

1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
de Grande Instance de Fort-de-France (Mque)

**TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE FORT DE FRANCE**

AFFAIRE N° : 14/00394

MINUTE N°

Jugement Rendu le 13 Décembre 2016

AFFAIRE :

Marcel Gontran RUPAIRE

C/

SOCIETE DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX SAS

ENTRE :

Monsieur Marcel Gontran RUPAIRE

Lieudit Sapotille

97114 TROIS RIVIERES- GUADELOUPE

Représenté par Maître Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE
D'AVOCAT PEM, avocats au barreau de MARTINIQUE(postulant)

Représenté par Me Robert VALERIUS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

ET :

SOCIETE DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX SAS

Usine Denel

Quartier Denel

97213 LE GROS MORNE

Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par la Selas CASALONGA AVOCATS, Me Caroline CASALONGA,
avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Alain TESSIER-FLOHIC

Assesseur : Pascal FAU

Assesseur : Léa DESNEUF

Greffier : Isabelle SCHNEIDER

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2016 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 11 Octobre 2016 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 15 novembre, prorogé au 22 novembre, puis au 13 Décembre 2016 ;

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l'article 779 du NCPC ;

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire
premier ressort

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le **13 Décembre 2016**

EXPOSE DU LITIGE

M. Marcel RUPAIRE a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle les deux marques suivantes :

- la marque semi-figurative française "Doucelette" n° 3293119, enregistrée le 05 mai 2004 ;
- et la marque verbale française "Doucelette" n° 3847363 enregistrée le 15 juillet 2011.

M. Marcel RUPAIRE a alors saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre d'une requête aux fins de saisie-contrefaçon, sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance du 02 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a autorisé la saisie-contrefaçon.

C'est dans ces conditions que M. Marcel RUPAIRE a, par exploit d'huissier du 13 juin 2012, fait assigner la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX et la société DOUX CAPRICES devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir déclarer nulle la marque "Doucelette" apposée sur les produits de la société défenderesse et ordonner le retrait de ces produits de la distribution.

Par ordonnance du 03 octobre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Par conclusions signifiées le 19 avril 2016, M. Marcel RUPAIRE sollicite du tribunal de:

- faire droit à sa demande ;
- condamner la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX à lui verser la somme de 80.000 euros au titre du préjudice subi ;
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- le terme générique "Doucelette" est non seulement apposé en caractères non équivoques sur les produits de la défenderesse, mais encore est nettement mis en exergue, créant un risque de confusion avec la marque déposée ;

- les factures versées aux débats attestent de l'exploitation de sa marque "Doucelette" sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe ;

- d'autres mots du vocabulaire local ayant fait l'objet de dépôts de marque, celui-ci doit être considéré comme valide, au même titre ;

- la nullité de l'ordonnance sur requête ne peut, en vertu de l'article 460 du code de procédure civile, être soulevée que devant le juge qui l'a rendue ;

- le procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 juillet 2011 est bien distinct de celui établi les 03 et 16 janvier 2012, suite à l'ordonnance sur requête, le dernier étant seul à l'origine de l'acte introductif de la présente instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2016, la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX demande au tribunal de :

- débouter M. Marcel RUPAIRE de l'ensemble de ses demandes ;

- dire et juger que la marque verbale française "Doucelette" n°3847363 a été déposée frauduleusement , ou à tout le moins est dépourvue de caractère distinctif ;

- prononcer la nullité de cette marque ;

- dire et juger que la marque semi-figurative française "Doucelette" n° 3293119 est dépourvue de caractère distinctif et en prononcer la nullité ;

- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la marque semi-figurative française "Doucelette" n° 3293119 pour défaut d'usage ;

- constater qu'elle n'est plus en vigueur depuis le 05 mai 2014, pour défaut de renouvellement ;

- en tout état de cause, dire que le jugement à intervenir sera transmis par le greffier à l'Office pour inscription au Registre des Marques ;

- condamner M. Marcel RUPAIRE à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que :

- il ressort de la base de données de l'Institut National de la Propriété Industrielle que la marque semi figurative "Doucelette" n'a pas été renouvelée à l'issue de la période de dix ans, de sorte que celle-ci n'est plus en vigueur depuis le 05 mai 2014 ;

- toutefois, l'assignation étant antérieure au 05 mai 2014, elle a intérêt à demander la déchéance des droits du demandeur sur cette marque ;

- le dépôt, à titre de marque, d'un terme utilisé depuis plus d'un siècle en France et aux Antilles, pour désigner une confiserie à base de lait de coco n'a pour

unique but que d'empêcher d'autres opérateurs économiques d'utiliser le signe "Doucelette", caractérisant ainsi un dépôt frauduleux ;

- les deux marques françaises dont est titulaire M. Marcel RUPAIRE sont également dénués de tout caractère distinctif, en particulier s'agissant de désigner des "pâtisseries; confiseries ; sucrerie" ;

