

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

CHAMBRE 1 SECTION 2
N° RG 19/06353 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXEO

Jugement (N° 18/03944) 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 3 décembre 2019,

Vu les conclusions de Me M, ès qualités, déposées au greffe le 19 janvier 2021,

Vu les conclusions de la société Compagnie Gervais Danone déposées au greffe le 5 février 2021,

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 au dépôt de sa demande d'enregistrement de la marque verbale français «*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.

La société Compagnie Gervais Danone a soulevé un incident d'incompétence devant le juge de la mise en état, estimant que le litige devait être renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris dans la mesure où il aurait une influence sur ses mêmes marques communautaires.

Par ordonnance du 29 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 décembre 2015, a rejeté cette demande. Un pourvoi a été formé et rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 6 septembre 2016.

Le 1er juillet 2015, avant l'ouverture de la procédure collective qui l'a touchée, la société Dagniaux a cédé ses marques à la société Flovax. Par un jugement du tribunal de commerce de Douai du 4 novembre 2016, confirmé par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 29 mars 2018, cette cession de marque, pendant la période suspecte, a été annulée.

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 preuves 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 a déchu Me M de ses droits pour les produits « cafés, glaces à rafraîchir, thé, cacao ».

Par **jugement du 21 mai 2019**, le tribunal de grande instance de Lille a :

- prononcé la déchéance des droits de M. M ès qualités de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque *Glacier Dagniaux depuis 1923* n°97703594 pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles » et des « pâtisseries et confiseries », à compter du 1er mai 2003 ;

- prononcé la déchéance des droits de M. M ès qualités de liquidateur de la société Dagniaux sur la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan Glacier* » n°063437906 pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles », des « pâtisseries et confiseries » et des « gâteaux glacés », à compter du 1er novembre 2011 ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la marque introduite par M. M ès qualités ;

- dit que M. M ès qualités est recevable à agir en contrefaçon pour les faits postérieurs au 3 avril 2014 sur le fondement de la marque « *Glacier Dagniaux depuis 1923* » n°97703594 et pour les faits postérieurs au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* » n°3437906 ;

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Flovax, faute de qualité à agir ;

- débouté M. M ès qualités de ses demandes en nullité des marques Danio n°3003761, 3173484, 4063165 et 4063186 ;

- débouté M. M ès qualités de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques Dagniaux ;

- débouté Me M ès qualités de sa demande de déchéance des marques Danio verbale n°3003762 et semi-figurative n°3173484 ;

- ordonné la transmission de la présente décision à l'INPI par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques, une fois qu'elle sera devenue définitive ;

4

- condamné Me M ès qualités à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me M ès qualités aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me B L ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration déposée au greffe de ce siège le 3 décembre 2019, Me M ès qualités a interjeté appel de ce jugement.

*

* *

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2021, **Me M en qualité de liquidateur de la société Dagniaux** demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de marque introduite par Me M ès qualités ;

- dit que Me M ès qualités est recevable à agir en contrefaçon ;

- l'infirmier en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance des droits de Me M ès qualités de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque *Glacier Dagniaux depuis 1923* n°97703594 pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles » et des « pâtisseries et confiseries », à compter du 1er mai 2003 ;

- prononcé la déchéance des droits de Me M ès qualités de liquidateur de la société Dagniaux sur la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan Glacier* » n°063437906 pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles », des « pâtisseries et confiseries » et des « gâteaux glacés », à compter du 1er novembre 2011 ;

- fixé le point de départ de l'action en nullité contrefaçon de Me M ès qualités au 3 avril 2014 sur le fondement de la marque « *Glacier Dagniaux depuis 1923* » n°97703594 et au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* » n°3437906

- débouté Me M ès qualités de ses demandes en nullité des marques Danio n°3003761, 3173484, 4063165 et 4063186 ;

- débouté Me M ès qualités de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques Dagniaux ;

- débouté Me M ès qualités de sa demande de déchéance des marques Danio verbale n°3003762 et semi-figurative n°3173484 ;

