

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ARRET REDU LE 26 NOVEMBRE 2009

12ème chambre section 2
R.G. N°08/04527

Décision déferée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N°Chambre : 1 N°Section : N°RG : 07/12492

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Germain B

S.A.R.L. TIFITI

ayant son siège La Grande Plisse
53320 LOIRON,

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

représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N° du dossier 00024640
Rep/assistant : Me Christophe H, avocat au barreau de PARIS (R.169).

APPELANTS

SAS MOET HENNESSY DIAGEO MHD, ayant son siège [...], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCPFIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 280635
Rep/assistant : Me L de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse G,

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Germain B a déposé à l'INPI le 11 janvier 2000 la marque "THE FRENCH TOUCH" enregistrée le 30 juin 2000 sous le numéro 00 3 002 731, pour désigner des produits dans les classes 30, 32, 33 et 34 et notamment "les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruit et jus de fruit, les sirops et autres préparations pour faire des boissons et les boissons alcooliques (à l'exception des bières)".

Le Tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement rendu le 3 avril 2008, a :

- déclaré irrecevables les demandes de la SARL TIFITI reposant sur des faits de contrefaçon antérieurs à octobre 2004 ;
- rejeté la demande de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO en nullité de la marque "THE FRENCH TOUCH" déposée par Monsieur Germain B à l'INPI le 11 janvier 2000 sous le numéro 003 002 731 ;
- rejeté les demandes de Monsieur Germain B et de la SARL TIFITI fondées sur la contrefaçon de cette marque par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO ;
- prononcé la déchéance de Monsieur Germain B de ses droits sur la marque "THE FRENCH TOUCH" déposée par lui à l'INPI le 11 janvier 2000 sous le numéro 0030 002 831 pour les boissons alcooliques à compter du 30 juin 2005,
- condamné in solidum Monsieur Germain B et la SARL TIFITI à payer à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Germain B et la SARL TIFITI ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles 383 du code de procédure civile, L713-2a et subsidiairement L713-3b du code de la propriété intellectuelle et L714-5 alinéa 1 du même code, de :

- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL TIFITI pour des faits antérieurs à 2004 et a rejeté les demandes de Monsieur Germain B et de la SARL TIFITI en indemnisation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon et subsidiairement d'imitation ;
- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société TIFITI pour des faits antérieurs à 2004 et a rejeté les demandes de Monsieur Germain B et de la SARL TIFITI en indemnisation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon et subsidiairement d'imitation ;
- dire que la reproduction et/ou l'usage de la dénomination "French Touch" dans un slogan publicitaire assurant la promotion de l'apéritif dénommé "Picon" par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO sans l'autorisation de Monsieur Germain B ni de la SARL TIFITI constitue des actes de contrefaçon par reproduction à titre principal et par imitation à titre subsidiaire de la marque française "THE FRENCH TOUCH" enregistrée auprès de l'INPI le 11 janvier 2000 sous le numéro 00 3 002 731 ;
- déclarer recevable et bien fondé Monsieur Germain B à agir en contrefaçon de sa marque "THE FRENCH TOUCH" à rencontre de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO au titre de la reproduction par cette dernière de sa marque lors de campagnes publicitaires des étés 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008;
- déclarer recevable et bien fondée la SARL TIFITI à agir en contrefaçon de la marque "THE FRENCH TOUCH" à rencontre de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO au titre de la reproduction par cette dernière de sa marque lors de campagnes publicitaires des étés 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

