

Tribunal de Grande Instance de Paris, 30 juin 2009, 2008/06586

Synthèse

Jurisdiction : Tribunal de Grande Instance de Paris

Numéro affaire : 2008/06586

Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE

Marques : PHOENIX ; PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY

Numéros d'enregistrement : 317780 ; 3545426

Parties : PHOENIX BEVERAGES Ltd (Ile Maurice) / INBEV NEDERLAND NV (Pays-Bas) ; UNITED DUTCH BREWERIES BV (Pays-Bas, intervenante volontaire)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2009

3ème chambre 1 ère section N° RG : 08/06586

DEMANDERESSE Société PHOENIX BEVERAGES LIMITED Pont Fer - Phoenix ILE MAURICE représentée par Me Laure DESQUAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R255 et par Me Mathilde P L, avocat au barreau de L'ILE MAURICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE Société INBEV NEDERLAND N.V. Postbus 3212 Ceresstraat 1 NL 4811 CA Breda - NETHERLANDS

INTERVENANTE VOLONTAIRE Société UNITED DUTCH BREWERIES BV Minervum 7208, 4817 ZJ Breda PAYS BAS représentées par Me Marianne SCHAFFNER - LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.30

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine C, Vice Présidente Anne C. Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 05 Mai 2009 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE.

La société PHOENIX qui produit et commercialise de la bière sous la dénomination PHOENIX sur l'Île Maurice et en Afrique a souhaité déposer la marque PHOENIX en France. Ayant découvert que la société INBEV NEDERLAND NV était titulaire de l'enregistrement international PHOENIX n° 317 780 déposé le 26 juillet 1966 désignant la France et couvrant le produit bière relevant de la classe 32, la société PHOENIX lui a, le 23 janvier 2008, adressé une lettre recommandée avec AR pour l'informer de son intention d'exploiter la marque PHOENIX à la Réunion et de la possibilité d'une action en déchéance de la marque PHOENIX dont elle est titulaire, tout en lui proposant d'acquiescer ses droits sur la marque.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la société PHOENIX a, le 22 avril 2008, assigné la société INBEV NEDERLAND NV en déchéance de la marque PHOENIX.

La société UNITED DUTCH BREWERIES BV est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 avril 2009, la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED demande au tribunal de: - dire qu'elle est recevable - - dire que la société INBEV NEDERLAND NV ou la société UDB est déchue de ses droits sur la partie française de la marque PHOENIX n° 317 780 déposée le 26 juillet 1966 désignant la France et couvrant les produits bières relevant de la classe 32 et ce à compter du 28 décembre 1996 ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir - - dire que la décision à intervenir sera inscrite en marge du RNM - - débouter les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale - - prononcer la nullité du dépôt effectué le 20 décembre 2007 par la société UDB de la marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY n° 3 545 426 frauduleux - - dire que la décision à intervenir sera inscrite en marge du RNM - - débouter les défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et plus généralement de toutes leurs demandes - - les condamner au paiement de la somme de 100.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile - - les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Laure DESQUAND dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité, elle fait valoir qu'au moment de l'assignation, la société INBEV NEDERLAND NV était titulaire de la marque PHOENIX qu'elle est donc recevable à agir à son encontre, qu'en tant que de besoin, elle formule également ses demandes à rencontre de la société UNITED DUTCH BREWERIES BV aujourd'hui titulaire de la marque, elle prétend également qu'elle a un intérêt à agir du fait de son projet d'exportation de ses bières vers l'Île de la Réunion et de la similarité de son activité avec celles des défenderesses.

Au fond, sur la demande de déchéance de marque, elle soutient que la marque internationale PHOENIX n° 317 780 n'a jamais été exploitée en France et produit plusieurs pièces dont un

procès-verbal de constat sur Internet du 24 octobre 2007.

Sur le dépôt frauduleux, elle déduit de la chronologie des événements l'intention des défenderesses de faire échec à ses droits en déposant la marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY n° 3 545 426, considérant que les défenderesses ne pouvaient ignorer l'exploitation de sa marque PHOENIX à l'Île Maurice et à la Réunion où elle avait acquis une notoriété certaine et qu'elles étaient informées de son intention d'engager une action en déchéance.

Dans leurs dernières conclusions du 25 mars 2009, la société INBEV NEDERLAND NV et la société UNITED DUTCH BREWERIES BV demandent au tribunal de : - recevoir la société UNITED DUTCH BREWERIES BV en son intervention volontaire - - déclarer la société PHOENIX BEVERAGES irrecevable ou à tout le moins mal fondée - - dire qu'elle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en déchéance de la partie française de la marque PHOENIX - - dire que l'action en déchéance est irrecevable à rencontre de la société INBEV NEDERLAND NV qui n'est plus titulaire de la marque PHOENIX - - dire que le procès-verbal de constat du 24 octobre 2007 est dépourvu de force probante et l'écarter des débats à titre subsidiaire, - - débouter la société PHOENIX BEVERAGES de son action en déchéance de la partie française de la marque PHOENIX - - dire que le dépôt de la marque PHOENIX n° 3 545 426 n'est pas frauduleux - - dire que la demanderesse n'est pas titulaire d'une marque notoire et que le dépôt de la marque PHOENIX n° 3 545 426 ne porte atteinte à aucun droit de la société PHOENIX BEVERAGES - - débouter la demanderesse de sa demande en nullité de la marque PHOENIX n° 3 545 426 sur les demandes reconventionnelles de la société INBEV NEDERLAND NV, - - dire que la demanderesse se rend coupable d'actes de contrefaçon de la marque française PHOENIX n° 3 545 426 - - dire qu'elle se rend coupable d'actes de concurrence déloyale -- lui interdire la poursuite des actes de contrefaçon, en particulier la reproduction ou l'imitation des marques PHOENIX n° 0 317 780 et n° 3 545 426 sous quelque forme que ce soit de quelque manière et à quelque titre que ce soit directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, - - lui interdire la poursuite des actes de concurrence déloyale, sous quelque forme que ce soit de quelque manière et à quelque titre que ce soit directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, - - se réserver la liquidation de l'astreinte, - - la condamner à payer aux sociétés INBEV NEDERLAND NV et UNITED DUTCH BREWERIES BV chacune la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, - - la condamner à leur payer chacune la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, - - condamner la société PHOENIX BEVERAGES à leur verser chacune la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des seules demandes reconventionnelles, - - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marianne SCHAFFNER, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité, elles précisent que la société INBEV NEDERLAND NV a cédé la marque PHOENIX n° 317 780 à la société UNITED DUTCH BREWERIES BV le 18 juin 2008 et en déduisent que la demanderesse qui a engagé sa procédure contre la société INBEV NEDERLAND NV est irrecevable. Elles ajoutent que cependant, dans la mesure où la demanderesse a également formulé ses demandes à rencontre de la société UNITED DUTCH BREWERIES BV, elles s'en

remettent à la sagesse du tribunal.

Elles prétendent que la demanderesse n'a aucun intérêt à agir dans la mesure où cet intérêt éventuel est vicié du fait d'un début d'exploitation de la marque en France par la demanderesse ce qui constitue une contrefaçon et où, à supposer qu'il y ait déchéance de la marque internationale PHOENIX, la société UNITED DUTCH BREWERIES BV a déposé et exploite une marque semi figurative française PHOENIX n° 3 545 426, ce qui rendrait toute exploitation de la marque PHOENIX par la demanderesse contrefaisante.

Sur la demande de déchéance, elles soutiennent que la marque internationale PHOENIX n° 317 780a bien été exploitée en France dans un premier temps par la société INBEV NEDERLAND NV par l'intermédiaire de UNITED DUTCH BREWERIES BV puis par UNITED DUTCH BREWERIES BV elle-même qui l'exploite toujours.

Elles contestent la valeur probante du procès-verbal de constat d'huissier du 24 octobre 2007 produit par la demanderesse.

Sur le dépôt frauduleux, elles contestent toute intention frauduleuse dans le dépôt de la marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY n° 3 545 426, revendiquant une légitimité à ce dépôt, niant avoir eu connaissance de l'intention d'exploiter la marque PHOENIX en France de la demanderesse et contestant toute notoriété de la marque PHOENIX appartenant à la demanderesse.

La clôture a été prononcée le 5 mai 2009.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action de la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED

Considérant que la recevabilité d'une action s'apprécie au jour de l'assignation, la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED est recevable en son action en déchéance de marque à l'encontre de la société INBEV NEDERLAND NV dans la mesure où celle-ci était titulaire de la marque litigieuse au moment de l'assignation, la cession n'étant intervenue que le 18 juin 2008.

Au surplus, la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED a, en cours de procédure, formé également sa demande de déchéance à rencontre du nouveau titulaire de la marque. Son action est donc recevable de ce chef.

Sur l'intérêt à agir, la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED justifie exploiter sa marque PHOENIX dans le même secteur d'activité que la titulaire de la marque internationale PHOENIX : la vente de bière et ce dans une zone géographique voisine de celle de la Réunion, elle a donc un intérêt à agir en déchéance de la marque PHOENIX de la société UNITED DUTCH BREWERIES BV.

Dès lors que ces conditions sont remplies, l'action de la demanderesse est recevable indépendamment de l'existence ou non d'actes potentiellement contrefaisants, la contrefaçon étant une question non de recevabilité mais de fond.

Sur la demande de déchéance de la partie française de la marque internationale PHOENIX n° 317 780 pour les produits de la classe 32

L'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "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."

Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l'exploitation repose sur le propriétaire de la marque et que cette exploitation doit être réelle et sérieuse. En l'espèce, la société PHOENIX BEVERAGES sollicite la déchéance de la marque PHOENIX de la société INBEV NEDERLAND NV à compter du 28 décembre 1996.

Pour justifier de l'exploitation de sa marque, la société INBEV NEDERLAND NV produit une photocopie d'une photographie d'une cannette de bière portant la marque PHOENIX et plusieurs factures émises par la société UNITED DUTCH BREWERIES BV entre 2004 et 2007.

On constate qu'en premier lieu, elle ne justifie d'aucune activité pour la période de 5 ans antérieure au 28 décembre 1996.

En second lieu, elle ne produit, pour la période allant de 2002 à 2007, que cinq factures dont quatre en 2004 et une en 2007 desquelles il ressort que la société INBEV NEDERLAND NV n'a jamais exploité personnellement cette marque. En outre, ces factures portent sur les montants respectifs suivants : -29 juin 2004: 2.073 € - 1^{er} septembre 2004: 1.036 € - 26 novembre 2004 : 2.073 € - 19 novembre 2004 : 691 € - 8 novembre 2007 : pas de montant soit un total de 5.875 €, ce qui est un montant très modeste par rapport au chiffre d'affaires net de 13 milliards d'euros qu'a réalisé la société INBEV NEDERLAND NV en 2006.

Ces chiffres et l'absence de régularité des commandes ne peuvent suffire à établir un usage sérieux et réel de la marque mais témoignent au contraire d'une exploitation sporadique et irrégulière.

En outre, l'ensemble de ces commandes a été passé par une seule société PLANETE SOIF dont l'activité est d'importer occasionnellement des bières non commercialisées en France à destination des expatriés, ce qui loin de justifier d'un usage sérieux de la marque montre que la marque n'est pas habituellement exploitée en France.

Enfin, les défenderesses n'apportent pas la preuve que la marque PHOENIX serait exploitée sur l'ensemble du territoire français y compris dans les territoires d'Outre-Mer et particulièrement à l'île de la Réunion.

Dès lors, la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED est bien fondée à solliciter la déchéance de la partie française de la marque internationale PHOENIX n° 317 780 pour les produits de la classe 32 à compter du 28 décembre 1996.

Sur la force probante du procès-verbal de constat du 24 octobre 2007

Les défenderesses contestent la valeur probante du procès-verbal de constat produit par la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED au soutien de sa demande de déchéance de la marque. Cependant, il convient de rappeler que c'est au titulaire de la marque de justifier d'un usage réel et sérieux de celle-ci et qu'en l'espèce, les pièces produites sont insuffisantes à l'établir.

En conséquence, la demanderesse ayant obtenu gain de cause sur la seule production des pièces produites par les défenderesses, il est inutile de prendre en considération le procès-verbal de constat qu'elle a produit de manière superfétatoire et d'apprécier sa valeur probante.

Sur la demande de nullité de la marque française semi figurative PHOENIX THE PHOENIX BREWERY n° 3 545 426 pour dépôt frauduleux

En vertu de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

Il ressort des pièces versées au débat que la société UNITED DUTCH BREWERIES BV a déposé la marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIX BREWERY n° 3 545 426 le 20 décembre 2007.

La société PHOENIX BEVERAGES LIMITED prétend qu'elle a fait réaliser plusieurs recherches d'antériorités et des enquêtes d'usage qui sont des démarches confidentielles en novembre et décembre 2007 et déduit de la proximité des dates l'intention frauduleuse des défenderesses qui ont déposé la marque PHOENIX THE PHOENIX BREWERY juste avant qu'elle n'adresse son courrier à la société INBEV NEDERLAND NV le 23 janvier 2008 l'informant de son intention d'exploiter cette marque.

Force est de constater qu'elle ne produit cependant aucune pièce qui attesterait avec certitude de la connaissance par la société INBEV NEDERLAND NV et encore moins par la société UNITED DUTCH BREWERIES BV qui est celle qui a déposé la marque française, de son intention d'acquérir et d'exploiter la marque PHOENIX sur le territoire français.

Il ne peut être déduit ni des recherches d'antériorités ni des enquêtes d'usage ni de la proximité des dates que les défenderesses et surtout la société UNITED DUTCH BREWERIES BV aient été informées des intentions de la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED.

Au surplus, la demanderesse n'apporte pas la preuve que les défenderesses avaient elles-mêmes connaissance de l'exploitation de la marque PHOENIX par la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED à l'étranger, celle-ci ayant rappelé elle-même qu'elle commercialisait ses bières dans les îles de l'Océan Indien et en Afrique.

Les pièces qu'elle produit et notamment les enquêtes de notoriété ne suffisent pas à établir la notoriété de sa marque sur le territoire français métropolitain, la première enquête se limite à l'île

Maurice et la seconde à l'Île de la Réunion et non sur l'ensemble du territoire français. En outre, l'enquête ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit bien de la marque de la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED et non de celle des défenderesses, même si les défenderesses ne sont pas en mesure d'établir la réalité d'un usage sérieux de leur marque.

Enfin, il ressort des pièces produites que la société UNITED DUTCH BREWERIES BV avait déjà eu l'occasion de commercialiser des bières sous la marque PHOENIX lorsque celle-ci appartenait à la société INBEV NEDERLAND NV. Et même s'il a été démontré que cet usage n'était pas suffisamment sérieux pour échapper à la déchéance, il pouvait constituer un intérêt légitime à déposer la marque semi-figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY.

Ces faits sont suffisants à légitimer le dépôt de la marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY par UNITED DUTCH BREWERIES ou à tout le moins font échec à établir l'existence de volonté de s'approprier illégitimement ce signe par UNITED DUTCH BREWERIES BV.

Dans ces conditions, la demanderesse ne peut établir que la société UNITED DUTCH BREWERIES BV a déposé la marque semi-figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY dans le but de s'approprier illégitimement ce signe ou de faire échec à ses droits.

En conséquence, elle n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de ce dépôt qui ne sera donc pas annulé pour ce motif.

Sur la contrefaçon :

Les sociétés défenderesses reprochent à la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED des actes de contrefaçon des marques PHOENIX n° 317 780 et marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY n° 3 545 426 par la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED.

S'agissant de la marque PHOENIX n° 317 780, il a été fait droit à la demande de déchéance de cette marque à compter du 28 décembre 1996, en conséquence, cette marque ne peut fonder une action en contrefaçon pour des faits postérieurs à cette date et les défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre.

S'agissant de la marque PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY n° 3 545 426, il s'agit d'une marque semi-figurative pour laquelle il ne peut être retenu de contrefaçon par reproduction à l'identique par la marque constituée du seul terme PHOENIX.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : 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. En l'espèce, les défenderesses se contentent d'affirmer que la marque PHOENIX constitue la contrefaçon de la marque PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY sans démontrer en quoi PHOENIX serait une imitation de cette marque semi-figurative.

Surtout, la marque PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY n° 3 545 426 a été déposée le 20 décembre 2007 et il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été exploitée à ce jour en France.

En conséquence, il ne peut y avoir de risque de confusion dans l'esprit du public.

Le grief de contrefaçon ne sera donc pas retenu, et par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes d'interdiction et de dommages et intérêts des défenderesses.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire:

Il ne peut être reproché à la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED des actes de concurrence déloyale dès lors qu'il a été établi que les défenderesses n'ont jamais sérieusement exploité la marque PHOENIX n° 317 780 et n'ont jamais exploité la marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIXPHOENIX BREWERY n° 3 545 426.

De son côté, la demanderesse exploite sa marque PHOENIX dans les îles de l'Océan Indien et il ne peut être considéré que le fait de vouloir exporter ses bières sur l'île voisine, la Réunion, puisse constituer des actes de concurrence déloyale, à défaut d'établir une faute de sa part et un préjudice pour les défenderesses.

Sur les autres demandes :

La demanderesse a obtenu partiellement gain de cause à rencontre des défenderesses.

Les défenderesses ont, de leur côté, été déboutées de leur demande reconventionnelle en contrefaçon et en concurrence déloyale.

En conséquence, l'équité commande de condamner les défenderesses à payer la somme de 25.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au vu de la décision rendue, il a lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui apparaît nécessaire.

PAR CES MOTIFS.

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe

- Reçoit la société UNITED DUTCH BREWERIES BV en son intervention volontaire.- Dit que la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED DECORELIEF est recevable en son action en déchéance de la marque internationale PHOENIX n° 317 780.

- Dit que la société INBEV NEDERLAND NV et la société UDB sont déchues de leurs droits sur la partie française de la marque internationale PHOENIX n° 317 780 déposée le 26 juillet 1966 et couvrant les produits bières relevant de la classe 32 et ce à compter du 28 décembre 1996.

- Dit n'y avoir lieu à apprécier la valeur probante du procès-verbal de constat du 24 octobre 2007.
- Déboute les sociétés INBEV NEDERLAND NV et UNITED DUTCH BREWERIES BV de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale à rencontre de la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED.
- Dit que la présente décision sera transmise au Registre National des Marques pour inscription, une fois devenue définitive par la partie la plus diligente.
- Déboute la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED de sa demande en nullité du dépôt frauduleux de la marque semi figurative PHOENIX THE PHOENIX PHOENIX BREWERY n° 3 545 426.
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Condamne les sociétés INBEV NEDERLAND NV et UNITED DUTCH BREWERIES BV à payer chacune à la société PHOENIX BEVERAGES LIMITED la somme de 25.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
- Condamne les sociétés INBEV NEDERLAND NV et UNITED DUTCH BREWERIES BV en tous les dépens qui pourront être recouverts par Maître Laure DESQUAND, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.