- ordonné la transmission de la décision à l'INPI par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques, une fois qu'elle sera devenue définitive ;

- condamné Me M ès qualités à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me M ès qualités aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me B L

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de :

- la marque française verbale *Danio* n°003003761 pour les produits « fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus (à l'exception du lait en poudre), produits laitiers (à l'exception de tout produit laitier en poudre), à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromage non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés, (à l'exception du lait en poudre et de tout produit laitier en poudre) » visés au dépôt ;

- la marque française semi-figurative *Danio* n°023173484 pour les produits « fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits ; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromage frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisée ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés nature ou aromatisés, café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café, boisson à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz soufflé, farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés

ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtisnière, confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sauces sucrées. Eau plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes ; limonades, sodas, sorbets (boissons) » visés au dépôt ;

- les marques françaises tridimensionnelles *Danio* n°144063165 et 144063186 pour l'ensemble des produits visés aux dépôts ;

- ordonner la transmission de la décision à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des marques ;

- juger qu'en commercialisant des produits sous la marque française contrefaisante n°144063165 et 144063186, la société Compagnie Gervais Danone s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon ;

- enjoindre à la société Compagnie Gervais Danone de cesser immédiatement, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, l'utilisation des marques françaises tridimensionnelles n°144063165 et 144036186 et ce, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- dire que la société Compagnie Gervais Danone devra faire procéder devant l'huissier qui devra justifier à la Cour et à Me M ès qualités, de la destruction de produits comportant les marques contrefaisantes dans un délai de six semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;

- sur l'indemnité due en réparation du préjudice économique :

- enjoindre à la société Compagnie Gervais Danone de communiquer à Me M ès qualités, l'ensemble des informations et des pièces comptables relatives aux ventes des produits comportant les marques contrefaisantes n°003003761, 023173484, 144063165 et 144063186 depuis le 1^{er} janvier 2014, afin qu'il puisse déterminer le préjudice lequel sera équivalent au moment des bénéfices réalisés par la société Compagnie Gervais Danone dans le cadre des ventes de l'ensemble des produits commercialisés sous la marque 'Danio' listées ci-dessus et ce, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

- subsidiairement, ordonner la réouverture des débats pour permettre à Me M, ès qualités, de solliciter, suite à la communication des pièces requises ci-dessus, la condamnation de la société Compagnie Gervais Danone en réparation du préjudice économique subi, lequel sera donc établi sur la base des bénéfices réalisés par la société Compagnie

Gervais Danone dans le cadre des ventes de l'ensemble des produits commercialisés sous les marques contrefaisantes 'Danio' listées ci-dessus ;

- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Compagnie Gervais Danone à payer à Me M ès qualités la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral de la société Dagniaux ;
- prononcer la déchéance des droits de la société Compagnie Gervais Danone pour les produits et services de la marque française verbale Danio n°003003761 et de la marque française semi-figurative n°023173484 pour lesquels cette société n'aura pas justifié d'un usage sérieux ;
- enjoindre la société Compagnie Gervais Danone de publier sur la page d'accueil de son site internet <danone.com> la décision à intervenir, de manière apparente et visible, pendant un mois ;
- condamner la société Compagnie Gervais Danone à payer à Me M ès qualités la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Compagnie Gervais Danone aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais exposés pour les opérations de saisie contrefaçon ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2021, **la société Compagnie Gervais Danone** demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Compagnie Gervais Danone tirée de la prescription de l'action en nullité de ses marques 'Danio' n°30037361, 3173484 introduite par Me M et limité à certains produits et services la portée de la déchéance des droits de Me M sur la marque 'Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier' n°3437906 ;
- recevoir la société Compagnie Gervais Danone en son appel incident, le déclarer bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Compagnie Gervais Danone tirée de la prescription de l'action en nullité de marque visant ses marques Danio n°3003761, 3173484 introduite par Me M et limité à certains

produits et services la portée de la déchéance des droits de Me M sur la marque 'Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier' n°3437906 ;

