Grosses délivrées **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 JUIN 2015

(n°118/2015, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/24827**

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 4ème section - RG n° 11/14419

APPELANTS AU PRINCIPAL, INTIMÉS INCIDENTS

Monsieur Florent DE KERSAUSON DE PENENDREFF

Né le 05 décembre 1949 à LE MANS, de nationalité française

Dirigeant de société

Lieudit Nestadio

56680 PLOUHINEC

SAS SOCIÉTÉ DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Lieudit Nestadio

56680 PLOUHINEC

Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistés de Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390

INTIMÉE AU PRINCIPAL, APPELANTE INCIDENTE

Société PROMOVOILE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 312 549 678

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

43 bis , rue de Cronstadt

75015 PARIS

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Philippe SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats **:** Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2014 par M. Florent de Kersauson de Penendreff et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne,

Vu les dernières conclusions transmises par M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne le 2 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions transmises par la société Promovoile, intimée et appelante incidente, le 2 février 2015,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2015,

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que la société Promovoile, organisatrice de la course transatlantique en solitaire dénommée 'La Route du rhum', est titulaire, par le jeu de cessions successives, de la marque 'ROUTE DU RHUM', déposée le 13 juillet1978 par la société Agence Charles Maillard Publicité, sous le n° 1 047 225, pour les classes 9,16,18, 24, 25, 28, 35, 41, renouvelée par cette même société le 10 octobre 1988, sous le n° 1 493 037, pour les mêmes classes, puis le 3 avril 1998 par la société Promovoile avec limitation aux classes 25, 38, 41 ;

Qu'elle est en outre titulaire de la marque 'ROUTE DU RHUM', déposée le 17 juillet 2001 par ses soins sous le n° 01 3 111 968 dans les classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41 et 42, dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 21 décembre 2001 et qui a été renouvelée le 23 mai 2011 ;

Que M. Florent de Kersauson a créé en 2004 la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne, dont il est président, ayant pour activité la '*constitution, promotion, gestion des fonds communs de placements et fonds d'investissement, conseil aux entreprises en stratégie financière*' ; qu'il a cherché à se rapprocher de la société Promovoile pour participer en tant que sponsor à l'édition 2006 de La Route du rhum ; qu'après s'être vu opposer un refus, il a déposé, avec la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne, le 27 octobre 2006, une demande d'enregistrement de la marque '*ROUTE DU RHUM*'sous le n°06 3 459 972 en classe 36 visant les '*assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyages ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ;gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placements de fonds';*

Que le 8 février 2007, la société Promovoile a formé une opposition à l'enregistrement de la marque 'ROUTE DU RHUM' n°06 3 459 972, sur le fondement de sa marque éponyme n° 1 493 037 ; que l'examen de cette opposition a été suspendu par l'INPI en raison de la procédure introduite par M. de Kersauson ;

Qu'en effet, estimant être le créateur de la course 'La Route du rhum' et de son titre, M. de Kersauson a fait assigner la société Promovoile devant le tribunal de grande instance de Paris en reconnaissance de ses droits et en revendication de la marque 'ROUTE DU RHUM' n° 1 493 037 *;*

Que par jugement du 12 janvier 2009 le tribunal a notamment :

- jugé que M. de Kersauson n'a pas la qualité d'auteur de la course "La Route du rhum" ni de son titre, l'a débouté de toutes ses demandes,
- déclaré l'action en revendication de la marque "ROUTE DU RHUM" n° 1 493 037 formée par M. de Kersauson irrecevable,
- déclaré l'action en revendication de la marque "ROUTE DU RHUM" n°06 3 459 972 formée par la société Promovoile irrecevable (du fait de l'absence de mise en cause de la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne),
- déclaré les demandes d'annulation du dépôt et de dommages intérêts formées par la société Promovoile irrecevables (idem) ;

Que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 septembre 2001 ; que le pourvoi formé par M. de Kersauson a été rejeté (Com. 8 octobre 2013, n°11-27.516) ;

Que le 29 septembre 2009, la société Promovoile a fait assigner M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne devant le même tribunal en dépôt frauduleux de la marque enregistrée sous le n°06 3 459 972, et sollicité le transfert de cette marque à leur profit ; que les défendeurs ont formé reconventionnellement des demandes en nullité des renouvellements de la marque n° 1 493 037 et en déchéance de cette marque et de la marque n° 01 3 111 968 ;