- condamner la SAS MOET HENNESSY DIAGEO à payer à Monsieur Germain B une somme de 200.000 € en réparation des divers préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de la marque "THE FRENCH TOUCH" de 2002 à 2008;
- condamner la SAS MOET HENNESSY DIAGEO à payer à la SARL TIFITI une somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque "THE FRENCH TOUCH" de 2002 à 2008 ;
- subsidiairement, si la Cour de céans venant à estimer qu'elle n'est pas suffisamment informée de l'étendue de l'exploitation de la marque "The French Touch" par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO pour prononcer une condamnation définitive, condamner la SAS MOET HENNESSY DIAGEO à payer à Monsieur Germain B et à la SARL TIFITI à titre de provision sur les dommages et intérêts, respectivement les sommes de 200.000 € et 100.000 € et condamner la SAS MOET HENNESSY DIAGEO à communiquer, sous astreinte de 1.000 € par document et par jour de retard "à compter du jugement à intervenir":
 - * le plan de communication média et hors média des campagnes Picon des années 2002 à 2009 ;
 - * les factures d'achat d'espaces publicitaires média et hors média des campagnes Picon des années 2002 à 2008 ;
 - * les factures d'achat de matériels promotionnels à la marque Picon des années 2002 à 2008 ;
 - * un état du chiffre d'affaires réalisé au titre de la vente de la boisson Picon et de la vente de produits dérivés à la marque Picon des années 2002 à 2008 ;
 - * l'ensemble de ces documents devant être certifiés exacts par le commissaire aux comptes de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO ;
- ordonner à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO de cesser, sous astreinte de 200 € par support et par jour, de reproduire ou d'utiliser la marque "THE FRENCH TOUCH" aux fins d'assurer la promotion de l'un quelconque de ses produits alcooliques et d'une manière générale, interdire à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO tout usage commercial ou promotionnel de la marque "THE FRENCH TOUCH", sous quelque forme, de quelque manière et sur quelque support que ce soit ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir ou d'un extrait de celui-ci dans 4 journaux ou magazines, au choix de Monsieur Germain B e la SARL TIFITI, et aux frais de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO dans la limite de 7.000 € HT par publication ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS MOET HENNESSY DIAGEO de l'ensemble de ses demandes, notamment en nullité de la marque et en déchéance de la marque française "The French Touch" enregistrée auprès de l'INPI le 11 janvier 2000 sous le numéro 003 002 731 pour les produits de la classe 33 ;
- condamner la SAS MOET HENNESSY DIAGEO au paiement, à Monsieur Germain B et la SARL TIFITI, de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais du constat d'huissier établi le 27 juillet 2005, ainsi qu'aux dépens de première instance dont recouvrement direct par Maître H et d'appel dont recouvrement direct par la SCP JUPIN & ALGRIN.

La SARL TIFITI fait valoir qu'elle est recevable à agir dès lors que dès sa création elle a subi un préjudice résultant de la campagne de publicité lancée par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO en juillet 2004, le lancement de celle-ci ayant constitué un frein à l'utilisation et au développement de la marque

"THE FRENCH TOUCH", alors qu'elle avait envisagé de commercialiser un alcool sous cette marque, et que la SAS MOET HENNESSY DIAGEO a réitéré les mêmes campagnes chaque année ; Monsieur Germain B considère être recevable à agir au titre de la reproduction illicite de la marque à l'occasion de toutes les campagnes publicitaires de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO de 2002 à 2007.

Rappelant les dispositions notamment des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur Germain B et la SARLTIFITI reprochent à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO une contrefaçon caractérisée par la reproduction ou l'usage ou l'apposition d'une marque antérieure pour des produits identiques à ceux identifiés dans l'enregistrement de la marque ; ils soulignent que l'expression "french touch" dont le pouvoir distinctif attaché à la marque est renforcé par l'insertion de termes anglais au sein d'un slogan composé de mots français, est utilisée de façon totalement arbitraire, sans décrire la qualité du produit (l'apéritif Picon), et que la contrefaçon est d'autant plus avérée que l'annonceur a délibérément substitué à la marque habituellement utilisée pour identifier son produit, la marque Picon, une autre marque "French Touch", qui est totalement distinctive et arbitraire en vue d'assurer la promotion commerciale de son produit.

Ils font valoir que la marque "THE FRENCH TOUCH" revêt indiscutablement un caractère arbitraire et original pour désigner des boissons alcooliques et n'a aucun caractère descriptif, ne faisant que suggérer un lien avec la France sans aucune autre précision et ne décrit pas de façon directe et nécessaire les caractéristiques des boissons alcooliques visées ; l'expression «The French Touch » n'a jamais été utilisée pour désigner des alcools et revêt dès lors, de ce seul fait, un caractère original et arbitraire certain, quand bien même serait elle usuelle dans le langage courant, ce qui n'est pas démontré.