Statuant à nouveau,

- déclarer prescrite l'action en nullité des marques 'Danio' n°3003761 et 3173487 fondée sur les marques de Me M et la dénomination sociale antérieure de la société Dagniaux, et déclarer en conséquence Me M en qualité de liquidateur de la société Dagniaux irrecevable à agir en nullité de ces marques ;

- prononcer la déchéance des droits de Me M, en qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* n°34379006, à défaut d'usage sérieux de cette marque pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement à compter du 1^{er} novembre 2011 ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance des droits de Me M, en qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque *Depuis 1923 Dagniaux artisan Glacier* n°3437906, à défaut d'usage sérieux de cette marque pour l'ensemble des produits et services désignés en son enregistrement, à l'exception des 'glaces comestibles', des 'pâtisseries et confiseries' et des 'gâteaux glacés' à compter du 1^{er} novembre 2011 ;

Et encore, à titre subsidiaire,

- débouter Me M ès qualités de ses demandes d'interdiction, de destruction et de communication d'informations et de publication, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'il existe un risque de confusion entre les marques *Glacier Dagniaux depuis 1923* et *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier*, d'une part, et les marques Daniaux d'autre part ;

- accorder à la société Gervais Danone un délai de six mois pour se conformer à une mesure d'interdiction d'usage des marques *Danio* n°3003761, 3173484, 4063165 et 4063186, si la cour devait prononcer une telle mesure ;

En tout état de cause et dans tous les cas,

- débouter Me M ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Me M es qualités, à verser à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Me M, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me L, dans les conditions prévues à 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 la prescription des demandes en nullité visant les marques Danio n° 3003761 (verbale) et n° 3173484 (semi-figurative)

La société Compagnie Gervais Danone sollicite l'infirmité du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de Me M ès qualités visant les marques n° 3003761 et n° 3173484. Le chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de marque s'agissant des marques n° 4063165 et 4063186 est donc définitif.

Il résulte des dispositions de l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle 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.

Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu. »

La société Compagnie Gervais Danone soulève la prescription de l'action de Me M en nullité des marques *Danio* en faisant valoir que la date de son point de départ est celle de la date de publication de l'enregistrement des marques, respectivement en 2000 et 2002.

Elle conteste l'interprétation de Me M, suivie par les premiers juges, selon laquelle le point de départ de la prescription serait la date à partir de laquelle le demandeur a pu avoir connaissance de l'usage de la marque seconde et donc de la mise sur le marché effective de cette

marque en France, soit en 2014, de sorte que son action n'est pas prescrite.

En l'espèce, les marques *Danio* n° 3003761 et n° 31738484 dont Me M sollicite la nullité ont été publiées au BOPI respectivement les 3 mars 2000 et 16 août 2002.

Cette publication permet aux tiers de formuler des observations pendant le délai de deux mois suivant la publication et, le cas échéant, de former opposition.

C'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'à défaut de dispositions spécifiques concernant la prescription de l'action en nullité en matière de marque, les dispositions de droit commun trouvaient à s'appliquer, et plus particulièrement celles de l'article 2224 du code civil aux termes duquel « *les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer* ».

En revanche, le point de départ de la prescription de la demande en nullité de marque court à compter de la publication, sauf circonstances exceptionnelles.

À cet égard, le fait que la société Dagniaux n'était pas encore propriétaire des marques dont elle se prévaut de la contrefaçon, lors de leur publication, est indifférent dans la mesure où, venant aux droits de la société Agitation des sens pour les avoir acquises de cette dernière le 2 février 2014, elle peut se voir opposer toutes les exceptions qui auraient pu l'être à son vendeur.

Or, Me M ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle qui aurait empêché la connaissance par les sociétés Agitation des sens puis Dagniaux de la publication des marques litigieuses. Il ne saurait par ailleurs soutenir que ces dernières, ayant acquis lesdites marques dans l'intention de les exploiter, ne seraient pas des professionnelles.