- la marque semi-figurative ayant été déposée le 05 mai 2014, la publication de son enregistrement a eu lieu le 05 novembre 2004, de sorte qu'elle encourt la déchéance depuis le 05 novembre 2009. Or, M. Marcel RUPAIRE ne justifie pas d'une exploitation sérieuse de celle-ci, dans les cinq dernières années, outre le fait qu'il n'a pas été procédé à son renouvellement qui aurait dû intervenir avant le 05 mai 2014 ;

- ainsi, en l'absence de droits détenus sur ces deux marques, aucun acte de contrefaçon ne saurait lui être reproché ;

- à titre subsidiaire, l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon étant nulle, car rendue par une juridiction matériellement incompétente, outre le fait qu'elle soit dénuée de toute valeur probante, dans la mesure où elle est versée aux débats sans la requête introductive, ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon qui aurait dû en découler ;

- le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 juillet 2011 est également atteint d'une nullité de fond, dans la mesure où il présente toutes les caractéristiques d'un acte de saisie-contrefaçon sans autorisation ;

- en outre, il n'existe aucun risque de confusion entre les marques détenues par M. Marcel RUPAIRE et l'usage du terme "Doucelette" effectué par elle, dans la mesure où, ce terme n'est pas utilisé à titre de marque par la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX, mais dans son sens courant, pour renseigner le consommateur sur le goût du produit ;

- enfin, aucune des pièces communiquées par M. Marcel RUPAIRE ne permet de rapporter la preuve de l'existence ni du quantum du préjudice allégué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2016 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2016, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2016. En raison de circonstances exceptionnelles, ledit délibéré a été prorogé au 13 décembre 2016, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la validité des marques françaises n°3293119 et n°3847363

En application des dispositions des articles L711-1 et L711-2 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations 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 ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Ensuite, il résulte des termes de l'article L714-3 du même code qu'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. La décision d'annulation a un effet absolu.

La portée de cet article doit être appréciée à la lumière de l'article 3 de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, codifiée par la directive (CE) n° 2008/ 95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, dont il est la transposition en droit interne. Selon l'article 3 de la directive communautaire, une marque est susceptible d'être déclarée nulle non seulement si elle est composée exclusivement de signes usuels pour désigner les produits ou services visés à son dépôt, mais encore si elle est par elle-même dépourvue de caractère distinctif

Ainsi, le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble au jour de son dépôt au regard des produits et/ou services désignés et du public auquel les produits ou services s'adressent.

Sur la marque verbale française n° 3847363

En l'espèce, il ressort de l'extrait du bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que de l'extrait de la base de données Marques de l'Institut National de la Propriété Industrielle, versés aux débats, que la marque verbale "Doucelette" a été déposée le 15 juillet 2011 par M. Marcel RUPAIRE pour les classes 29 et 30 comprenant notamment les produits suivants : gelées, confitures, compotes, pâtisserie et confiserie, biscuiterie, gâteaux, sucreries.

Cependant, il apparaît, au regard notamment des différents articles de presse, recettes de cuisine, guides touristiques, photos et extraits de site internet de doucelettes commercialisées au sein de diverses enseignes, que ce terme constitue la dénomination usuelle d'une confiserie antillaise.

Ainsi, l'extrait de l'ouvrage "Bonbons et Abili-zouzous", versé aux débats, indique que "la doucelette apparaît au début du XXème siècle, bien après les tablettes, la confiture de coco créées au XIXème siècle". Par ailleurs, il apparaît, à la lecture des captures d'écran des sites internet communiquées que "la doucelette est une confiserie des Antilles à base de sucre de canne, de lait de coco et de lait concentré sucré" ou encore qu' "à l'origine, la doucelette (traduisez douceur de lait) est un petit pavé sucré à croquer, bien connu des gourmands".

Au surplus, il ressort des photographies de produits commercialisés par diverses enseignes présentes tant en Guadeloupe qu'en Martinique, que la confiserie litigieuse est d'ores et déjà présente sur le marché sous cette appellation figurant sur les différents emballages et que les sites internet de vente en ligne désignent ce même produit sous son appellation usuelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la marque verbale "Doucelette" pour désigner des produits des classes 29 et 30, tels que précisés précédemment, ne présente aucun caractère distinctif.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la marque verbale française n°3847363.

Sur la marque semi-figurative française n° 3293119

Il ressort du certificat d'identité de marque versé aux débats que M. Marcel RUPAIRE a également déposé, le 05 mai 2004, une marque semi-figurative associant le terme "Doucelette" à une illustration composée d'une noix de coco et de feuilles de cocotier, pour les classes 30, 32 et 43.

Ainsi, au regard des textes précités, le caractère complexe de cette marque permet de lui conférer un caractère distinctif ouvrant la possibilité d'une protection par le droit de la propriété intellectuelle.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle 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.

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.

