

COPIE NON SIGNÉE - art 702 C.J.
L'original est déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles le 14/10/2020, et est conservé au droit de l'exploitant.

Numéro de répertoire
003650

Date du prononcé
14 OCT. 2020

Numéro de rôle
A/20/00893
A/20/01109

Expédition

Délivrée à	Délivrée à	Délivrée à
le €	le €	le €

Ne pas présenter à l'inspecteur

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Jugement

Chambre des actions en cessation

Présenté le

Ne pas enregistrer

En cause de : RG : A/20/00893

La société de droit suisse **VF International** sagl, ayant son siège social en Suisse, à 6855 Stabio, via Laveggio, 5,

Demanderesse

Ayant pour avocat Maître Thierry van Innis, rue de Neck, 22/38, 1081 Bruxelles

Plaidant : Me van Innis

Contre:

La s.a. **CARREFOUR BELGIUM**, dont le siège social est sis à 1140 Evere, avenue des Olympiades 20, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.826.918,

Défenderesse,

Ayant pour avocats Maître Hakim Boularbah, Maître Stéphanie De Smedt et Maître Claire Larue, avenue de Tervuren 2, 1040 Bruxelles

Plaidant : Me De Smedt et Me Larue

Et en cause de : RG : A/20/01109

La société de droit suisse **VF International** sagl, ayant son siège social en Suisse, à 6855 Stabio, via Laveggio, 5,

Demanderesse

Ayant pour avocat Maître Thierry van Innis, rue de Neck, 22/38, 1081 Bruxelles,

Plaidant : Me van Innis

Contre:

La société de droit français **KANO International** sas, ayant son siège social à 69100 Villeurbanne (France), rue Léon Blum, 117,

Défenderesse,

Ayant pour avocats Maître Pierre-Yves Thoumsin et Maître Charlotte Sartori, avenue Louise, 326/26, 1050 Bruxelles

Plaidant : Me Thoumsin

*
* *
*

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu la citation du 24 février 2020 dans la cause A/20/00893,
Vu la citation du 5 mars 2020 dans la cause A/20/01109,

Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties,

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 9 septembre 2020, à laquelle les causes ont été prises en délibéré.

1. OBJET DES DEMANDES

La demanderesse, ci-après VF, demande au juge des cessations :

Dans la cause A/20/00893:

« Interdire Carrefour de faire usage pour des vestes de l'un et de l'autre des deux signes incriminés, sous peine d'une astreinte de 10.000 € par exemplaire d'une veste commercialisée portant un de ces signes ;

Condamner Carrefour à fournir par écrit au Président et à VF dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir les noms et adresses des fabricants et fournisseurs des vestes litigieuses ainsi que tous les renseignements en sa possession sur les quantités commandées, reçues et livrées des vestes portant un des signes incriminés, sous peine d'une astreinte de 250.000 €.

Condamner Carrefour à tous les dépens. »

et dans la cause A/20/01109:

« Interdire Kano de faire usage pour des vestes de l'un et de l'autre des deux signes incriminés, sous peine d'une astreinte de 10.000 € par exemplaire d'une veste commercialisée portant un de ces signes ;

Condamner Kano à fournir par écrit au Président et à VF dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir les noms et adresses des fabricants et fournisseurs des vestes litigieuses ainsi que tous les renseignements en sa possession sur les quantités commandées, reçues et livrées des vestes portant un des signes incriminés, sous peine d'une astreinte de 250.000 €.

Condamner Kano à tous les dépens. »

2. JONCTION

Attendu que les deux causes sont liées par un lien évident de connexité.

Qu'il convient en conséquence de les joindre.

3. CONTEXTE DU LITIGE

1. VF se présente comme une société fabricante et distributrice de vêtements mondialement connue.

Elle expose être titulaire des deux marques suivantes :

- La marque semi-figurative reproduite ci-dessous, déposée et enregistrée pour des vêtements le 7 décembre 2017 comme marque internationale n° 1392195 désignant l'Union européenne :



- La marque de position reproduite ci-dessous, déposée le 12 avril 2016 et enregistrée le 14 septembre 2016 comme marque de l'Union européenne n° 015326325 pour des vestes d'hiver :



Son acte d'enregistrement précise que « la marque consiste dans le logo « NAPAPIJRI » centré sur la face avant d'une veste d'hiver. Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque, mais servent à indiquer la position du logo précité sur ces produits ».