Dès lors, les demandes en nullité des marques *Danio* n° 3003761 et n° 31738484 formées par Me M sont prescrites pour avoir été faites par acte d'huissier du 28 novembre 2014, soit plus de 5 ans après la publication de ces marques.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et Me M, ès qualités, sera déclaré irrecevable en ses demandes en nullité des marques *Danio* n° 3003761 et n° 31738484.

Il ' Sur la qualité à agir de Me M, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux, pour les faits de contrefaçon antérieurs au 3 avril 2014 et au 25 juillet 2014

Me M ès qualités sollicite l'infirmité du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le point de départ de son action en contrefaçon au 3 avril 2014 sur le fondement de la marque « *Glacier Dagniaux depuis 1923* » n°97703594 et au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* » n°3437906.

À cet égard, il fait valoir que la publication de la cession est sans effet sur le litige, la société Compagnie Gervais Danone se devant de ne pas contrefaire les marques en cause peu important l'identité de leurs titulaires, à compter de la publication de leur enregistrement au BOPI. Il en conclut être recevable à agir en contrefaçon à compter de la cession de la marque, soit à compter du 4 février 2014.

Il résulte des dispositions de l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au présent litige, que « *l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.* »

Par ailleurs, l'article L.714-7 du même code dispose que :

«Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

En l'espèce, la société Dagniaux a acquis les deux marques semi figuratives de la société Agitation des sens suivant contrat de cession de marque du 4 février 2014, publié au registre national des marques le 25 juillet 2014 pour la marque n° 97 703 594 et le 3 avril 2014 pour la marque n° 3437 906.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Dagniaux, puis Me M, ès qualités, étaient recevables à agir en contrefaçon à compter du 3 avril 2014 pour la marque n° 3437906 et le 25 juillet 2014 pour la marque n° 97 703 594. Ces deux dates ont toutefois été inversées dans le dispositif de la décision.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Me M, en qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sera déclaré recevable à agir

en contrefaçon pour les faits postérieurs au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque « *Glacier Dagniaux depuis 1923* » n°97703594 et pour les faits postérieurs au 3 avril 2014 sur le fondement de la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* » n°3437906.

lii ' sur la déchéance des marques dagniaux

Il résulte des dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, applicable au présent litige, que :

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

Est assimilé à un tel usage :

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

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

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

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article 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 du présent article. Elle a un effet absolu. »

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ce qui suppose l'utilisation de la marque sur le marché

pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement.

L'usage minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié dans le secteur économique considéré pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque.

'S'agissant de la marque semi-figurative n°97703594 *Glacier Dagniaux depuis 1923*, déposée le 3 novembre 1997

Me M sollicite l'infirimation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque *Glacier Dagniaux depuis 1923* n°97703594 pour l'ensemble des produits désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles » et des « pâtisseries et confiseries », à compter du 1er mai 2003.

La société compagnie Gervais Danone sollicite la confirmation de ce chef du jugement.

Il y a donc lieu de vérifier si la marque semi-figurative n°97703594 *Glacier Dagniaux depuis 1923* a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits suivants : café, glaces à rafraîchir, thé et cacao.

À cet égard, l'ensemble des pièces que produit Me M pour justifier d'un usage sérieux de la marque porte sur des glaces et entremets glacés.

Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le simple fait que les glaces et desserts commercialisés par la société Dagniaux aient pu contenir les produits visés dans l'enregistrement, en l'espèce du café ou du cacao, ne saurait pour autant valoir ou justifier d'un usage sérieux pour ces produits particuliers en cause, qui ne sont pas commercialisés ou exploités comme tel.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.

' S'agissant de la marque semi-figurative n°063437906 *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier*, déposée le 29 juin 2006

Me M sollicite l'infirimation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque semi-figurative n°063437906 *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles » et des « pâtisseries et confiseries », à compter du 1er novembre 2011.

La société Compagnie Gervais Danone sollicite quant à elle l'infirimation du jugement entrepris en ce qu'il a limité à certains produits et services la portée de cette déchéance, qu'elle entend voir étendre à l'ensemble des produits et services désignés dans son

enregistrement. À cet égard, elle fait valoir que cette marque n'a pas été exploitée pour des produits et services « artisanaux » tels que visés à l'enregistrement.