Considérant que dans son jugement du 21 novembre 2013, le tribunal a :

- écarté la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs du fait de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré nuls les renouvellements de la marque n° 1 493 037 intervenus les 3 avril 1998 et 21 mars 2008,

- prononcé la déchéance de la marque n°01 3 111 968 pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à compter du 9 février 2012, à l'exception des services suivants : "*organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, organisation de compétitions sportives, organisation de compétition nautiques, publicité et affaires, publicité, administration commerciale, services de télécommunications et de messagerie électronique pour services en ligne, émissions télévisées, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques, agence de presse*",
- déclaré frauduleuse la demande d'enregistrement de la marque "ROUTE DU RHUM' n°06 3 459 972 effectuée par M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne,
- ordonné le transfert de la demande d'enregistrement de la marque "ROUTE DU RHUM' n°06 3 459 972 au profit de la société Promovoile,
- dit que le présent jugement une fois devenu définitif, sera transmis à l'INPI par la partie la plus diligente,
- fait interdiction à M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne de faire usage de la marque n°06 3 459 972 "Route du Rhum", sous quelque forme que ce soit,
- condamné in solidum M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne au paiement à la société Promovoile de 20 000 € de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Solal, avocat,
- condamné in solidum M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne au paiement à la société Promovoile d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Sur la nullité des renouvellements de la marque 'ROUTE DU RHUM' n°1 493 037 :

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré nuls les renouvellements de la marque n° 1 493 037 intervenus les 3 avril 1998 et 21 mars 2008, dès lors que la société Agence Charles Maillard Publicité n'avait pu valablement renouveler le 3 avril 1998 la marque qu'elle avait précédemment cédée à la société Promovoile Guadeloupe et à M. Michel Etevenon, n'en étant plus propriétaire ; qu'il doit donc être confirmé de ce chef ;

- Sur la déchéance de la marque 'ROUTE DU RHUM' n°1 3 11 968 pour défaut d'exploitation :

Considérant que M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne soutiennent qu'il n'a jamais été fait usage du signe verbal 'ROUTE DU RHUM' à titre de marque et que c'est en réalité exclusivement comme nom de la course nautique qu'il a été utilisé depuis 1978 et qu'il est connu ; que, selon eux, le tribunal aurait confondu la notion de 'service' avec l'objet auquel le service se rapporte ; qu'ils ajoutent que l'inexploitation de la marque concerne la totalité des produits et services visés à l'enregistrement, de sorte que la déchéance totale doit être prononcée et ce, à compter du 21 décembre 2006, soit 5 ans à compter de la date de publication de l'enregistrement, et non à compter du 9 février 2012, date de la première présentation de sa demande, comme retenu à tort par le tribunal pour les seuls produits et services autres que "*organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, organisation de compétitions sportives, organisation de compétition nautiques, publicité et affaires, publicité, administration commerciale, services de télécommunications et de messagerie électronique pour services en ligne, émissions télévisées, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques, agence de presse*" ;

Que la société Promovoile répond qu'elle a fait un usage sérieux de sa marque, non seulement pour les produits et services visés à l'enregistrement retenus par le tribunal, mais aussi pour les '*produits textiles, vêtements y compris les chapeaux, les bottes, les chaussures, appareils nautiques et*

accessoires', et ce depuis la publication de son enregistrement le 21 décembre 2001 et notamment pendant les cinq ans précédant le 9 novembre 2011 (soit les trois mois antérieurs à la demande de déchéance) ;

Considérant, ceci exposé, qu'aux termes de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle :

'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.'

Considérant que l'usage sérieux au sens de ce texte s'entend d'un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou l'utilisateur final d'un produit ou d'un service l'identité d'origine de ce dernier, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance ;

Que, par ailleurs, il résulte de l'alinéa 4 de ce texte qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance si son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande de déchéance ;

* Sur l'usage sérieux pour les services *d''organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, organisation de compétitions sportives, organisation de compétition nautiques, publicité et affaires, publicité, administration commerciale, services de télécommunications et de messagerie électronique pour services en ligne, émissions télévisées, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques, agence de presse*" :