2. VF fait valoir que sa marque semi-figurative est exploitée depuis le début des années '90 dans l'Union européenne avec succès pour distinguer des vêtements et des sacs. Il en va de même de sa marque de position.

VF en déduit que ses marques jouissent dès lors et depuis longtemps d'une incontestable renommée. Elle produit plusieurs articles de presse pour appuyer cette affirmation.

3. VF expose qu'elle a constaté que Carrefour faisait usage, dans la vie des affaires, de signes qu'elle estime (quasi) identiques à ses deux marques précitées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir des vestes d'hiver.

Il est établi que Carrefour a vendu au cours de l'hiver 2019-2020, des vestes portant le signe semi-figuratif reproduit ci-dessous :



A la suite de cette constatation, VF a cité Carrefour en cessation devant notre juridiction.

4. A l'audience d'introduction de la cause, le 4 mars 2020, Carrefour s'est engagée, sans reconnaissance préjudiciable et dans l'attente du jugement, à suspendre la commercialisation des vestes litigieuses. Le même jour, le conseil de Carrefour a communiqué au conseil de VF l'identité du fournisseur de sa cliente.

5. Par citation du 6 mars 2020, VF a cité Kano en cessation. Elle a formé contre cette société la même demande que celle formée contre Carrefour.

4. DISCUSSION

4.1. Quant à la recevabilité de la demande

6. Carrefour fait valoir qu'elle a fait droit à la majorité des demandes de VF. Elle expose qu'elle a retiré de la vente les vestes litigieuses, et qu'elle a fourni à VF les coordonnées de son fournisseur.

Elle plaide que s'agissant des autres informations demandées par VF, relatives aux quantités de vestes commandées, reçues et livrées, cette demande serait sans objet car en vertu de l'article XVII.16 CDE, ces mesures ne pourraient pas être ordonnées dans le cadre d'une action en cessation.

Carrefour ajoute qu'il n'existe aucun risque objectif de récidive de sa part, car une action en cessation a été introduite par VF contre son fournisseur Kano, et qu'en cas de condamnation de Kano, elle ne pourra plus offrir ces vestes à la vente, puisque Kano ne pourra plus les lui vendre.

Elle en déduit que les demandes de VF sont sans objet et doivent dès lors être dites irrecevables.

7. Selon la Cour d'appel de Mons, « *La cessation d'une pratique ne peut être ordonnée s'il est prouvé que tout risque de récidive est objectivement exclu. A cet égard, ne sont pas pris en compte les éléments relatifs au comportement du défendeur en cessation, tels que la cessation volontaire de l'infraction ou la contestation du bien-fondé de la réclamation du demandeur en cessation. Le risque de récidive est objectivement écarté dès lors que le défendeur n'est plus susceptible de réitérer l'acte incriminé, faute d'utilité objective.* » (Mons, 16 juin 2008, Ann. Prat. Comm., 2008, p. 720).

En 2014, cette Cour a confirmé sa jurisprudence en disant pour droit que le juge devait vérifier la possibilité matérielle de réitération de l'acte. Selon la cour, « *si l'interruption ne dépend que de la bonne volonté de son auteur, il n'y a pas d'impossibilité matérielle.* ». Citant la doctrine, la Cour poursuit: « *« pour qu'une récidive soit objectivement exclue, on considère, en effet, que les circonstances doivent être telles qu'indépendamment de la volonté de l'intéressé, une répétition du manquement soit impossible.* » (E. Cornu et G. Sorreaux, « *Actualités en matière d'action en cessation...* », in *Le tribunal de commerce, procédures particulières et recherche d'efficacité, Jeune Barreau de Bruxelles, 2006, p. 103*) » (Mons, 16 juin 2014, RG 2013/429, inédit).

Cette jurisprudence est constante : la Cour d'appel de Bruxelles en a fait une application récente dans un arrêt du 26 juillet 2018, jugeant en conséquence que

« Dès lors que le risque de récidive, même s'il est a priori faible, n'est pas exclu, l'action en cessation conserve son objet. » (ICIP 2018, liv. 3, 488).