En l'espèce, la marque semi-figurative n°063437906 *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* a fait l'objet d'un enregistrement 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.

Il appartient dès lors à Me M de justifier d'un usage de la marque conforme à son enregistrement, c'est-à-dire que les produits ont été « fabriqués par un artisan » et que le service de restauration a été « fourni par un artisan ».

Or, la qualité d'artisan est réglementée par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, lequel dispose que :

« Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen. ['] »

En l'espèce, Me M, ès qualités, ne soutient ni ne justifie que les produits et services pour lesquels il a été fait usage de la marque *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* ont été fabriqués ou fournis par un artisan au sens de l'article précité.

Dans ces conditions, faute pour Me M de justifier d'un usage sérieux de la marque semi-figurative n°063437906 *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* pour l'ensemble des produits et services tels que visés dans son enregistrement, la déchéance sera prononcée pour l'ensemble de ces produits et services 5 ans après son enregistrement, soit le 1er novembre 2011, tel que sollicité par la

société Compagnie Gervais Danone. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.

IV' Sur la déchéance de la société compagnie Gervais Danone de la marque verbale Danio n° 003003761 et de la marque semi figurative Danio n° 023173484

Me M, ès qualités, sollicite la déchéance des droits de la société Compagnie Gervais Danone pour les produits et services de la marque française verbale *Danio* n°003003761 et de la marque française semi-figurative *Danio* n°023173484 pour lesquels cette société n'aura pas justifié d'un usage sérieux.

À cet égard, la société compagnie Gervais Danone soutient que ses marques font l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits laitiers désignés dans leur enregistrement en classe 29.

'S'agissant de la marque française verbale *Danio* n°3003761, déposée le 27 janvier 2000 en classe 29

En l'espèce, la marque française verbale *Danio* n°3003761 a été déposée le 27 janvier 2000 en classe 29, pour les produits « *viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages. Conserves contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie. Produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou naturels ; 'chips', mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que cacahuètes, noix de cajou ; mini-charcuterie pour apéritif. Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus (à l'exception du lait en poudre). Produits laitiers (à l'exception de tout produit laitier en poudre), à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromage non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits, produits laitiers fermentés nature ou aromatisés, (à l'exception du lait en poudre et de tout produit laitier en poudre) ».*

Or, la société Compagnie Gervais Danone ne se prévaut d'un usage sérieux que pour les produits laitiers. La déchéance sera donc prononcée s'agissant des produits suivants : « *viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages. Conserves contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la*

charcuterie. Produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou naturels ; 'chips', mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que cacahuètes, noix de cajou ; mini-charcuterie pour apéritif. Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus (à l'exception du lait en poudre) ».

S'agissant des produits laitiers, la société Compagnie Gervais Danone fait valoir que le signe *Danio* est utilisé depuis le mois de janvier 2014 pour désigner une spécialité laitière commercialisée par le groupe Danone et déclinée en 11 parfums (nature, myrtilles, framboises, cerises, fruits de la passion, pêche, fraise, banane, vanille, kiwi, poire).

Il lui appartient cependant de justifier d'un usage sérieux pour chacun des produits visés. En effet, la marque doit être exploitée pour chacun des produits ou services désignés par son titulaire sans que ce dernier puisse échapper à la déchéance en établissant la similitude entre les produits réellement exploités et ceux énumérés dans le dépôt.

En l'espèce, la société Compagnie Gervais Danone justifie par les photographies versées aux débats de l'exploitation de la marque *Danio* s'agissant de produits laitiers, nature ou aux fruits, avec ou sans matière grasse, sur lesquels il est indiqué « *encas-super consistant-riche en protéines* » ainsi que des *Danio* minis, également aromatisés.

Ces produits ne sauraient toutefois recouvrir l'ensemble des produits laitiers pour lesquels la marque a été déposée.

