les mesures de publication prononcées par les premiers juges, aux frais de Me M ès qualités.

La mention sera toutefois modifiée et il sera ordonné la publication de la présente insertion « par jugement du 21 mai 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 juin 2021, le tribunal de grande instance de Lille a jugé que la société Dagniaux a déposé la marque française « Danaune » n° 4109271 en fraude des droits antérieurs de la société Compagnie Gervais Danone et a prononcé en conséquence la nullité pour dépôt frauduleux de cette marque ».

II'Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Me M , ès qualités, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la publication de la présente insertion ' par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a jugé que la société Dagniaux a déposé la marque française « Danaune » n° 4109271 en fraude des droits antérieurs de la société Compagnie Gervais Danone et a prononcé en conséquence la nullité pour dépôt frauduleux de cette marque';

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Ordonne la publication de la présente insertion ' par jugement du 21 mai 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 juin 2021, le tribunal de grande instance de Lille a jugé que la société

Dagniaux a déposé la marque française « Danaune » n° 4109271 en fraude des droits antérieurs de la société Compagnie Gervais Danone et a prononcé en conséquence la nullité pour dépôt frauduleux de cette marque' dans deux journaux ou magazines, français, au choix de la société Compagnie Gervais Danone, aux frais de Maître D M , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 3 000 euros hors-taxes ;

Condamne Me M , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Me M , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux aux dépens d'appel ;

Autorise Maître V L à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps, Catherine Bolteau-Serre