8. En l'espèce, le risque de récidive n'est pas objectivement exclu dans le chef de Carrefour. Elle ne se trouve pas dans l'impossibilité d'encre encore vendre les vestes litigieuses. Elle n'a pas pris l'engagement de cesser toute commercialisation de ces vestes. Elle fait uniquement valoir que si son fournisseur est condamné à cesser de commercialiser les vestes, elle ne pourra plus s'approvisionner. Cet argument, fondé sur une hypothèse, ne permet pas de conclure à une impossibilité matérielle actuelle. En outre, Carrefour ne dit mot du stock de vestes qu'elle détient encore.

S'agissant de la demande tendant à la fourniture de renseignements, Carrefour plaide que le tribunal ne peut lui ordonner une telle mesure, car celle-ci n'est pas de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets.

A tort, Carrefour soutient que cette demande serait dès lors sans objet. La demande a bien un objet. Cette demande est recevable et la défense opposée par Carrefour est une défense au fond.

Le moyen d'irrecevabilité des demandes ne peut être accueilli.

4.2. Quant au fond

4.2.A. La demande en cessation d'usage du signe litigieux

9. VF soutient que par l'usage des signes reproduits ci-dessus, Carrefour et Kano portent atteinte à ses marques.

Elle invoque, notamment, l'article 9, § 2, b RMUE, selon lequel:

« 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a) (...)

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

(...) »

En application du texte légal, il y a lieu d'examiner si l'usage critiqué a lieu sans le consentement du titulaire et dans la vie des affaires. Il convient ensuite d'analyser l'identité ou la similitude entre les marques et les signes, et l'identité ou la similitude

entre les produits visés par ceux-ci. Il y a lieu enfin de vérifier si, dans l'esprit du public pertinent, il existe un risque de confusion entre les signes et les marques, ce risque pouvant être un risque d'association.

10. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'usage reproché aux défenderesses a lieu dans la vie des affaires pour désigner des produits, et qu'il n'est pas couvert par le consentement de VF.

11. S'agissant de la similitude entre les marques et les signes, VF rappelle que « *en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, l'appréciation doit se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci* » (CJUE, 11 novembre 1997, arrêt *Sabel*, aff. C-251/95, point 23), et qu'il convient également de tenir compte de « *la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire* » (CJUE, 22 juin 1999, arrêt *Lloyd*, affaire C-342/97, point 26).

12. S'agissant de sa marque de position, VF soutient qu'en l'espèce, l'impression d'ensemble produite par les signes en conflit est dominée par une combinaison de figures géométriques, de couleurs, de contrastes et de lignes, sinon identiques, à tout le moins fortement similaires. En effet, les signes partagent les éléments visuels suivants :

- La même forme rectangulaire ;
- Le même contraste des couleurs blanc et noir ;
- La même disposition, à savoir une opposition noir / blanc marquant une rupture médiane partageant le rectangle en deux parties égales ;
- La même position au niveau de la poitrine d'une veste d'hiver.

VF relève que cet agencement particulier des différents formes, lignes et couleurs est intégralement repris dans le signe incriminé. Elle ajoute que la substitution de la dénomination « NAPAPIJRI » par le terme « NORTHVALLEY » n'affecte pas l'impression d'ensemble qui se dégage du graphisme proche des signes en présence, d'autant que cette dénomination est peu lisible.

13. Kano repousse toute ressemblance entre le signe qu'elle utilise et la marque de position de VF, en faisant valoir que le seul élément distinctif de la marque de position de VF serait le fait que le logo NAPAPIJRI est positionné dans un cadre rectangulaire sur le torse d'une veste d'hiver, et que cet élément serait extrêmement banal.

Elle plaide que vu le caractère banal et non distinctif de la localisation du logo sur le torse, la question de savoir si la marque de position de VF et le signe qu'elle utilise sont visuellement ressemblants reviendrait uniquement à se poser la question de la similitude entre le logo NAPAPIJRI et le signe NORTHVALLEY, et que la réponse à cette question est négative.

Les arguments de Kano ne peuvent être suivis. Kano ne peut passer sous silence les ressemblances visuelles entre la marque et son signe, et notamment le fait que ce dernier reproduit la même forme rectangulaire, le même contraste des couleurs blanc et noir, la même disposition des lettres, à savoir une opposition noir / blanc marquant une rupture médiane partageant les lettres et le rectangle en deux parties égales, et la même position au niveau de la poitrine d'une veste d'hiver.