Dans l'interview donnée le 8 septembre 2014, le directeur stratégie du groupe Danone a indiqué qu'il s'agissait de « *réinventer le yaourt* » et que ce produit était issu « *d'un process de fermentation du yaourt associé à un procédé d'égouttage permettant de concentrer les protéines naturellement présentes dans le lait et d'obtenir une texture et un goût unique* ».

Il y a donc lieu de considérer que la marque *Danio* a été exploitée dans les classes de produits suivants : desserts lactés, yaourts, fromage blanc, nature ou aromatisés.

Il n'est en revanche justifié d'aucune exploitation de la marque sous une autre forme : solide, mousse, crème ou liquide.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance des droits de la société Compagnie Gervais Danone sur la marque française verbale *Danio* n°3003761 déposée le 27 janvier 2000 en classe 29, pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement à l'exception des desserts lactés, yaourts, fromages blancs, nature ou aromatisés, et ce cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement de la marque au BOPI, soit le 3 mars 2005.

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

En l'espèce, la marque française semi-figurative *Danio* n°3173484 a été déposée le 10 juillet 2002 en classes 29, 30 et 32 pour les produits et services suivants: « viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes. Conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille et/ou du gibier. Plats préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier. Produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou naturels ; 'chips', mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que cacahuètes, noix de cajou ; mini-charcuterie pour apéritif. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromage frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisée ; boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés nature ou aromatisés. Huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles. 30 : café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café, boisson à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas. Pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner. Plats préparés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires. Plats préparés essentiellement composés de pâtes à tarte. Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière. Confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices. 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes ; limonades, sodas, sorbets (boissons) ; préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques ».

À l'instar de la marque verbale n° 3003761, la société Compagnie Gervais Danone ne se prévaut d'un usage sérieux de la marque semi-figurative *Danio* n°3173484 que pour les produits laitiers et ne justifie de son exploitation que pour les produits suivants : desserts lactés, yaourts, fromage blanc, nature ou aromatisés.

En effet, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que, s'agissant d'une marque semi figurative, il convenait de considérer qu'elle en démontrait l'usage sous une forme modifiée qui n'en altérerait pas le caractère distinctif, le caractère distinctif et arbitraire de la marque en cause étant bien le terme Danio indépendamment de sa calligraphie.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance des droits de la société Compagnie Gervais Danone sur la marque française semi-figurative *Danio* n°3173484 déposée le 10 juillet 2002 pour l'ensemble des produits enregistrés à l'exception des desserts lactés, yaourts et fromages blancs, nature ou aromatisés et ce cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement de la marque au BOPI, soit le 16 août 2007.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

V' Sur les demandes de Me M, ès qualités, en nullité des marques françaises tridimensionnelles n° 4063165 et 4063186

Me M, ès qualités, sollicite l'infirmerie du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité des marques françaises tridimensionnelles Danio n° 4063165 et 4063186.

À cet égard, il fait valoir que l'exploitation de ces marques porte atteinte à ses droits sur les marques antérieures Dagniaux.

Il résulte toutefois des développements précédents que Me M ne peut se prévaloir que de la marque semi-figurative n°97703594 *Glacier Dagniaux depuis 1923*, déposée le 3 novembre 1997 et pour les produits suivants : glaces comestibles, pâtisseries et confiseries.

L'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :*

a) à 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 ; ['] »

L'article L. 713-3 du même code ajoute que : « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

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

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

L'article L. 714-3 dudit code précise que « *est déclarée nulle 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. [']* ».