Ils considèrent que la SAS MOET HENNESSY DIAGEO n'a pas utilisé dans sa campagne publicitaire l'expression "THE FRENCH TOUCH" dans le cadre du langage courant dès lors qu'elle a purement et simplement substitué cette marque à sa marque "Picon" dans son slogan, suivi de la recette du Picon-bière, faisant ressortir que 3d de French Touch "3 cl de Picon, pour les besoins de l'accroche commerciale.

Ils font valoir que la SAS MOET HENNESSY DIAGEO a utilisé la marque "THE FRENCH TOUCH" à l'identique, la simple suppression de "the" ne caractérisant pas une différence significative ; en tout état de cause une telle utilisation est sanctionnée par l'article L 713-3 b du Code de la propriété intellectuelle, l'imitation d'une marque sans autorisation étant constitutive de contrefaçon s'il peut en résulter un risque de confusion ; ce risque de confusion est inévitable dès lors que le public ne peut qu'associer "The French Touch" ou "French Touch" aux apéritifs "Picon" ou encore penser que les boissons à la marque "The French Touch" ont un lien quelconque avec les apéritifs "Picon"

Pour s'opposer à la demande de déchéance de la marque, Monsieur Germain BASSET et la SARL TIFITI font valoir Monsieur Germain B a concédé une licence exclusive de la marque "THE FRENCH TOUCH" dans les classes 30, 32, 33 et 34 à la SARL TIFITI créée dans le courant du mois d'octobre 2004, le contrat de licence a fait l'objet d'une inscription au Registre

National des Marques le 30 mai 2005 ; cette dernière a rencontré de véritables difficultés pour trouver un sous-licencié acceptant de prendre en charge la fabrication et la commercialisation d'alcools sous la marque "THE FRENCH TOUCH", la campagne publicitaire pour les apéritifs "Picon" menée par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO reproduisant celle-ci pour un produit identique donc concurrent à ceux visés par les titulaires de la marque, s'étant présentée systématiquement comme un obstacle ; elle a pu concéder une sous licence de la marque à la société Estoublon SA limitée à la classe 33 et plus spécialement aux alcools, mais cette société a préféré mettre un terme au contrat à raison de l'impact de la campagne publicitaire pour les apéritifs « Picon » et du présent litige; en conséquence les difficultés d'exploitation de la marque "THE FRENCH TOUCH" s'expliquent par l'attitude condamnable de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO et les actes de contrefaçon par elle commis en 2004, et qui se poursuivent encore, avec de nouvelles campagnes publicitaires "Picon" chaque année.

Monsieur Germain B et la SARL TIFITI soulignent ne pas être restés inactifs et avait engagé avant 2005 un projet de lancement d'un site internet afin de commercialiser des produits et services à l'enseigne ou sous la dénomination "THE FRENCH TOUCH" ; ils prétendent que ce site a été en service pendant quelques jours, mais son exploitation a été temporairement suspendue après que la société TIFITI ait constaté que les fournisseurs qu'elle pensait référencer ne souhaitaient plus poursuivre leurs relations commerciales avec la SARL TIFITI à cause de l'utilisation induue de la marque "THE FRENCH TOUCH" par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO et de ce que la reproduction de cette marque associée à une boisson alcoolique dans des conditions non autorisées, qui faisaient tomber cette marque sous le coup de la loi Evin, interdisait de façon absolue l'exploitation de celle-ci associée à d'autres produits et services.

Monsieur Germain B ajoute qu'au cours de cette période 2004 à 2008, il a été dans l'incapacité physique de suivre correctement l'exploitation de sa marque et son projet de Site internet commercial, rencontrant de graves problèmes de santé affaiblissant ses capacités physiques et mentales et notamment oculaires.

Ils précisent que cependant dans le même temps ils ont fait reconnaître leurs droits sur la marque "THE FRENCH TOUCH" en cas d'utilisation par un tiers, accordant à Altadis une autorisation d'utilisation temporaire pour un produit de tabac, et intervenant auprès d'une société Laiteries H Triballa pour obtenir sa renonciation à désigner des glaces dans le dépôt de sa marque "A la française the french touch".