Considérant que pendant la période de cinq ans précédant la demande de déchéance, la société Promovoile, qui a pour activités principales, selon l'extrait K Bis produit, *'l'organisation d'événements promotionnels et sportifs en particulier dans le domaine de la voile notamment*

l'organisation de La Route du rhum le dépôt et la protection de tous droits incorporels afférents auxdits événements ainsi que la gestion de ces droits', justifie d'une exploitation constante de la marque 'ROUTE DU RHUM' au titre des services d''*organisation de compétition sportives et compétitions nautiques'* et notamment pour l'édition 2010 de la course pour laquelle elle a édité le 22 novembre 2009 l'avis de course en fixant les modalités d'organisation et délivré des bulletins de demandes d'adhésion et des factures de paiement des frais d'inscription portant mention de la marque, certes - ce qui n'était pas le cas en 2006, et comme le relève les appelants - insérée en arc de cercle dans un logo associant le nom de 'La Banque Postale' - partenaire officiel exclusif de la course - mais aussi les noms 'Saint-Malo' et 'Guadeloupe' - destinations de départ et d'arrivée -, mais cette forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif pour les marins bénéficiant de ses services ;

Qu'elle justifie aussi pour la même période d'une exploitation constante de cette marque sous cette même forme au titre des services d'*'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, publicité et affaires, publicité, administration commerciale'* offerts aux armateurs et sponsors à travers l'installation de villages et la diffusion de dossiers de presse et de divers documents leur permettant d'assurer leur propre publicité et de développer leur commerce, rendus possible par la passation de conventions avec les collectivités locales telles que le conseil régional de Bretagne (cf l'acte d'engagement d'achat de prestations de communication passé en 2010), lui-même bénéficiaire de ces services, profitables à l'image de la Région, mais aussi à la Banque Postale (cf convention de partenariat du 10 mai 2006 couvrant également la course de 2010) et aux prestataires de service dont les apports en nature sont contrepartie de la publicité assurée par Promovoile (cf les contrats de partenariat avec Brittany Ferries et Air Caraïbes, datant de 2010) ;

Qu'elle en justifie encore pour les '*services de télécommunications et de messagerie électronique pour services en ligne, émissions télévisées, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques, agence de presse*" offerts aux différents partenaires et au grand public par la mise au point du site internet de la course et des activités web pour la course (cf la convention avec le conseil régional de Bretagne précédemment citée, et le contrat conclu avec un prestataire extérieur pour la gestion de ces services), ainsi qu'aux différents organes d'information (cf la convention avec le conseil régional de Bretagne précitée et les différentes conventions de partenariat avec les organes d'information conclues pour l'année 2006, dont rien ne permet de douter du renouvellement ou du remplacement pour assurer la promotion et la retransmission des informations concernant la course édition 2010) ;

Que, contrairement aux assertions des appelants, le signe verbal litigieux a été utilisé dans ces circonstances pour désigner les services protégés et permettre au public concerné de les identifier comme provenant de la société organisatrice de la course éponyme, et donc à titre de marque, destinée à protéger l'organisation de l'événement et son exploitation, et non comme simple désignation de l'événement lui-même ;

Qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il ne prononce pas la déchéance de la marque pour ces services ;

* Sur l'usage sérieux pour les *'vêtements y compris les chapeaux, les bottes, les chaussures, appareils nautiques et accessoires'*,

étant observé que les '*produits textiles*' revendiqués ne figurent pas dans les produits et services visés à l'enregistrement, seuls les '*tissus à usage textile'* étant visés ;

Considérant que la société Promovoile rapporte en cause d'appel la preuve d'un usage sérieux de la marque 'ROUTE DU RHUM' au titre de ces services, en produisant, non seulement, comme en première instance, le contrat de licence du 21 mars 2006 conclu avec la société Global licensing pour fabriquer, distribuer et vendre sous cette marque des vêtements, chaussures, bagagerie et accessoires jusqu'au 30 avril 2011 et les factures émises pour les redevances convenues, mais aussi un constat

d'huissier de justice dressé le 8 juillet 2013 sur les sites internet'globalcomshop.com' et 'global-com.fr', justifiant de la poursuite de la vente en ligne des vêtements et accessoires Route du Rhum 2010, dont le caractère promotionnel et éphémère impose le lancement à l'occasion de l'événement, ainsi que le 'bilan édition 2010" dressé par la société Global Licensing, portant mention des ventes réalisées produit par produit, réparties par catégories 'corporate, internet et grand public à Saint Malo' ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef, et de juger que la déchéance de la marque ne doit pas être prononcée pour ces services ;