- Sur la comparaison des produits et services

En l'espèce, les deux marques appartenant à la société Compagnie Gervais Danone n° 4063186 et 4063165 ont été enregistrées dans les classes de produits suivants :

«'29 : lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits laitiers notamment : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés. Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées de fruits, confitures, compotes, salades de fruits ; en-cas à base de fruits ;

'30 : cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème anglaise ; mousse au chocolat, dessert sous forme de mousse [confiseries], confiseries, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; biscuit (sucrés ou salés) ; gâteaux ; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux de riz ; gâteaux de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées essentiellement de yaourts, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée. Coulis de fruits [sauces]. »

Les produits « *produits laitiers notamment : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit suisse ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées essentiellement de yaourts, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée* » sont identiques ou similaires aux produits « *glaces comestibles* » de la marque antérieure *Glacier Dagniaux* depuis 1923.

Les produits « *crème anglaise ; mousse au chocolat, dessert sous forme de mousse [confiseries], confiseries, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; biscuit (sucrés ou salés) ; gâteaux ; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux de riz ; gâteaux de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales* » sont

identiques ou similaires aux produits « *pâtisseries, confiseries* » de la marque antérieure *Glacier Dagniaux depuis 1923*.

Les produits « *lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées de fruits, confitures, compotes, salades de fruits ; en-cas à base de fruits ; cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; coulis de fruits [sauces]* » ne sont ni identiques ni similaires aux produits de la marque antérieure *Glacier Dagniaux depuis 1923*.

- Sur la comparaison des signes

Les marques tridimensionnelles *Danio* ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque semi figurative *Glacier Dagniaux depuis 1923*, il convient de rechercher s'il existe entre ces deux dénominations un risque de confusion.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.

En présence d'une marque complexe, il y a lieu d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant.

Il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale de la marque fondée sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci.

D'un point de vue visuel, la marque antérieure *Glacier Dagniaux depuis 1923* est composée d'un rectangle jaune, marqué de trois lignes blanches dans sa partie inférieure et, dans sa partie supérieure, d'un cartouche ovale bleu foncé mentionnant les termes « *Glacier Dagniaux depuis 1923* », le terme *Dagniaux* étant clairement mis en exergue dans cet ensemble.

Les marques tridimensionnelles *Danio* se composent de deux éléments figuratifs, un pot de yaourt à fond blanc vu de face, sur lequel figure l'élément verbal *Danio* en couleur bleue (pour la marque n° 4063186) ou rouge (pour la marque 4063165) ainsi qu'une représentation de l'opercule de ce pot, sur lequel figure le dessin d'un fruit en gros plan (une myrtille pour la marque n° 4063186 et une fraise

pour la marque n° 4063165). À la place du point sur le *i* de *Danio*, figure un fruit, respectivement une myrtille ou une fraise.

Si le terme essentiel et distinctif de la marque *Glacier Dagniaux depuis 1923* est celui de *Dagniaux* mis en valeur au centre du cartouche et en caractères d'imprimerie plus grands, la comparaison visuelle ne saurait cependant être limitée aux seuls termes Dagniaux et Danio, les différences de couleur mais également de structure (eu égard aux caractères tridimensionnels de la marque Dagniaux) étant prédominant.

L'aspect visuel de ces deux marques est donc très différent.

Si phonétiquement, en langue française, les deux termes *Danio* et *Dagniaux* sont semblables et prononcés de la même manière, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cet élément devait être confronté à la comparaison des autres éléments concernant les marques en cause.

Il a alors justement relevé que les structures des marques étaient totalement différentes s'agissant d'une déclinaison d'une cartouche jaune en écriture bleue pour *Dagniaux* alors que les marques *Danio* sont composées d'une marque tridimensionnelle présentant essentiellement un pot de yaourt portant la marque *Danio*, aboutissant à un visuel totalement différent.

Il a également pu relever que l'écriture des deux marques se distinguait totalement : l'impression visuelle du terme *Dagniaux* différait de celle du terme *Danio* s'agissant d'une orthographe complexe pour la marque première et volontairement simplifiée voire simpliste pour la marque seconde, s'agissant de la déclinaison du terme DAN qui se retrouve dans de nombreuses marques du groupe Danone.

D'un point de vue conceptuel, la marque Dagniaux évoque un nom patronymique et la volonté de la marque de se rattacher à une histoire et une tradition familiale ancienne renforcée par la mention à l'année 1923, date de la création de la société par Monsieur L D, alors que la marque Danio apparaît comme une déclinaison de la marque Danone à un produit laitier.

Il en résulte, nonobstant la phonétique similaire, des différences majeures, significatives et notables d'un point de vue visuel, conceptuel et graphique de sorte que l'impression d'ensemble produite par les signes est très différente.

- Sur le risque de confusion

Le risque de confusion doit être appréhendé par rapport à l'appréciation d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, c'est-à-dire d'attention moyenne.

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, la très faible proximité conceptuelle, visuelle et graphique n'est pas compensée par l'identité ou la similarité entre les produits désignés ainsi que la proximité phonétique, de sorte que le public ou le consommateur d'attention moyenne ne peut croire que les produits commercialisés sous la marque *Dagniaux* proviennent de la même société que les produits *Danio*.

Enfin, s'agissant des courriers produits par Me M et qui émaneraient de partenaires faisant état d'annulations de commandes de produits Dagniaux en raison de la présence du produit Danio sur leur marché, il sera relevé que malgré le moyen soulevé par la société Compagnie Gervais Danone, Me M ne justifie toujours pas en appel de l'effectivité de ces commandes, que ces courriers viendraient annuler.

Dans ces conditions, il n'est pas établi un risque de confusion entre les deux marques.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Me M ès qualités de sa demande en nullité des marques françaises tridimensionnelles Danio n° 4063165 et 4063186.

Il sera de ce fait également confirmé en ce qu'il a débouté Me M ès qualités de ses demandes au titre de la contrefaçon dans la mesure où la comparaison globale des signes en présence ne permet nullement de caractériser un risque de confusion entre lesdites marques, pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.

VI ' 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 5 000 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 :

- dit que M. M ès qualités est recevable à agir en contrefaçon pour les faits postérieurs au 3 avril 2014 sur le fondement de la marque « *Glacier Dagniaux depuis 1923* » n°97703594 et pour les faits postérieurs au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* » n°3437906 ;

- prononcé la déchéance des droits de Me M en qualité de liquidateur de la société Dagniaux sur la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan Glacier* » n°063437906 pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à l'exception des « glaces comestibles », des « pâtisseries et confiseries » et des « gâteaux glacés », à compter du 1er novembre 2011 ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la marque introduite par Me M ès qualités ;

- débouté Me M ès qualités de sa demande de déchéance des marques *Danio* verbale n°3003762 et semi-figurative n°3173484 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes en nullité des marques *Danio* n° 3003761 et n° 31738484 formées par Me M, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dagniaux ;

Dit que Me M, en qualité de liquidateur de la société Dagniaux, est recevable à agir en contrefaçon pour les faits postérieurs au 25 juillet 2014 sur le fondement de la marque « *Glacier Dagniaux depuis 1923* » n°97703594 et pour les faits postérieurs au 3 avril 2014 sur le fondement de la marque « *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* » n° 3437906 ;

Prononce la déchéance des droits de Me M, en qualité de liquidateur de la société Dagniaux, sur la marque semi-figurative n°063437906 *Depuis 1923 Dagniaux artisan glacier* pour l'ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement, à compter du 1er novembre 2011 ;

Prononce la déchéance des droits de la société Compagnie Gervais Danone de la marque française verbale *Danio* n°3003761 déposée le 27 janvier 2000 en classe 29, pour l'ensemble des produits à l'exception des desserts lactés, yaourts, fromages blancs, nature ou aromatisés, à compter du 3 mars 2005 ;

Prononce la déchéance des droits de la société Compagnie Gervais Danone de la marque française semi-figurative *Danio* n°3173484 déposée le 10 juillet 2002 pour l'ensemble des produits enregistrés à l'exception des desserts lactés, yaourts et fromages blancs, nature ou aromatisés, à compter du 16 août 2007 ;

Condamne Me M, en qualité de liquidateur de la société Dagniaux, à payer à la société Compagnie Gervais Danone la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Me M, en qualité de liquidateur 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