En l'espèce, M. Marcel RUPAIRE verse aux débats l'intégralité des factures clients sur une période allant de 2004 à 2008. Or, d'une part, il apparaît que les confiseries litigieuses n'apparaissent pas sur l'intégralité des factures communiquées mais au contraire sur une faible proportion de celles-ci, à la différence des "cases à miel", qui semblaient, à cette période, constituer le produit phare de l'entreprise du demandeur. D'autre part, à la lecture des factures concernant ces produits, il ressort que l'orthographe utilisée par le fabricant lui-même varie fortement. Ainsi trouve-t-on les orthographes suivantes désignant le même produit : "doucelettes", "doucellettes", "douslet", déniaient ainsi lui-même à la marque dont il est titulaire son caractère distinctif.

En outre, ces factures ne correspondant qu'à la période allant de 2004 à 2008, force est de constater qu'aucun justificatif de la commercialisation de ces produits n'est produit pour la période à compter de laquelle la déchéance des droits sur la marque est sollicitée, à savoir, depuis le 05 novembre 2009.

Enfin, si ces factures permettent d'attester, sur une période ne dépassant pas l'année 2008, de la commercialisation par le demandeur de confiseries dénommées doucelettes, celles-ci ne justifient en rien de l'exploitation de la marque semi-figurative telles que décrite précédemment. En effet, le demandeur, s'il produit des photographies de produits qu'il considère comme contrefaisant ses droits sur la marque précitée, ne verse aux débats aucune illustration d'emballages ou autres conditionnements commercialisés par ses soins sur lesquels cette marque serait apposée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Marcel RUPAIRE ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux de la marque semi figurative n°3293119 depuis le 05 novembre 2009.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance des droits de M. Marcel RUPAIRE sur la marque semi-figurative française n°3293119 à compter du 05 novembre 2009.

Sur la contrefaçon

En application des dispositions de l'article L716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la marque verbale française n°3847363 est entachée de nullité et que M. Marcel RUPAIRE est en outre déchu de ses droits sur la marque semi-figurative française n°3293119, à compter du 05 novembre 2009. Or, les faits de contrefaçon reprochés à la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX sont postérieurs à cette date

puisque le premier procès-verbal de constat d'huissier, communiqué par le demandeur, a été établi le 21 juillet 2011.

Dans ces conditions, M. Marcel RUPAIRE étant dépourvu de droits sur les marques litigieuses, aucune atteinte ne peut être relevée ni imputée à la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX.

En conséquence, il convient de débouter M. Marcel RUPAIRE de sa demande de condamnation de la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX en réparation d'actes de contrefaçon.

Sur l'abus de droit d'ester en justice

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Or, d'une part, M. Marcel RUPAIRE disposait, lors de l'introduction de la présente instance de droits de propriété effectifs sur les marques dont il entendait faire assurer la protection, matérialisés par des enregistrements auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Ainsi, celui-ci avait légitimement la faculté d'agir en justice contre toute personne dont il estimait que le comportement était de nature à porter atteinte à ces droits. Au surplus, la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX ne rapporte nullement la preuve de l'abus de droit dont il prétend qu'il serait imputable au demandeur, ni de l'intention de nuire dont ce dernier serait animé à son égard.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner M. Marcel RUPAIRE, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX fournit, à l'appui de sa demande, une attestation établie par son conseil, datée du 20 avril 2016, selon laquelle les honoraires qui lui ont été facturés jusqu'à cette date s'élevaient à la somme de 15.0229,68 euros TTC.

En conséquence, l'équité commande de condamner M. Marcel RUPAIRE à payer à la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX une somme qu'il convient de fixer à 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.

En l'espèce, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de la marque verbale française n° 3847363 ;

PRONONCE la déchéance de la marque semi-figurative française n°3293119 à compter du 05 novembre 2009 ;

CONSTATE l'absence d'actes de contrefaçon imputables à la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX ;

DEBOUTE M. Marcel RUPAIRE de sa demande de condamnation de la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX à des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la commission d'actes de contrefaçon ;

DEBOUTE la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. Marcel RUPAIRE à payer à la SAS DENEL CONFITURES ET JUS DE FRUITS TROPICAUX la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

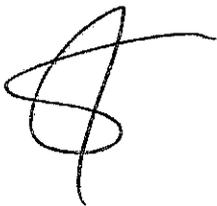
CONDAMNE M. Marcel RUPAIRE aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffier à l'Office pour inscription sur le Registre des Marques.

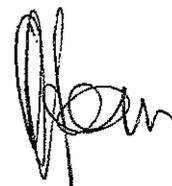
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En l'absence d'Alain TESSIER-FLOHIC, 1^{er} Vice-président, indisponible, le présent jugement a été signé par Pascal FAU, Juge et Isabelle SCHNEIDER, Greffier.

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT



En conséquence la République Française
mande et ordonne à tous Huissiers de Justice
sur ce requis de maître le présent jugement
à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu'ils en
seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été
signé par le Président et le Greffier.

Pour première grosse, délivrée ce jour, à Maître
Le Greffier en Chef du Tribunal

ALEXANDRINE, Avocat

21 DEC. 2016