Ils font valoir qu'en tout état de cause, une éventuelle déchéance ne produisant d'effet qu'à compter de la date du jugement la prononçant, celle-ci sera sans incidence sur l'action en contrefaçon au titre des actes commis antérieurement au jugement du 3 avril 2008 et subsidiairement antérieurement au 1^{er} juillet 2005, et serait nécessairement limitée à la seule classe 33 (boissons alcooliques) pour laquelle la SAS MOET HENNESSY DIAGEO a qualité et intérêt à agir.

La SAS MOET HENNESSY DIAGEO, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 août 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 31 et 122 du code

de procédure civile, L 711-1, L 711-2 et 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :

- confirmer en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la SARL TIFITI irrecevable en ses demandes reposant sur des faits allégués de contrefaçon antérieurs à octobre 2004, sauf à préciser que cette irrecevabilité couvre la période antérieure au 30 mai 2005, date d'inscription de la licence exclusive dont bénéficie la SARL TIFITI au Registre National des Marques ;
- recevant la société La SAS MOET HENNESSY DIAGEO en son appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la marque "THE FRENCH TOUCH" et, statuant à nouveau de ce chef, prononcer la nullité de la marque « THE FRENCH TOUCH » n°3002731 pour défaut de distinctivité ;
- à défaut de nullité de la marque, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause débouter Monsieur Germain B et la SARL TIFITI de l'ensemble de leurs prétentions ;
- prononcer la déchéance d'exploitation de la marque française "THE FRENCH TOUCH" au plus tard à la date du 30 juin 2005 pour les produits de la classe 33 (boissons alcooliques) et déclarer Monsieur Germain B et la SARL TIFITI irrecevables en toutes leurs demandes postérieures à la date de la déchéance ;
- condamner solidairement Monsieur Germain B et la SARL TIFITI au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La SAS MOET HENNESSY DIAGEO fait grief au tribunal d'avoir considéré que l'expression « The French Touch » est distinctive pour les boissons alcooliques, et, soutient que la marque est nulle au regard des dispositions de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle considère qu'appliquée à des boissons alcooliques, l'expression "the french touch" ne peut qu'indiquer la provenance française du produit, assurance de qualité pour une grande majorité de la clientèle tant française qu'étrangère, la marque "THE FRENCH TOUCH" identifie une caractéristique d'origine et de qualité des produits désignés et Monsieur Germain B et la SARL TIFITI ne peuvent le contester dès lors qu'ils revendiquent un projet d'annuaire sur Internet référant des produits/services d'origine française ou emblématiques de la production française ; le fait que l'expression "french touch" n'a jamais été utilisée pour désigner des alcools ne suffit pas à conférer à celle-ci un caractère original et arbitraire certain ; la référence à une qualité potentielle des boissons alcooliques d'origine française ou de savoir-faire français est indéniable et il n'est point besoin que l'expression verbale soit spécifique au vocabulaire du produit concerné pour être descriptive ; si la marque était exploitée pour des produits sans lien caractéristique avec une origine ou un savoir-faire français, elle pourrait alors tomber sous l'empire de l'article L 711-3 c du Code de la propriété intellectuelle prohibant l'enregistrement de marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; en réalité le dépôt à titre de marque de "THE FRENCH TOUCH" a uniquement pour but une réservation de droits

privatifs sur une expression populaire pour exprimer une caractéristique de l'origine du produit lui conférant une valeur particulière.