* Sur l'usage sérieux de la marque pour les autres produits et services visés à l'enregistrement :

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque pour ces produits et services, pour lesquels la société Promovoile ne conteste pas qu'elle n'en a fait aucun usage sérieux ; qu'il doit être confirmé de ce chef ;

Qu'en revanche, en vertu de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, remplaçant la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, la déchéance doit être prononcée 5 ans après la date de publication de l'enregistrement, soit le 21 décembre 2006, et non à la date de demande de déchéance ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

- Sur la demande en revendication de la demande d'enregistrement de la marque 'ROUTE DU RHUM' n°06 3 459 972

* Sur les fins de non recevoir *:*

Considérant que la marque 'ROUTE DU RHUM' n°01 3 111 968 ayant été reconnue partiellement valable, c'est en vain que les appelants invoquent une fin de non recevoir du fait de l'absence de marque antérieure valable et en vigueur ; que, de même, seule la marque n° 1 493 037 ayant été opposée par la société Promovoile à M. de Kersauson à l'appui de sa demande en revendication de la demande d'enregistrement de la marque n° 06 3 459 972, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement du 12 janvier 2009 confirmé par arrêt du 21 septembre 2001, faute de mise en cause du co-titulaire de la marque, les appelants ne sont pas fondés à invoquer une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de cette dernière décision, dès lors que c'est la marque n°01 3 111 968 qui est opposée par la société Promovoile dans la présente instance, et non seulement à M. de Kersauson, mais aussi au co-titulaire de la marque, la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne ;

Sur le caractère frauduleux de la demande d'enregistrement *:*

Considérant que les appelants contestent tout caractère frauduleux de leur demande d'enregistrement de la marque n° 06 3 459 972, effectuée selon eux, non pas pour empêcher la société Promovoile d'exploiter la course dénommée 'Route du Rhum' ou les marques dont elle est titulaire, mais pour préserver ce que M. Kersauson estimait et estime toujours être ses droits, en visant exclusivement les produits financiers de la classe 36 correspondant à l'activité de la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne, étrangers à celle de la société Promovoile ; qu'ils ajoutent qu'ils ont agi en toute transparence et sans intention frauduleuse et prétendent que la société intimée n'a subi aucun préjudice ;

Considérant, cependant, que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré frauduleuse la demande d'enregistrement et ordonné son transfert au profit de la société Promovoile et condamné in solidum M. de Kersauson et sa société à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que la société Promovoile est intervenue dans un contexte où M. Kersauson venait de se voir refuser par cette société tout

partenariat pour l'édition 2006 de la 'Route du Rhum', alors que l'usage d'une telle marque, fut-elle déposée pour des produits et services encore étrangers à l'activité de la société Promovoile, peut difficilement être envisagé sans référence à l'événement dont elle porte le nom ; que le courriel adressé a posteriori le 13 novembre 2006 par M. de Kersauson à la société Promovoile, l'informant avoir déposé avec sa société la demande '*avant le départ de la course, dans le but de faire enfin reconnaître* [ses] *droits*', ajoutant '*Sans nouvelles de vous par retour, j'aviserai la Banque Postale de cette situation'*, lequel a été effectivement suivi dès le 15 novembre 2006 par un autre courriel de M. de Kersauson à la Banque Postale, confirment que celui-ci n'a agi avec sa société que dans le but de contraindre la société intimée à un partenariat forcé, la mettant de plus en porte à faux avec son partenaire officiel, la Banque Postale ; que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;

Considérant qu'en revanche, les appelants observent justement que la mesure d'interdiction prononcée par le tribunal n'est pas justifiée, ne leur étant reproché aucune exploitation de la marque litigieuse ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de la société Promovoile à cette fin ;

Considérant que le sens de la présente décision commande de confirmer également les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il y a lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel tel que précisé dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fait interdiction à M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne de faire usage de la marque n°06 3 459 972 "Route du Rhum", sous quelque forme que ce soit,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à prononcer de mesure d'interdiction,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne et les condamne in solidum à payer à la société Promovoile la somme de 4 000 €,

Condamne in solidum M. de Kersauson et la société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne aux dépens,

Accorde à Maître Dominique Olivier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER