

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

Audience publique du **17 janvier 2018**

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 86 FS-P+B

Pourvoi n° H 15-29.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daozhi Li Yu, domicilié
room B1, Junyao international tower F, 23 789 Zhaojiabanbang road, 200032
Shanghai (Chine),

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,
chambre 2), dans le litige l'opposant :

1^o/ à Mme Claire Chen, domiciliée 128 rue de Sartrouville,
92000 Nanterre,

2^o/ à la société Castel frères, société par actions simplifiée,
dont le siège est 24 rue Georges Guynemer, 33290 Blanquefort,

défenderesses à la cassation ;

Mme Chen, défenderesse au pourvoi principal, a formé un
pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens identiques annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de M. Li Yu et de Mme Chen, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Castel frères, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitent présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Li Yu que sur le pourvoi incident relevé par Mme Chen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2015), que la société Castel frères est propriétaire de diverses marques françaises, dont la marque enregistrée sous le n° 3 551 386 et la marque de l'Union européenne n° 006 785 109, toutes constituées d'une expression rédigée en langue chinoise dont la translittération en alphabet français se lit "Ka Si Té", ce qui, selon les constatations des juges du fond, correspond à la forme chinoise la mieux appropriée du terme "Castel" ; que, soutenant que le dépôt, le 25 février 2009, par M. Li Yu et Mme Chen, d'une marque française constituée d'un signe identique afin de désigner des produits similaires ou identiques, puis l'usage de cette marque, avaient été effectués en fraude de ses droits, la société Castel frères les a assignés en nullité de ce dépôt, contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que M. Li Yu et Mme Chen ont reconventionnellement agi en revendication et en nullité des marques fondant les demandes en contrefaçon ;

Sur les troisièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. Li Yu et Mme Chen font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au transfert à leur profit de la marque française n° 3 551 386 et subsidiairement à sa nullité alors, selon le moyen :

1°/ que l'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu'en retenant, en l'espèce, que "M. Li Yu et Mme Chen ne disposaient d'aucune antériorité sur [l]e signe" objet de la marque communautaire déposée par la société Castel frères et que ce dépôt « ne porte aucune atteinte aux droits antérieurs de M. Li Yu et de Mme Chen sur le territoire communautaire », la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'annulation de la marque litigieuse pour fraude à la justification par les plaignants de droits antérieurs sur le signe et d'une atteinte à ceux-ci par le déposant, a violé l'article 51 § 1 a) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

2°/ qu'en concluant, sans énoncer de nouveaux moyens, à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la marque communautaire déposée par la société Castel, ils se sont appropriés les motifs du jugement à cet égard ; qu'en l'espèce le jugement a retenu que « la société Castel frères a frauduleusement déposé la marque communautaire n° 6 785 109 avec l'intention de l'opposer à M. Li Yu et aux sociétés qui exploitent la marque chinoise de celui-ci, alors que le signe "Ka Si Te" est un signe nécessaire à leur activité » dès lors, d'une part, qu'« alors qu'elle disposait déjà d'une marque française destinée à conforter ses droits pour exporter ses vins depuis la France, la société Castel frères a fait le choix de déposer au niveau européen une marque qu'elle savait être la reproduction à l'identique de celle de M. Li Yu en Chine sans pour autant justifier avoir de projet d'exportation depuis d'autre pays européens, ou de commercialisation au niveau européen de produits marqués "Ka Si Te" en caractères chinois », d'autre part, que depuis le dépôt litigieux de la marque communautaire à l'OHMI le 17 mars 2008 sous le n° 6 785 109, la société Castel frères n'a "entrepris aucun acte de commercialisation de vin sous la mention "Ka Si Te" ni en France ni dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui vient confirmer que telle n'était pas son intention initiale" et, de troisième part, que la société Castel frères "a manifestement eu la volonté de déposer un titre communautaire afin de l'opposer à M. Li Yu dans l'hypothèse où il souhaiterait y étiqueter du vin en provenance de l'Union européenne et à destination de la Chine, sachant qu'il y serait commercialisé sous cette marque par celui-ci" ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque communautaire dont la société Castel frères est titulaire sans répondre à ces motifs qu'ils s'étaient appropriés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué sans intention de l'utiliser en vue de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que l'intention du déposant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être

déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Li Yu était titulaire d'une marque chinoise identique déposée dès le 7 septembre 1998, dont les droits ont été reconnus par les juridictions chinoises et dont la société Castel frères avait parfaitement connaissance de l'exploitation puisque "par décision du 8 octobre 2007, confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing, le comité d'Arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de M. Li Yu était exploitée" ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations et des autres facteurs invoqués devant elle, que la société Castel frères n'avait pas déposé frauduleusement sa marque communautaire, dès lors que l'usage du signe sur lequel elle porte, "qui constitue la translittération du nom commercial de la société Castel frères, a été autorisé en Chine par les autorités judiciaires", la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif impropre à exclure la mauvaise foi de la société Castel frères lors du dépôt de la marque communautaire litigieuse, a violé l'article 51 § 1 a) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Castel frères avait des droits sur le terme Castel depuis 1949 et que le dépôt de la marque correspondait à l'extension de son exploitation commerciale portant sur un réseau de vente de vins sur le territoire de la Communauté, à la différence de M. Li Yu et de Mme Chen, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, a souverainement exclu toute mauvaise foi de la part du déposant et ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les cinquièmes moyens de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que M. Li Yu et Mme Chen font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en les condamnant personnellement à payer la somme de 30 000 euros à la société Castel frères au titre de la contrefaçon quand elle constatait elle-même que les « bouteilles sur lesquelles sont apposées la marque contrefaisante ont été commercialisées par la société qu'ils animent », sans constater que ces actes de contrefaçon constituaient à leur encontre une faute séparable de leurs fonctions qui leur serait personnellement imputable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'usage d'une marque française par un tiers uniquement pour procéder à la première mise sur le marché de ses produits revêtus du signe incriminé dans un pays où il dispose de ce droit procède d'un motif légitime ; qu'en les condamnant à payer la somme de 30 000 euros à la société Castel frères au titre de la contrefaçon de ses marques sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détention des bouteilles revêtues du signe litigieux ne procédait pas d'un motif légitime dès lors que M. Li Yu faisait usage des signes couverts par les marques de la société Castel frères uniquement pour exporter ses produits vers la Chine où il disposait d'un droit de marque sur ledit signe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas prononcé condamnation contre M. Li Yu et Mme Chen sur le fondement d'une faute détachable de leurs fonctions sociales, mais en considération de la perception de redevances résultant de l'usage de la marque contrefaisante, dont ils étaient propriétaires ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 713-2 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d'une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; que ces textes ont été interprétés par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2007, n° 05-18.571, Bull. IV, n° 189) comme ménageant une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français, dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors que ces produits étaient destinés à l'exportation vers des pays tiers dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu'il n'existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit ; que, toutefois, les directives de l'Union européenne instituent, notamment par l'article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, une harmonisation complète, en définissant le droit exclusif dont jouissent les titulaires de marques dans l'Union (CJUE, 20 novembre 2001, C-414/99 à C-416/99, Zino Davidoff et Levi Strauss, point 39 ; CJUE, 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal Football Club) ; que la solution retenue par l'arrêt précité ne fait donc pas une application correcte de ce principe d'harmonisation, puisque ni cette directive, ni celles adoptées par la suite, ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu ; qu'il en résulte qu'ayant constaté que la marque avait été

apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la cour d'appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l'exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Li Yu et Mme Chen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Castel frères la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Li Yu demandeur au pourvoi principal et pour Mme Chen, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION A L'APPUI DU POURVOI PRINCIPAL
ET DU POURVOI INCIDENT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Li Yu et Mme Chen de leur demande de transfert de la marque française n° 3 458 398 et subsidiairement de nullité de ladite marque ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de transfert des marques françaises de la société Castel Frères au profit de Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen pour dépôt frauduleux, aux termes de l'article 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 ; qu'à moins que le déposant soit de mauvaise foi l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ; que le caractère frauduleux s'apprécie au moment du dépôt ; que la société Castel qui a été créée en 1949 et reprise en 2006 par la société des Vins de France SVF, elle titulaire des marques ; que la société Castel a déposé en France la marque figurative KA SI TE en caractères chinois en classe 33 le 30 octobre 2006 pour les boissons alcooliques à l'exception des bières puis le 23 janvier 2008 pour les vins tranquilles sous les numéros 3 458 398 et 3 551 386 ; puis la société Castel a déposé le 17 mars 2008 la marque communautaire figurative KA SI TE en caractères chinois en classe 33 pour notamment les vins tranquilles ; que Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen soutiennent que ces dépôts sont frauduleux car la société Castel Frères dispose d'une apparence de droit sur le signe KA SI TE car ces marques ont été déposées en connaissance des droits existants de Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen ; qu'ils précisent que Monsieur Daozhi Li Yu d'origine chinoise et de nationalité espagnole est titulaire des droits sur la marque KA SI TE n° 1 372 099 depuis le 7 septembre 1998 date de son enregistrement en Chine ; qu'à cette date, antérieurement à l'adhésion de la Chine à l'OMC, il n'avait pas d'autre choix, d'effectuer un dépôt sous le nom de la personne morale dont il était le dirigeant à cette date et qu'il n'a pu régulariser la situation après l'adhésion de la Chine à l'OMC et la modification de la loi chinoise en se faisant céder la marque le 23 avril 2002 ; que cette marque était exploitée par Monsieur Daozhi Li Yu en sa qualité de représentant légal de la société Shenzhn Banati Trade Corp qui bénéficiait d'une licence sur cette marque

et importait des bouteilles de vin revêtues de ce signe ; qu'ils ajoutent que cette marque était largement exploitée ; que la société Castel Frères ne justifie pas de l'emploi de ce signe avant le 7 septembre 1998 ; que celle-ci connaissait les droits de Monsieur Daozhi Li Yu sur cette marque chinoise lorsqu'elle a effectué ses propres dépôts sur un signe identique dont le premier remonte au 20 octobre 2006 ; qu'ils poursuivent en indiquant que par décision du 8 octobre 2007, confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing, le comité d'Arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de Monsieur Daozhi Li Yu était exploitée et a débouté la société Castel Frères de sa demande en déchéance ; que la Cour supérieure de Pékin a confirmé cette décision le 30 novembre 2008 ; qu'ils ajoutent que la demande de la société Castel Frère d'annuler cette marque pour risque de confusion a été rejetée le 20 décembre 2011 par la Cour Suprême populaire de Chine par confirmation des décisions précédemment intervenues et que par décision du Tribunal Populaire supérieur de la province du Zhejiang de la République populaire de Chine du 28 juin 2013 la société Castel Frères a été condamnée pour contrefaçon de cette marque dont Monsieur Daozhi Li Yu est titulaire ; que la société Castel Frères qui avait connaissance de ses droits antérieurs sur ce signe a, selon eux, de mauvaise foi fait dépôt en France de celui-ci ; que Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen font également valoir que cette marque composée de trois caractères chinois évoque le terme Castel par référence au château espagnol et qu'il existe plusieurs translitérations pour traduire en chinois le terme Castel, la société Castel Frères ayant d'ailleurs utilisé plusieurs d'entre elles depuis 1999 et ce en quatre caractères, tout comme les documents qui l'identifient qui comportent quatre caractères ; que selon l'expert judiciaire qu'ils ont missionné le mot Castel doit être translitéré en quatre idéogrammes et non en trois ; qu'ils soulignent que la société Castel Frères n'a jamais utilisé avant Monsieur Daozhi Li Yu le signe en trois caractères pour désigner du vin car elle pouvait utiliser d'autres translitérations ; que les dépôts effectués dans ces circonstances sont en conséquence selon Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen frauduleux ; que la société Castel Frères fait valoir que l'achat par Monsieur Daozhi Li Yu de la marque KA SI TE en 2002 en Chine d'une société publique sans personnalité morale qui ne l'exploitait pas est frauduleux ; qu'elle précise que le dépôt d'une marque par une personne physique étrangère était autorisée depuis 2001 et Monsieur Daozhi Li Yu ne démontre pas qu'il était propriétaire de cette marque par le biais de cette société publique avant son achat ; qu'elle ajoute qu'au moment de cet achat elle était déjà présente en Chine depuis quatre ans et avait entrepris une collaboration depuis le 3 septembre 2001 avec le premier groupe chinois dans le commerce de vins ; qu'elle précise que Monsieur Daozhi Li Yu a également déposé de 2002 à 2011 de nombreuses marques notoires, en caractères chinois manifestant par cette appropriation sa mauvaise foi ; qu'elle maintient que cette marque n'a pas été exploitée pendant cinq ans car n'ont été produites comme preuve d'exploitation que 2 factures pour 95

bouteilles entre 2002 et 2005 ; que ceci rappelé, il est acquis par chacune des parties, et il est établi tant par les rapports d'expertise versés respectivement par elle, que par les décisions chinoises communiquées et les développements des parties dans leurs écritures, que le même mot étranger peut avoir en langue chinoise plusieurs translitérations en trois ou quatre idéogrammes de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Castel Frères de s'être appropriée la translitération qu'elle trouvait la plus appropriée pour transcrire son nom commercial et les marques Castel dont elle était déjà titulaire en France depuis plusieurs années, en Chine, puis de nouveau en France par le dépôt des marques litigieuses ; qu'il est par ailleurs justifié que la société Castel Frères s'est associée à une société chinoise afin de développer son activité de vente de vins en Chine dès septembre 2001, association qui a fait l'objet d'une très large communication dès 2003 et d'une exploitation, les vins vendus en Chine l'ayant été sous la dénomination "Zhangyu Kasite Jiuzhuang" ; que Monsieur Daozhi Li Yu qui a acquis la marque similaire à ce signe en 2002 n'en a fait qu'une exploitation modérée et n'a procédé qu'à des investissements publicitaires restreints sur ce signe jusqu'en 2008 ; qu'en 2005 la société Castel Frères a déposé en Chine la marque idéogramme KA SI TE et a en parallèle introduit une action en déchéance de la marque acquise par Monsieur Li Yu en raison du risque de confusion avec l'usage renommé dont elle faisait de ce signe dont elle a également été déboutée mais la cohabitation avec son nom commercial similaire à la marque a été autorisée ; que sur une action introduite par Monsieur Daozhi Li Yu et sa société, la société Castel Frères a été condamnée le 28 juin 2013 pour contrefaçon de la marque de celui-ci dont le caractère de renommée a été reconnu par l'Office des marques chinois ; qu'il en ressort que lors de son dépôt en France de la marque KA SI TE, le 20 octobre 2006, la société Castel Frères avait connaissance de l'existence de cette marque mais qu'elle entendait à cette époque en obtenir la déchéance pour défaut d'exploitation par l'action qu'elle avait introduite et dont la première décision n'est intervenue sur cette action que le 8 octobre 2007 ; qu'à cette époque l'exploitation de la marque de Monsieur Daozhi Li Yu sur le territoire chinois était faible et peu promue de sorte que la société Castel Frères présente sur le marché de la vente du vin depuis de longues années qui connaissait une masse d'affaires importante et qui avait engagé un partenariat avec une société chinoise cotée en bourse pouvait légitimement croire à l'aboutissement favorable de son action en déchéance ; qu'il s'en suit que le dépôt en France de la marque KA SI TE en 2006 en vue de conforter son activité d'exportation de vins en Chine alors que l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement exportés vers ce pays correspondait à une pratique usuelle ne revêt dans de telles circonstances aucun caractère frauduleux et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de transfert de cette marque française (...) » (cf. arrêt, pp. 6 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de transfert des marques, en vertu de l'article L712-6 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 ; [...] qu'un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans le but de l'opposer à un opérateur économique afin de le priver d'un signe nécessaire à son activité ; que le caractère frauduleux d'un dépôt de marque s'apprécie à la date de celui-ci ; qu'à titre liminaire, il convient de préciser qu'il ressort des rapports des experts traducteurs qu'ont fait établir tant la demanderesse que les défendeurs, des décisions chinoises versées au débat et des développements des parties elles-mêmes dans leurs écritures que compte tenu de la complexité de la langue chinoise qui compte plus de 49 000 et 85 000 sinogrammes, selon les décisionnaires de référence, lesquels correspondant à des syllabes, il n'existe pas une seule translittération d'un mot latin ; qu'ainsi, le terme CASTEL est susceptible de plusieurs translittérations, en trois ou quatre syllabes et donc sinogrammes ; que "KA SI TE" en caractères chinois est l'une d'elle sans qu'elle puisse être considérée comme étant ni la plus légitime, ni la moins légitime ; que Monsieur Daozhi Li Yu justifie avoir acquis le 23 avril 2002 en Chine la propriété de la marque "KA SI TE" en caractères chinois, qui avait été déposée le 7 septembre 1998 par le "Groupe de la Ville de Wenzhou" et enregistrée le 7 mars 2000 sous le n° 1 372 099, puis avoir consenti une licence d'exploitation sur celle-ci par acte du 1^{er} juin 2002 à la société Shangai Banati Wine Industry qu'il a créée en 1997 ; que la société CASTEL FRERES justifie quant à elle s'être associée à une société chinoise afin de développer une activité de vente de vin et alcools en Chine, cette association ayant été enregistrée le 3 septembre 2001 sous ce que la décision du 21 novembre 2012 du tribunal d'instance intermédiaire de la ville de Yantai désigne par "nom d'entreprise", et qui correspond à la dénomination sociale et au nom commercial, "CHATEAU CHANGYU CASTEL", dont la translittération est "ZHANGYU KASITE JIUZHUANG" ; qu'il ressort de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012 que la demanderesse a vendu du vin en Chine avec la mention "ZHANGYU KASITE JIUZHUANG" et en a fait la promotion intensive à compter de 2003, ce alors que Monsieur Daozhi Li Yu n'a avant 2008 investi que des sommes infimes pour la promotion de sa marque, à laquelle il a à compter de cette date consacré des budgets publicitaires beaucoup plus importants ; que la société CASTEL FRERES SAS a déposé une demande de marque chinoise "KA SI TE" en sinogrammes le 8 juillet 2005, et a sollicité le même jour, ainsi que cela ressort du jugement de la Cour populaire supérieure de Pékin du 20 novembre 2008, la déchéance de la marque de Monsieur Daozhi Li Yu ; que par décision du 8 octobre 2007, le Comité d'arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de Monsieur Daozhi Li Yu était exploitée et a

débouté la société CASTEL FRERES de sa demande en déchéance, décision confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing par un arrêt rendu le 8 avril 2008, puis par la Cour Populaire Supérieure de Pékin dans une décision du 30 novembre 2008 ; qu'en décembre 2008, la société CASTEL FRERES a introduit une nouvelle procédure en annulation de la marque "KA SI TE", arguant qu'elle créerait une confusion avec l'usage renommé qu'elle faisait de ce signe, mais la Cour suprême populaire de Beijing a rejeté sa demande par un arrêt rendu le 20 décembre 2011 au motif qu'elle ne démontrait ni d'usage renommé et ni même d'usage du terme CASTEL en Chine avant la date de dépôt de la marque de Monsieur Daozhi Li Yu ; que dans le cadre d'une autre instance introduite par Monsieur Daozhi Li Yu et sa société, le Tribunal Populaire Supérieur de la province du Zhejiang de la République Populaire de Chine a rendu le 28 juin 2013 une décision qui a condamné la société CASTEL FRERES pour des actes de contrefaçon de la marque "KA SI TE" du défendeur au motif notamment qu'elle avait apposé sur des bouteilles de vin les termes KASITE FRANCE ; que les défendeurs démontrent par ailleurs par la production d'un document émis par l'Office des marques chinois le 27 avril 2012 que celui-ci reconnaît la marque "KA SI TE" de Monsieur Daozhi comme renommée ; qu'il ressort de cette chronologie que lorsqu'elle a déposé la marque française n° 3 458 398 "KA SI TE" en caractère chinois le 20 octobre 2006 en classe 33 pour les "boissons alcooliques à l'exception des bières", la demanderesse avait connaissance de l'existence de la marque "KA SI TE" de Monsieur Daozhi Li Yu, mais entendait la combattre par l'introduction d'une instance en déchéance laquelle était toujours en cours lors du dépôt, puisque la première décision non définitive ayant été rendue à la suite de ce recours est celle du Comité d'arbitrage des marques du 8 octobre 2007, lequel a estimé que la marque était exploitée ; que par ailleurs, à la date du dépôt de la marque française n° 3 458 398, la marque de Monsieur Daozhi Li Yu n'avait fait l'objet que d'une faible exploitation sur le territoire chinois, et surtout de faibles investissements publicitaires, de sorte que la société CASTEL FRERES pouvait légitimement croire que son action en déchéance pourrait prospérer ; qu'aux termes de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012, les investissements promotionnels de la société de Monsieur Daozhi Li Yu n'ont en effet commencé à devenir importants qu'à compter de 2008 ; que de plus, il ressort des attestations des quatre fournisseurs français du défendeur que leurs relations commerciales ont respectivement débuté en 2005, 2008, 2010 et 2011 ; qu'en outre, la demanderesse avait elle-même débuté une activité d'exportation de vins vers la Chine dans le cadre d'un partenariat avec une société chinoise, et le nom de leur association "ZHANGYU KASITE JIUZHUANG" comportait les termes "KA SI TE" ; qu'elle avait dans ce cadre réalisé des investissements publicitaires importants dès 2003 pour faire connaître ses vins ainsi que cela ressort de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012 ; que dès lors, sa décision de déposer en France la marque française "KA SI TE" en caractères chinois n'apparaît pas

frauduleuse à la date du 20 octobre 2006, puisqu'elle pouvait légitimement souhaiter préserver ses droits dans le pays de production du vin qu'elle exploitait en Chine, l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement en vue de l'exportation étant considérée comme un usage de celle-ci sur le territoire ; que les défendeurs seront en conséquence déboutés tant de leur demande principale de transfert que de leur demande subsidiaire en nullité de la marque française n° 3 458 398 (...) » (cf. jugement, pp. 12 à 15) ;

ALORS QU' un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué sans intention de l'utiliser en vue de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que l'intention du déposant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ; que l'absence d'exploitation de la marque postérieurement à son dépôt constitue l'un de ces facteurs ; qu'en l'espèce M. Li Yu et Mme Chen faisaient valoir devant la cour d'appel que la société Castel Frères avait procédé de mauvaise foi et dans l'intention de leur nuire au dépôt, le 20 octobre 2006, de la marque françaises enregistrée sous le n° 3 458 398 dès lors, d'une part, que le signe déposé est une translittération du terme Castel en trois idéogrammes, identique au signe antérieur de M. Li Yu dont elle connaissait l'existence et, d'autre part, que postérieurement à ce dépôt, la société Castel Frères n'a jamais utilisé cette translittération en trois idéogrammes mais, ainsi qu'elle le reconnaissait elle-même, une translittération différente en quatre idéogrammes ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à la société Castel Frères de s'être appropriée la translittération chinoise qu'elle trouvait la plus appropriée pour transcrire son nom commercial et les marques Castel sans prendre en compte le fait invoqué devant elle que la société Castel Frères n'avait pas, postérieurement au dépôt de la marque, fait usage du signe objet de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION A L'APPUI DU POURVOI PRINCIPAL ET DU POURVOI INCIDENT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Li Yu et Mme Chen de leur demande de transfert de la marque française n° 3 551 386 et subsidiairement de nullité de ladite marque ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de transfert des marques françaises de la société Castel Frères au profit de Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen pour dépôt frauduleux, aux termes de l'article 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 ; qu'à moins que le déposant soit de mauvaise foi l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ; que le caractère frauduleux s'apprécie au moment du dépôt ; que la société Castel qui a été créée en 1949 et reprise en 2006 par la société des Vins de France SVF, elle titulaire des marques ; que la société Castel a déposé en France la marque figurative KA SI TE en caractères chinois en classe 33 le 30 octobre 2006 pour les boissons alcooliques à l'exception des bières puis le 23 janvier 2008 pour les vins tranquilles sous les numéros 3 458 398 et 3 551 386 ; puis la société Castel a déposé le 17 mars 2008 la marque communautaire figurative KA SI TE en caractères chinois en classe 33 pour notamment les vins tranquilles ; que Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen soutiennent que ces dépôts sont frauduleux car la société Castel Frères dispose d'une apparence de droit sur le signe KA SI TE car ces marques ont été déposées en connaissance des droits existants de Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen ; qu'ils précisent que Monsieur Daozhi Li Yu d'origine chinoise et de nationalité espagnole est titulaire des droits sur la marque KA SI TE n° 1 372 099 depuis le 7 septembre 1998 date de son enregistrement en Chine ; qu'à cette date, antérieurement à l'adhésion de la Chine à l'OMC, il n'avait pas d'autre choix, d'effectuer un dépôt sous le nom de la personne morale dont il était le dirigeant à cette date et qu'il n'a pu régulariser la situation après l'adhésion de la Chine à l'OMC et la modification de la loi chinoise en se faisant céder la marque le 23 avril 2002 ; que cette marque était exploitée par Monsieur Daozhi Li Yu en sa qualité de représentant légal de la société Shenzhn Banati Trade Corp qui bénéficiait d'une licence sur cette marque et importait des bouteilles de vin revêtues de ce signe ; qu'ils ajoutent que cette marque était largement exploitée ; que la société Castel Frères ne justifie pas de l'emploi de ce signe avant le 7 septembre 1998 ; que celle-ci connaissait les droits de Monsieur Daozhi Li Yu sur cette marque chinoise lorsqu'elle a effectué ses propres dépôts sur un signe identique dont le premier remonte au 20 octobre 2006 ; qu'ils poursuivent en indiquant que par décision du 8 octobre 2007, confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing, le comité d'Arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de Monsieur Daozhi Li Yu était exploitée et a débouté la société Castel Frères de sa demande en déchéance ; que la Cour supérieure de Pékin a confirmé cette décision le 30 novembre 2008 ; qu'ils ajoutent que la demande de la société Castel Frère d'annuler cette marque pour risque de confusion a été rejetée le 20 décembre 2011 par la Cour Suprême populaire de Chine par confirmation des décisions précédemment intervenues et que par décision du Tribunal Populaire supérieur de la province du Zhejiang de la République populaire de Chine du 28 juin 2013 la société Castel Frères a été condamnée pour contrefaçon de cette marque dont Monsieur Daozhi Li Yu est titulaire ; que la société Castel Frères qui avait connaissance de ses droits antérieurs sur ce signe a, selon eux, de

mauvaise foi fait dépôt en France de celui-ci ; que Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen font également valoir que cette marque composée de trois caractères chinois évoque le terme Castel par référence au château espagnol et qu'il existe plusieurs translitérations pour traduire en chinois le terme Castel, la société Castel Frères ayant d'ailleurs utilisé plusieurs d'entre elles depuis 1999 et ce en quatre caractères, tout comme les documents qui l'identifient qui comportent quatre caractères ; que selon l'expert judiciaire qu'ils ont missionné le mot Castel doit être translitéré en quatre idéogrammes et non en trois ; qu'ils soulignent que la société Castel Frères n'a jamais utilisé avant Monsieur Daozhi Li Yu le signe en trois caractères pour désigner du vin car elle pouvait utiliser d'autres translitérations ; que les dépôts effectués dans ces circonstances sont en conséquence selon Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen frauduleux ; que la société Castel Frères fait valoir que l'achat par Monsieur Daozhi Li Yu de la marque KA SI TE en 2002 en Chine d'une société publique sans personnalité morale qui ne l'exploitait pas est frauduleux ; qu'elle précise que le dépôt d'une marque par une personne physique étrangère était autorisée depuis 2001 et Monsieur Daozhi Li Yu ne démontre pas qu'il était propriétaire de cette marque par le biais de cette société publique avant son achat ; qu'elle ajoute qu'au moment de cet achat elle était déjà présente en Chine depuis quatre ans et avait entrepris une collaboration depuis le 3 septembre 2001 avec le premier groupe chinois dans le commerce de vins ; qu'elle précise que Monsieur Daozhi Li Yu a également déposé de 2002 à 2011 de nombreuses marques notoires, en caractères chinois manifestant par cette appropriation sa mauvaise foi ; qu'elle maintient que cette marque n'a pas été exploitée pendant cinq ans car n'ont été produites comme preuve d'exploitation que 2 factures pour 95 bouteilles entre 2002 et 2005 ; que ceci rappelé, il est acquis par chacune des parties, et il est établi tant par les rapports d'expertise versés respectivement par elle, que par les décisions chinoises communiquées et les développements des parties dans leurs écritures, que le même mot étranger peut avoir en langue chinoise plusieurs translitérations en trois ou quatre idéogrammes de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Castel Frères de s'être appropriée la translitération qu'elle trouvait la plus appropriée pour transcrire son nom commercial et les marques Castel dont elle était déjà titulaire en France depuis plusieurs années, en Chine, puis de nouveau en France par le dépôt des marques litigieuses ; qu'il est par ailleurs justifié que la société Castel Frères s'est associée à une société chinoise afin de développer son activité de vente de vins en Chine dès septembre 2001, association qui a fait l'objet d'une très large communication dès 2003 et d'une exploitation, les vins vendus en Chine l'ayant été sous la dénomination "Zhangyu Kasite Jiuzhuang" ; que Monsieur Daozhi Li Yu qui a acquis la marque similaire à ce signe en 2002 n'en a fait qu'une exploitation modérée et n'a procédé qu'à des investissements publicitaires restreints sur ce signe jusqu'en 2008 ; qu'en 2005 la société Castel Frères a déposé en Chine la marque idéogramme KA SI TE et a en parallèle

introduit une action en déchéance de la marque acquise par Monsieur Il Yu en raison du risque de confusion avec l'usage renommé dont elle faisait de ce signe dont elle a également été déboutée mais la cohabitation avec son nom commercial similaire à la marque a été autorisée ; que sur une action introduite par Monsieur Daozhi Li Yu et sa société, la société Castel Frères a été condamnée le 28 juin 2013 pour contrefaçon de la marque de celui-ci dont le caractère de renommée a été reconnu par l'Office des marques chinois ; qu'il en ressort que lors de son dépôt en France de la marque KA SI TE, le 20 octobre 2006, la société Castel Frères avait connaissance de l'existence de cette marque mais qu'elle entendait à cette époque en obtenir la déchéance pour défaut d'exploitation par l'action qu'elle avait introduite et dont la première décision n'est intervenue sur cette action que le 8 octobre 2007 ; qu'à cette époque l'exploitation de la marque de Monsieur Daozhi Li Yu sur le territoire chinois était faible et peu promue de sorte que la société Castel Frères présente sur le marché de la vente du vin depuis de longues années qui connaissait une masse d'affaires importante et qui avait engagé un partenariat avec une société chinoise cotée en bourse pouvait légitimement croire à l'aboutissement favorable de son action en déchéance ; qu'il s'en suit que le dépôt en France de la marque KA SI TE en 2006 en vue de conforter son activité d'exportation de vins en Chine alors que l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement exportés vers ce pays correspondait à une pratique usuelle ne revêt dans de telles circonstances aucun caractère frauduleux et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de transfert de cette marque française ; que le dépôt postérieur de la même marque le 23 janvier 2008 pour les "vins tranquilles" qui sont quasi-similaires aux boissons alcooliques à l'exception des bières de la marque précédente valable ne peut également être considéré comme frauduleux et c'est également à bon droit que le tribunal a écarté la demande de transfert de cette marque » (cf. arrêt, pp. 6 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de transfert des marques, en vertu de l'article L712-6 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 [...] ; qu'un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans le but de l'opposer à un opérateur économique afin de le priver d'un signe nécessaire à son activité ; que le caractère frauduleux d'un dépôt de marque s'apprécie à la date de celui-ci ; qu'à titre liminaire, il convient de préciser qu'il ressort des rapports des experts traducteurs qu'ont fait établir tant la demanderesse que les défendeurs, des décisions chinoises versées au débat et des développements des parties elles-mêmes dans leurs écritures que compte tenu de la complexité de la langue chinoises qui compte plus de 49 000 et 85 000 sinogrammes, selon les décisionnaires de référence, lesquels

correspondant à des syllabes, il n'existe pas une seule translittération d'un mot latin ; qu'ainsi, le terme CASTEL est susceptible de plusieurs translittérations, en trois ou quatre syllabes et donc sinogrammes ; que "KA SI TE" en caractères chinois est l'une d'elle sans qu'elle puisse être considérée comme étant ni la plus légitime, ni la moins légitime ; que Monsieur Daozhi Li Yu justifie avoir acquis le 23 avril 2002 en Chine la propriété de la marque "KA SI TE" en caractères chinois, qui avait été déposée le 7 septembre 1998 par le "Groupe de la Ville de Wenzhou » et enregistrée le 7 mars 2000 sous le n° 1 372 099, puis avoir consenti une licence d'exploitation sur celle-ci par acte du 1^{er} juin 2002 à la société Shangai Banati Wine Industry qu'il a créée en 1997 ; que la société CASTEL FRERES justifie quant à elle s'être associée à une société chinoise afin de développer une activité de vente de vin et alcools en chine, cette association ayant été enregistrée le 3 septembre 2001 sous ce que la décision du 21 novembre 2012 du tribunal d'instance intermédiaire de la ville de Yantai désigne par "nom d'entreprise", et qui correspond à la dénomination sociale et au nom commercial, "CHATEAU CHANGYU CASTEL", dont la translittération est "ZHANGYU KASITE JIUZHUANG" ; qu'il ressort de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012 que la demanderesse a vendu du vin en Chine avec la mention "ZHANGYU KASITE JIUZHUANG" et en a fait la promotion intensive à compter de 2003, ce alors que Monsieur Daozhi Li Yu n'a avant 2008 investi que des sommes infimes pour la promotion de sa marque, à laquelle il a à compter de cette date consacré des budgets publicitaires beaucoup plus importants ; que la société CASTEL FRERES SAS a déposé une demande de marque chinoise "KA SI TE" en sinogrammes le 8 juillet 2005, et a sollicité le même jour, ainsi que cela ressort du jugement de la Cour populaire supérieure de Pékin du 20 novembre 2008, la déchéance de la marque de Monsieur Daozhi Li Yu ; que par décision du 8 octobre 2007, le Comité d'arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de Monsieur Daozhi Li Yu était exploitée et a débouté la société CASTEL FRERES de sa demande en déchéance, décision confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing par un arrêt rendu le 8 avril 2008, puis par la Cour Populaire Supérieure de Pékin dans une décision du 30 novembre 2008 ; qu'en décembre 2008, la société CASTEL FRERES a introduit une nouvelle procédure en annulation de la marque "KA SI TE", arguant qu'elle créerait une confusion avec l'usage renommé qu'elle faisait de ce signe, mais la Cour suprême populaire de Beijing a rejeté sa demande par un arrêt rendu le 20 décembre 2011 au motif qu'elle ne démontrait ni d'usage renommé et ni même d'usage du terme CASTEL en Chine avant la date de dépôt de la marque de Monsieur Daozhi Li Yu ; que dans le cadre d'une autre instance introduite par Monsieur Daozhi Li Yu et sa société, le Tribunal Populaire Supérieur de la province du Zhejiang de la République Populaire de Chine a rendu le 28 juin 2013 une décision qui a condamné la société CASTEL FRERES pour des actes de contrefaçon de la marque "KA SI TE" du défendeur au motif notamment qu'elle avait apposé sur des bouteilles de vin les termes KASITE

FRANCE ; que les défendeurs démontrent par ailleurs par la production d'un document émis par l'Office des marques chinois le 27 avril 2012 que celui-ci reconnaît la marque "KA SI TE" de Monsieur Daozhi comme renommée ; qu'il ressort de cette chronologie que lorsqu'elle a déposé la marque française n° 3 458 398 "KA SI TE" en caractère chinois le 20 octobre 2006 en classe 33 pour les "boissons alcooliques à l'exception des bières", la demanderesse avait connaissance de l'existence de la marque "KA SI TE" de Monsieur Daozhi Li Yu, mais entendait la combattre par l'introduction d'une instance en déchéance laquelle était toujours en cours lors du dépôt, puisque la première décision non définitive ayant été rendue à la suite de ce recours est celle du Comité d'arbitrage des marques du 8 octobre 2007, lequel a estimé que la marque était exploitée ; que par ailleurs, à la date du dépôt de la marque française n° 3 458 398, la marque de Monsieur Daozhi Li Yu n'avait fait l'objet que d'une faible exploitation sur le territoire chinois, et surtout de faibles investissements publicitaires, de sorte que la société CASTEL FRERES pouvait légitimement croire que son action en déchéance pourrait prospérer ; qu'aux termes de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012, les investissements promotionnels de la société de Monsieur Daozhi Li Yu n'ont en effet commencé à devenir importants qu'à compter de 2008 ; que de plus, il ressort des attestations des quatre fournisseurs français du défendeur que leurs relations commerciales ont respectivement débuté en 2005, 2008, 2010 et 2011 ; qu'en outre, la demanderesse avait elle-même débuté une activité d'exportation de vins vers la Chine dans le cadre d'un partenariat avec une société chinoise, et le nom de leur association "ZHANGYU KASITE JIUZHUANG" comportait les termes "KA SI TE" ; qu'elle avait dans ce cadre réalisé des investissements publicitaires importants dès 2003 pour faire connaître ses vins ainsi que cela ressort de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012 ; que dès lors, sa décision de déposer en France la marque française "KA SI TE" en caractères chinois n'apparaît pas frauduleuse à la date du 20 octobre 2006, puisqu'elle pouvait légitimement souhaiter préserver ses droits dans le pays de production du vin qu'elle exploitait en Chine, l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement en vue de l'exportation étant considérée comme un usage de celle-ci sur le territoire ; que les défendeurs seront en conséquence déboutés tant de leur demande principale de transfert que de leur demande subsidiaire en nullité de la marque française n° 3 458 398 ; que par suite, le dépôt du 23 janvier 2008 de la marque française n° 3 551 386 pour les "vins tranquilles", qui sont des produits très fortement similaires des "boissons alcooliques à l'exception des bières visés par la marque française n° 3 458 398, ne peut être considéré comme frauduleux dès lors que le signe qui la constitue est identique à celui de la marque n° 3 458 398, laquelle est un titre valablement détenu par la société CASTEL FRERES pour le territoire français, ainsi qu'il a été jugé ; qu'en conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leurs demandes principale et subsidiaire de transfert et de nullité » (cf. jugement, pp. 12 à 15) ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de transfert de la marque française déposée par la société Castel Frères le 23 janvier 2008 et enregistrée sous le n° 3 551 386 ;

2°/ ALORS QU'en retenant que le dépôt par la société Castel Frères de la marque française n° 3 551 386 pour les « vins tranquilles » n'était pas frauduleux dès lors que le signe qui la constitue est identique à celui de la marque antérieure n° 3 458 398 valablement détenue par cette même société pour des produits très similaires quand il résulte de ses propres constatations que, contrairement à ce qu'elle a retenu pour justifier de la validité du dépôt de la première marque, il ne pouvait être retenu qu'à la date du dépôt de cette seconde marque, le 23 janvier 2008, la société Castel Frères pouvait légitimement croire au succès de son action en déchéance de la marque antérieure chinoise de M. Li Yu puisque cette action avait fait l'objet d'une décision de rejet le 8 octobre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION A L'APPUI DU POURVOI PRINCIPAL ET DU POURVOI INCIDENT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de nullité de la marque communautaire n° 006 785 109 dont la société Castel Frères est titulaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la validité de la marque communautaire KA SI TE en idéogrammes chinois n° 6 785 109 dont est titulaire la société Castel frères, aux termes de l'article 52 du règlement CE n° 207/2009 :

1. la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

(...)

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ;

qu'en vertu de l'article 96-d) du même texte, les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour les demandes reconventionnelles en nullité de la marque communautaire ; qu'en l'espèce la marque communautaire a été déposée le 17 mars 2008 et enregistrée le 8 janvier 2009 alors que le comité d'arbitrage des marques avait jugé le 8 octobre 2007 que la marque chinoise de Monsieur Daozhi était exploitée, ce qu'ont confirmé les décisions ultérieures et la société Castel Frères était déboutée de sa demande en déchéance de sorte qu'à cette date elle avait connaissance des preuves d'usage et a toutefois maintenu son dépôt nonobstant les confirmations ultérieures de 2008, jusqu'à son

enregistrement en 2009 ; que cependant, M. Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen ne disposaient d'aucune antériorité sur ce signe en France et en Europe ; que l'usage de ce signe qui constitue la translittération de son nom commercial a été par ailleurs autorisé en Chine par les autorités judiciaires ; qu'il s'ensuit que c'est en toute légitimité que la société Castel Frères qui a des droits sur le terme Castel depuis 1949 a fait dépôt de cette marque communautaire qui ne porte aucune atteinte aux droits antérieurs de Monsieur Daozhi Li Yu et de Madame Claire Chen sur le territoire communautaire, alors que leur marque chinoise faisait l'objet de procédures de contestation, dépôt qui correspond à l'extension de son exploitation commerciale portant sur un réseau de vente de vins sur le territoire de la communauté à la différence de Monsieur Daozhi Li Yu et de Madame Claire Chen, qu'elle sécurise ainsi, de sorte que c'est à tort que le tribunal a annulé ce dépôt ; qu'il convient d'infirmier le jugement sur ce chef de disposition » (cf. arrêt, p. 9, §§ 1 à 5) ;

1°/ ALORS QUE l'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu'en retenant, en l'espèce, que « Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen ne disposaient d'aucune antériorité sur [l]e signe » objet de la marque communautaire déposée par la société Castel Frères et que ce dépôt « ne porte aucune atteinte aux droits antérieurs de Monsieur Daozhi Li Yu et de Madame Claire Chen sur le territoire communautaire » (cf. arrêt, p. 9, §§ 4 et 5), la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'annulation de la marque litigieuse pour fraude à la justification par les plaignants de droits antérieurs sur le signe et d'une atteinte à ceux-ci par le déposant, a violé l'article 51 §1 a) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

2°/ ALORS QU' en concluant, sans énoncer de nouveaux moyens, à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la marque communautaire déposée par la société Castel, M. Li Yu et Mme Chen se sont appropriés les motifs du jugement à cet égard ; qu'en l'espèce le jugement a retenu que « la société CASTEL FRERES a frauduleusement déposé la marque communautaire n° 6 785 109 avec l'intention de l'opposer à Monsieur Daozhi Li Yu et aux sociétés qui exploitent la marque chinoise de celui-ci, alors que le signe "KA SI TE" est un signe nécessaire à leur activité » (cf. jugement, p. 16, dernier §) dès lors, d'une part, qu'« alors qu'elle disposait déjà d'une marque française destinée à conforter ses droits pour exporter ses vins depuis la France, [la société Castel Frères] a fait le choix de déposer au niveau européen une marque qu'elle savait être la reproduction à l'identique de celle de Monsieur Daozhi Li Yu en Chine sans pour autant justifier avoir de projet d'exportation depuis d'autre pays européens, ou de commercialisation au niveau européen de produits marqués "KA SI TE" en caractères [chinois] » (cf. jugement, p. 16, § 1),

d'autre part, que depuis le dépôt litigieux de la marque communautaire à l'OHMI le 17 mars 2008 sous le n° 6 785 109, la société Castel Frères n'a « entrepris aucun acte de commercialisation de vin sous la mention "KA SI TE" ni en France ni dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui vient confirmer que telle n'était pas son intention initiale » (cf. jugement, p. 16, § 3) et, de troisième part, que la société Castel Frères « a manifestement eu la volonté de déposer un titre communautaire afin de l'opposer à Monsieur Daozhi Li Yu dans l'hypothèse où il souhaiterait y étiqueter du vin en provenance de l'Union européenne et à destination de la Chine, sachant qu'il y serait commercialisé sous cette marque par [celui-ci] » (cf. jugement, p. 16, § 4) ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque communautaire dont la société Castel Frères est titulaire sans répondre à ces motifs que s'étaient appropriés M. Li Yu et Mme Chen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU' un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué sans intention de l'utiliser en vue de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que l'intention du déposant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Li Yu était titulaire d'une marque chinoise identique déposée dès le 7 septembre 1998, dont les droits ont été reconnus par les juridictions chinoises et dont la société Castel Frères avait parfaitement connaissance de l'exploitation puisque « par décision du 8 octobre 2007, confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing, le comité d'Arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de Monsieur Daozhi Li Yu était exploitée » ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations et des autres facteurs invoqués devant elle, que la société Castel Frères n'avait pas déposé frauduleusement sa marque communautaire, dès lors que l'usage du signe sur lequel elle porte, « qui constitue la translittération [du] nom commercial [de la société Castel Frères,] a été (...) autorisé en Chine par les autorités judiciaires » (cf. arrêt, p. 9, § 4), la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif impropre à exclure la mauvaise foi de la société Castel Frères lors du dépôt de la marque communautaire litigieuse, a violé l'article 51 §1 a) du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION A L'APPUI DU POURVOI PRINCIPAL ET DU POURVOI INCIDENT

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la marque française n° 09 3 632 305 dont Monsieur Li Yu et Madame Chen sont titulaires pour l'ensemble des produits qu'elle vise en classe 35 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la validité de la marque française n° 09 3 632 305 dont Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen sont titulaires, aux termes de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; que selon l'article L 714-3 est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et L711-4 du code de la propriété intellectuelle ; que le 25 février 2009, Monsieur Li Yu et Madame Chen ont déposé la marque figurative française n° 09 3 305 KA SI TE en caractères chinois en France en classe 33 pour les boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins, spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; classe 35 pour les publicités ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseil en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisations d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; que Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen font valoir que Monsieur Daozhi Li Yu a pour seule activité l'importation de vins et autres alcools vers la Chine et de distribuer ces produits au sein de ce pays et que le conditionnement des vins ainsi importés étant effectué en France, le signe litigieux y est apposé ; qu'ainsi l'apposition de ce signe a pour seul but d'exercer légitimement son droit exclusif portant sur la première mise sur le marché chinois des produits importés par lui sur lequel il dispose des droits de propriété intellectuelle correspondants ; que ce dépôt est postérieur à ceux de la société Castel Frères qui sont valables et leur porte atteinte ; que la prétendue nécessité d'apposer des étiquettes en vue de leur exportation vers la chine n'est pas de nature à justifier l'atteinte portée à des droits antérieurs ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a annulé ledit dépôt » (cf. arrêt, p. 9, antépénultième § à p. 10, § 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de nullité de la marque française n° 09 3 632 305 de Monsieur LI YU et Madame CHEN, aux termes de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ; qu'aux termes de l'article L 714-3 du même code, 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 ; qu'aux termes de l'article L713-2 a) du code de

la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ; qu'aux termes de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il en peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

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

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

qu'en l'espèce, la société CASTEL FRERES est titulaire de deux marques françaises n° 3 458 398 et n° 3 551 386 enregistrées respectivement les 20 octobre 2006 et 23 janvier 2008, soit antérieurement à celle des défendeurs, et constituée du même signe à savoir les sinogrammes "KA SI TE", pour les "Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques" en classe 33 soit des produits identiques à ceux visés par les marques de la demanderesse ; que la marque française n° 09 3 632 305 en ce qu'elle vise les produits de la classe 33 est donc constitutive d'une contrefaçon des marques françaises de la demanderesse ; que s'agissant des produits qu'elle vise en classe 35, à savoir les "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques", elle n'est en revanche pas contrefaisante dans la mesure où ces produits ne sont ni identiques, ni similaires des "boissons alcooliques à l'exception des bières" et "vins tranquilles" visés par les marques de la demanderesse, de sorte qu'aucun risque de confusion sur l'origine de tels produits n'existe ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la marque française n° 09 3 632 305 dont Monsieur LI YU et Madame CHEN sont titulaires pour l'ensemble des produits qu'elle vise en classe 33 » (cf. jugement, p. 17, § 2 à p. 18, § 1) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française n° 09 3 632 305 dont Monsieur Li Yu et Madame Chen sont titulaires pour l'ensemble des produits qu'elle vise en classe 35 ;

CINQUIEME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION A L'APPUI DU POURVOI PRINCIPAL ET DU POURVOI INCIDENT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Li Yu et Mme Chen à payer à la société Castel Frères la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de ses marques ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'action en contrefaçon et les mesures réparatrices, aux termes de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement... ;

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

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

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que le dépôt de la marque contrefaisante est en soit un acte de contrefaçon ; qu'il est justifié par les propres attestations de Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen que plus d'un million de bouteilles sur lesquelles sont apposées la marque contrefaisante ont été commercialisées par la société qu'ils animent et qu'ils perçoivent à cet effet des royalties ; que le marché potentiel d'importation de vins chinois au profit de la communauté chinoise parisienne invoquée par la société Castel Frères, n'est pas établi ; qu'il convient en regard de l'ensemble de ces éléments de condamner in solidum Monsieur Daozhi Li Yu et Madame Claire Chen à payer à la société Castel Frères la somme de 30 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits sur ses marques » (cf. arrêt, p. 10, §§ 5 et s.) ;

1°/ ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'en condamnant personnellement M. Li Yu et Mme Chen à payer la somme de 30 000 euros à la société Castel Frères au titre de la contrefaçon quand elle constatait elle-même que les « bouteilles sur lesquelles sont apposées la marque

contrefaisante ont été commercialisées par la société qu'ils animent (...) » (cf. arrêt, p. 10, antépénultième §), sans constater que ces actes de contrefaçon constituaient à l'encontre de M. Li Yu et Mme Chen une faute séparable de leurs fonctions qui leur serait personnellement imputable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE l'usage d'une marque française par un tiers uniquement pour procéder à la première mise sur le marché de ses produits revêtus du signe incriminé dans un pays où il dispose de ce droit procède d'un motif légitime ; qu'en condamnant M. Li Yu et Mme Chen à payer la somme de 30 000 euros à la société Castel Frères au titre de la contrefaçon de ses marques sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détention des bouteilles revêtues du signe litigieux ne procédait pas d'un motif légitime dès lors que M. Li Yu faisait usage des signes couverts par les marques de la société Castel Frères uniquement pour exporter ses produits vers la Chine où il disposait d'un droit de marque sur ledit signe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.