Elle prétend que Monsieur Germain B n'a procédé à ce jour et ce depuis l'année de son dépôt, à aucune exploitation sérieuse de la marque pour des boissons alcooliques, et l'octroi d'une licence exclusive à la SARL TIFITI en octobre 2004 soit après qu'il ait reproché à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO l'utilisation de sa marque dans la campagne Picon ne peut pallier cette absence d'usage sérieux ; la sous-licence concédée par la SARL TIFITI à la société Estoublon ne saurait à elle seule constituer un usage sérieux de la marque car une licence de marque constitue seulement un acte préparatoire à son exploitation qui ne suffit pas en elle-même à faire échec à la déchéance, et aucune licence dans la classe 33 n'a abouti à la mise sur le marché de produits portant la marque "THE FRENCH TOUCH" ; au regard du principe de spécialité des marques, Monsieur Germain BASSET et la SARL TIFITI ne peuvent exciper du dépôt de noms de domaine ou de leur référencement dans un annuaire ou même d'une page d'accueil accessible mais vierge, pour justifier de l'exploitation sérieuse de leur marque pour des produits de la classe 33, et sur le fondement du même principe ne peuvent se prévaloir d'une exploitation de la même marque sur une autre classe de produits que la classe 33.

Elle conteste que le défaut d'exploitation de la marque dans la classe 33 puisse trouver un juste motif dans les actes de contrefaçons qui lui sont reprochés pour l'année 2004, rappelant divers éléments chronologiques et le fait que la campagne publicitaire n'a pas empêché Monsieur Germain B puis la SARL TIFITI de concéder des licences en toute connaissance de cause ; elle-même n'a fait aucune exploitation de la marque litigieuse pour désigner le moindre produit de la classe 33, le produit "PICON" n'ayant jamais cessé d'être exploité et mis sur le marché sous cette marque ; la simple utilisation de l'expression "trench touch" dans son acception du langage courant ne constitue pas une cause d'impossibilité d'exploitation de la marque, extérieure à la volonté de son titulaire.

Elle prétend que les éléments médicaux produits aux débats ne permettant pas d'établir que Monsieur Germain B se soit trouvé dans un état de santé tel que lui-même, et après lui la SARL TIFITI aient été dans l'impossibilité d'exploiter la marque entre 2000 et 2005.

Elle conclut en conséquence à la déchéance de la marque "THE FRENCH TOUCH" dans la classe 33 boissons alcooliques et souligne qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, celle-ci prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant laquelle la marque n'a pas été exploitée.

Elle souligne que la société TIFITI dont Monsieur Germain B est le gérant a été immatriculée le 25 octobre 2004 au registre du commerce et des sociétés de Laval et bénéficie d'une licence exclusive de la marque « THE FRENCH TOUCH » conclue avec M. B le 10 novembre 2004 ; rappelant les dispositions de l'article L 714-7 du Code de la Propriété intellectuelle elle fait valoir que cette licence exclusive ayant fait l'objet d'une inscription au Registre National des Marques le 30 mai 2005, la société TIFITI ne peut, pour des faits antérieurs à cette inscription, se prévaloir à l'égard de tiers tels la SAS MOET HENNESSY DIAGEO, de son statut de licencié exclusif qui ne leur était alors pas opposable; en conséquence la société TIFITI devra être déclarée irrecevable en ses demandes concernant les actes commis par la

SAS MOET HENNESSY DIAGEO antérieurement au 30 mai 2005 et en tout état de cause pour des faits commis alors qu'elle n'avait pas d'existence légale.

Elle soutient que si la marque "THE FRENCH TOUCH" n'est pas annulée, Monsieur B devra être déclaré déchu de ses droits de marque sur le fondement de l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour défaut d'exploitation pendant une période ininterrompue de 5 ans dont le point de départ est au plus tard la publication de l'enregistrement de la marque et non la date du jugement prononçant la déchéance ; de sorte que Monsieur Germain B devra être déclaré irrecevable à agir sur le fondement de sa marque à compter de 2005.

Elle fait valoir que le propriétaire d'une marque constituée de mots du langage courant, ne peut pas s'opposer à son usage dans son acception normale.

Elle évoque de multiples éléments établissant que l'expression "french touch" est couramment utilisée depuis plusieurs années pour évoquer un style, un esprit, une façon de faire à la française, dès avant janvier 2000 et dans tous les domaines de la société.

Elle souligne que la publicité qui lui est reprochée utilise les termes "french touch" sans le terme "the" signifiant "la", important dans la marque "THE FRENCH TOUCH" comme véhiculant délibérément l'idée d'un summum de la qualité/spécificité française ; l'expression "french touch" dudit slogan est utilisée dans une écriture stylisée manuscrite en lettres minuscules alors que la marque "THE FRENCH TOUCH" a été déposée en caractères gras d'imprimerie en lettres majuscules ; dans le langage courant, on dit "la french touch" et non "THE FRENCH TOUCH" ; l'expression "french touch" est indissociable de l'ensemble des éléments du slogan ; elle considère que ces différences significatives ne permettent pas de conclure à une reproduction à l'identique de la marque "THE FRENCH TOUCH", de sorte que l'action en contrefaçon fondée à titre principal sur les dispositions de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, devra être rejetée.

Elle fait valoir que la contrefaçon par imitation au sens de l'article L713-3b du Code de la propriété intellectuelle ne peut être retenue dès lors que l'expression "french touch" est écrite dans des caractères différents, perd son individualité en étant insérée dans un slogan indivisible doté d'une signification intellectuelle distincte de la simple expression "The French Touch", et qu'aucun risque de confusion n'est sérieusement allégué ni démontré, le consommateur ne risquant certainement pas de penser que la boisson PICON est commercialisée par Monsieur Germain B et la SARL TIFITI.

Évoquant notamment l'absence d'exploitation de la marque par Monsieur Germain B, le délai d'un an écoulé avant que celui-ci exerce son action et son inertie procédurale en première instance, le défaut de perte de clientèle, d'atteinte à une capacité d'exploitation, et même d'activité tangible de la SARL TIFITI, et le caractère ponctuel de la campagne publicitaire qui lui est reprochée, la SAS MOET HENNESSY DIAGEO soutient que Monsieur Germain B et la SARL TIFITI ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués.

DISCUSSION

SUR LA NULLITE DE LA MARQUE

Par application combinée des articles L 714-3 et L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, la marque "THE FRENCH TOUCH" doit être déclarée nulle si, comme le prétend la SAS MOET HENNESSY DIAGEO, elle est dépourvue de caractère distinctif, comme 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.

L'expression "the french touch" n'est ni nécessaire, ni générique ni usuelle pour désigner une boisson alcoolique ; ainsi que l'a retenu le premier juge, elle ne désigne ni la provenance ni la qualité des produits susceptibles d'être concernés mais ne fait qu'évoquer un effet, un esprit, un style une manière d'être ou d'agir français ; elle ne peut en conséquence être considérée comme générique ou descriptive ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS MOET HENNESSY DIAGEO de sa demande de nullité de la marque "THE FRENCH TOUCH".

SUR LA QUALITÉ A AGIR DE MONSIEUR GERMAIN B ET LA SARL TIFITI

En application de l'article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle l'opposabilité aux tiers de la transmission ou modification des droits attachés à une marque est conditionnée par son inscription au registre national des marques ; Monsieur Germain B a consenti à la SARL TIFITI une licence exclusive sur la marque "THE FRENCH TOUCH" par acte daté du 10 novembre 2004 ayant fait l'objet d'une inscription au registre national des marques le 30 mai 2005 ; il en résulte d'une part que la SARL TIFITI n'a pas qualité à agir en rencontre de la SAS MOET HENNESSY DIAGEO à raison de faits commis antérieurement au 30 mai 2005 et qu'en symétrie Monsieur Germain B n'a pas qualité à agir à raison de faits commis postérieurement à celle-ci.

SUR LA CONTREFAÇON

L'article L713-2a du Code de la propriété intellectuelle interdit sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que 'formules, façons, systèmes, imitations, genres, méthodes", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

L'article L713-3b du même code interdit, 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.

Sur les affiches publicitaires pour la boisson "Picon" reprochées à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO, telles que diffusée en 2004, figure la photographie d'une bouteille de "Picon" équipée d'un débardeur en maille filet, à côté

d'un verre à bière plein, d'un petit encart comportant la mention suivante "recette de Marcel : 3 cl de Picon + un demi de bière blonde + un trait de citron" et, en haut de l'affiche l'inscription manuscrite "3cl de french Touch* dans un demi de Bière", l'astérisque renvoyant à la traduction "Touche Française".

La SAS MOET HENNESSY DIAGEO justifie par la production de multiples extraits d'articles publiés que l'expression "french touch", précédée ou non de l'article français "la", est une expression courante utilisée dans des domaines aussi variés que courant musical, jeux vidéo, sport, coiffure, mode, cinéma, automobile, architecture, gastronomie, politique.

Dans cette publicité de 2004, comme dans les autres publicités antérieures ou postérieures reprenant toujours la photographie d'un verre à bière plein ou presque vide et d'une bouteille de Picon dont l'étiquette est mise en évidence, toujours associée à un élément évocateur de la France tel notamment qu'une photographie dédicacée par Arsène L ou, sur le col de la bouteille la couronne d'une colonne Morris, il n'existe pas de reproduction à l'identique sans retrait ni ajout, de la marque telle que déposée "THE FRENCH TOUCH" en lettres capitales d'imprimerie.

Seule est reprise en écriture manuscrite, l'expression "french touch" sans article, insérée dans l'expression plus large "3 cl de french Touch* dans un demi de bière" ; l'astérisque renvoie clairement à la traduction française "touche française", pour satisfaire à l'obligation imposée par la loi "Toubon", signe de ce que "french touch" n'est pas la citation d'une marque, mais bien la reprise de l'expression dans son acception courante évocatrice d'un style, confortée par les éléments visuels.

Monsieur Germain B et la SARL TIFITI ne peuvent se prévaloir d'un risque de confusion avec les produits de la marque "THE FRENCH TOUCH", ceux-ci étant inexistantes et toutes les publicités mettant très nettement en évidence la bouteille et sa marque PICON, apparaissant pour tout consommateur comme l'élément prédominant de l'annonce.

Dans ces conditions la contrefaçon n'étant pas caractérisée au regard des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3b du Code de la propriété intellectuelle, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Germain B et la SARL TIFITI de l'ensemble de leurs prétentions.

SUR LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE

L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Le présent litige concernant exclusivement la marque "THE FRENCH TOUCH" dans la classe 33 et plus précisément pour les boissons alcooliques, l'allégation d'une exploitation, à supposer même qu'elle puisse être démontrée, de la même marque dans une autre classe de produits, est inopérante à établir l'exploitation sérieuse telle que contestée.

Il en est de même de l'obtention d'un nom de domaine pour la création d'un portail "référence des références françaises" sur internet, dont il n'est nullement démontré qu'il ait reçu le moindre commencement d'exploitation, de même que les causes de ce défaut d'exploitation ne sont pas établies.

Il est constant que ni Monsieur Germain B ni la SARL TIFITI n'ont jamais commercialisé le moindre produit, ou assuré quelque publicité ou promotion que ce soit dans la classe 33 sous la marque "THE FRENCH TOUCH" depuis son enregistrement le 30 juin 2000.

Monsieur Germain B s'est borné à répondre à des demandes de tiers, restées sans suite, concernant une utilisation temporaire de la marque ou une cession de celle-ci, à revendiquer à partir de juillet 2004 la protection attachée à cette marque après découverte de la campagne publicitaire menée par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO, puis à concéder à la SARL TIFITI la licence exclusive de celle-ci pour la France et pour toutes les classes concernées par le dépôt, par contrat du 10 novembre 2004 ; la SARL TIFITI quant à elle a simplement concédé à la SA ESTOUBLON une licence non exclusive de la marque limitée à la classe 33 par contrat daté du 1^{er} janvier 2005 ; ces simples concessions de licence non suivies d'une exploitation effective ne constituent pas en elles-mêmes un usage sérieux de la marque

Monsieur Germain B et la SARL TIFITI ne peuvent utilement et logiquement prétendre que l'utilisation de l'expression french touch pour la publicité pour le "Picon" boisson alcoolique, et aurait "fait tomber" la marque "THE FRENCH TOUCH" sous le coup de la loi Evin, leur aurait interdit de façon absolue l'exploitation de celle-ci associée à d'autres produits et services, alors que la marque "THE FRENCH TOUCH" a été déposée dans la classe 33 également pour les boissons alcooliques, et que la déchéance pour inexploitation est requise exclusivement pour les boissons alcooliques et non pour d'autres produits.

Les campagnes publicitaires effectuées par la SAS MOET HENNESSY DIAGEO ne permettent pas d'expliquer le défaut d'exploitation de la marque pendant les cinq années suivant l'enregistrement de celle-ci en juin 2000, étant observé que la première réclamation de Monsieur Germain B est datée de juillet 2004, n'a pas empêché de céder la licence de sa marque pour toutes les classes visées par l'enregistrement à la SARL TIFITI, qui a elle-même ensuite concédé ensuite une sous-licence à la SA ESTOUBLON en janvier 2005.

Monsieur Germain B et la SARL TIFITI ne peuvent se prévaloir de la décision de la SA ESTOUBLON de "mettre un terme anticipé à cette licence" en raison de l'instance en cours, comme juste motif d'une absence totale d'exploitation de la marque, dès lors que cette licence n'était pas exclusive, et avait pour territoire désigné "France pour vente à l'export".

L'existence d'une prétendue contrefaçon ne constitue pas en elle-même un obstacle absolu à l'exploitation de la marque, et la procédure en cours pour contrefaçon, telle qu'engagée par Monsieur Germain B et la SARL TIFITI eux même le 21 juin 2005 n'est pas de nature justifier le défaut d'exploitation jusqu'au 30 juin de

la même année ; le fait que dans le cadre de l'instance pendant la SAS MOET HENNESSY DIAGEO ait opposé la nullité de la marque "THE FRENCH TOUCH" ne peut davantage justifier le défaut d'exploitation de celle-ci dans les cinq années suivant son enregistrement, cette prétention ayant été exposée pour la première fois dans des conclusions signifiées le 24 octobre 2005.

Pour prétendre à l'existence de problèmes de santé constitutifs d'un juste motif, Monsieur Germain B produit aux débats un certificat médical daté de février 2008 attestant que son état de santé à partir de 2004 s'est détérioré jusqu'au diagnostic d'une pathologie de longue durée justifiant une prise en charge à 100% et tout à fait invalidante, sans aucune précision de la date à partir de laquelle cette pathologie est devenue gênante puis invalidante ; il produit également un courrier d'un médecin spécialiste à son médecin généraliste, faisant le bilan d'examens pour un problème particulier, ce courrier est daté du 27 juillet 2006 et fait état de premiers signes dans les deux mois précédents.

Ces documents ne permettent pas d'établir que Monsieur Germain B se serait trouvé dans un état de santé dont la gravité l'aurait empêché d'exploiter personnellement, ou de faire exploiter par la SARL TIFITI dont il était le gérant et à laquelle il avait concédé la licence, la marque "THE FRENCH TOUCH" dans les cinq années suivant l'enregistrement de celle-ci.

Pour l'ensemble de ces raisons ni Monsieur Germain B ni la SARL TIFITI ne justifiant d'un motif légitime au défaut d'exploitation de la marque "THE FRENCH TOUCH" dans la classe 33, la déchéance de celle-ci se trouve acquise, pour cette seule classe 33, boissons alcooliques.

Si la déchéance d'une marque doit nécessairement être prononcée par décision judiciaire, l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'elle prend effet à la date d'expiration du délai de 5 ans, et a un effet absolu. Le point de départ du délai de cinq ans d'inexploitation continue de la marque "THE FRENCH TOUCH" se situant à la date de son enregistrement, la déchéance prend effet au 30 juin 2005.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque pour les boissons alcooliques.

SUR LES FRAIS ET DEPENS

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d'appel Monsieur Germain B et la SARL TIFITI in solidum supporteront les dépens et devront verser à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL TIFITI reposant sur des faits antérieurs à octobre 2004 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DECLARE irrecevables les demandes de la SARL TIFITI reposant sur des faits antérieurs au 30 mai 2005,

CONDAMNE Monsieur Germain B et la SARL TIFITI in solidum à payer à la SAS MOET HENNESSY DIAGEO la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Monsieur Germain B et la SARL TIFITI in solidum aux dépens, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement 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.