14. De son côté, Carrefour soutient que les éléments graphiques de la marque de position de VF seraient négligeables. Elle ajoute que cette marque n'aurait qu'un caractère distinctif très faible et que les quelques éléments visuels similaires entre les signes, à savoir la forme rectangulaire, le contraste noir et blanc et la position au centre avant de la poitrine seraient annihilés par l'existence de très fortes différences conceptuelles, phonétiques et visuelles des éléments dominants que sont les vocables NAPAPIJRI et NORTHVALLEY.

15. Selon la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne, *« l'appréciation de la similitude des signes en conflit, (...), implique de comparer les signes en conflit afin de déterminer si ces signes présentent, sur l'un ou l'autre des plans visuels, phonétiques et conceptuel, un degré de similitude. (...) Elle doit (...) s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit. »* (CJUE, 4 mars 2020, C-328/18P, EU:C:2020:156, aff. *Equivalenza*).

Comme l'écrit la doctrine, *« Si, au terme de l'exercice de comparaison, il n'y a aucune ressemblance, il n'y aura pas de risque de confusion. En revanche, si les signes se ressemblent au moins sur un plan ou s'ils «présentent une certaine similitude, même faible » (point 60 de l'arrêt annoté; CJUE, 24 mars 2011, C-552/09P, EU:C:2011:177, Ferrero/OHMI, point 65), il incombera au juge ou à l'office de procéder à l'appréciation globale du risque de confusion.»* (T. de Haan, *« Le risque de confusion s'apprécie avec méthode »*, note sous CJUE, 4 mars 2020, C-328/18P, EU:C:2020:156, aff. *Equivalenza*, ICIP L'Ingénieur Conseil, n°1, 2020, p. 208 n°8 et 9).

16. En l'espèce, il ne peut être nié que les signes en conflit présentent plusieurs éléments visuels similaires, voire identiques. Ceux-ci ont été listés ci-dessus, et Carrefour reconnaît du reste cette similitude, même si elle la qualifie, à tort, de très faible.

Le signe utilisé par les défenderesses présente une grande similitude visuelle avec la marque de position de VF, en ce qu'il présente la même forme rectangulaire, apposée au même endroit sur une veste d'hiver, et qu'il utilise les mêmes couleurs noir et blanc en contraste et en marquant une rupture médiane horizontale partageant les lettres et le rectangle.

Le fait que le vocable reproduit sur les signes soit différent ne permet pas de conclure, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à l'absence de toute similitude entre la marque et le signe.

17. S'agissant de sa marque semi-figurative, VF pointe les similitudes visuelles suivantes avec le signe des défenderesses:

- La même forme rectangulaire ;
- Une typographie identique et très inhabituelle dans le secteur concerné ;
- Le même contraste des couleurs blanc et noir ;
- La même disposition, à savoir une opposition noir / blanc marquant une rupture médiane partageant le rectangle en deux parties égales ;
- La présence, au bas de ce rectangle, d'un vocable écrit en de petits caractères orange.

18. Kano et Carrefour contestent toute similitude. Elles invoquent tout d'abord le fait que l'élément distinctif dominant de la marque de VF est l'élément verbal « Napapijri », et que les signes en conflit diffèrent radicalement quant à leurs éléments verbaux: « Napapijri Geographic » d'une part et « North Valley Northern Territory » d'autre part.

Elles ajoutent que phonétiquement également, il n'y a pas de ressemblance entre les signes.

Ces différences sont objectives. Elles ne permettent toutefois pas de conclure à l'absence de toute ressemblance entre les signes, dès lors qu'au niveau visuel, comme le relève VF, les ressemblances sont importantes : la forme rectangulaire, la typographie, l'usage en contraste du noir et du blanc, la séparation des lettres horizontalement et en contrastant noir et blanc, et la présence d'une inscription en petit, sous le vocable principal, de couleurs orange et rouge, qui sont des couleurs proches. Ces éléments, qui doivent être considérés globalement, ne sont nullement banals, contrairement à ce que tentent de soutenir Kano et Carrefour.

Les défenderesses plaident, d'autre part, qu'au vu de la différence conceptuelle qui existerait entre les signes, il conviendrait d'appliquer la théorie de la neutralisation, qui conduirait à annihiler les ressemblances graphiques entre les signes.

Dans son arrêt « *Equivalenza* » déjà cité, la CJUE a précisé que la neutralisation est « intrinsèquement liée à l'hypothèse, exceptionnelle, dans laquelle au moins un des signes en conflit a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public. » (pt 75 de l'arrêt; souligné par le tribunal). Dans les arrêts cités par Kano en conclusions, la neutralisation a été acceptée par le TUE en présence des mots « Only » et « Mars ». en l'espèce, et quoiqu'en pensent, à tort, Kano et Carrefour, l'expression « North Valley Northern Territory » ne dégage nullement une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par le public pertinent qui, ainsi qu'il sera développé ci-dessous, est le grand public doté d'une attention moyenne.

La doctrine confirme qu'à défaut de signification répondant à la définition stricte de la Cour, la neutralisation ne peut être admise (T. de Haan, *ibidem*).

Il ne peut dès lors être soutenu que les signes en conflit ne présenteraient aucune similitude.

19. S'agissant de la ressemblance entre les produits couverts par les marques et les signes, il est de jurisprudence constante que celle-ci s'apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, 29 septembre 1998, C-39/97, EU:C:1998:442, aff. Canon, pt 23).

En l'espèce, les produits sont identiques, tant quant à leur nature, qu'à leur destination et leur utilisation. Il s'agit de vestes d'hiver, de type anorak, destinées à protéger l'utilisateur, lequel les utilisera principalement par temps froid ou mauvais. Il en découle que leur caractère est parfaitement concurrent.

Toutes les conditions de l'identité entre les produits se trouvent donc réunies, ce que ne conteste pas Kano.

Seule Carrefour tente de nier cette identité, en soutenant que « *la seule identité de nature et de destination ne peut suffire à déclarer les produits en cause comme 'similaires', et encore moins 'identiques'* » (ses conclusions, pt 28). Cette affirmation est en parfaite contradiction avec la jurisprudence constante de la CJUE rappelée ci-dessus.

20. La similitude entre les signes en présence et l'identité entre les produits visés par les signes étant établies, il convient, conformément au texte légal, de vérifier l'existence, en l'espèce, d'un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

21. Selon la jurisprudence bien établie de la CJUE, le risque de confusion dans l'esprit du public est défini comme le risque que le public puisse avoir l'impression que les produits ou services en question appartiennent à la même entreprise ou, le cas échéant, à des entreprises liées sur le plan économique. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour les circonstances de l'espèce (CJUE 29 septembre 1998, Canon, C-39/97; CJUE 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97).

La doctrine et la jurisprudence précisent également que l'existence d'un risque de confusion dépend de l'évaluation de plusieurs facteurs interdépendants, notamment de la similitude des produits et des services, du public pertinent, de la similitude entre les signes, et du pouvoir distinctif de la marque antérieure (A. Braun et E. Cornu, Précis des marques, 5ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 401 et suivantes, et la jurisprudence citée).

A cet égard, la CJUE, dans l'arrêt *Equivalenza* du 4 mars 2020 déjà cité, rappelle que le juge doit tenir compte « *de l'ensemble des éléments de similitude et de différence relevés, au même titre que l'ensemble des autres éléments pertinents, tels*

que le degré d'attention du public pertinent ou le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. » (point 76 de l'arrêt).

22. S'agissant du public pertinent, il doit être rappelé que, dans son arrêt *Lloyd Schuhfabrik*, la CJUE a précisé que le public pertinent s'entendait du consommateur moyen de la catégorie de produits en cause. Cette jurisprudence est appliquée de manière unanime.

En l'espèce, VF soutient que la catégorie de produit en cause étant la catégorie des vêtements, le public pertinent à prendre en considération est le grand public, doté d'une attention moyenne.

Carrefour conteste cette analyse en soulignant que la marque de position de VF a été déposée pour des « vestes d'hiver ». Elle déduit de cette expression que la catégorie des produits en cause en l'espèce serait celle des articles de sports d'hiver. Elle ajoute que les produits de VF ne sont vendus que par des revendeurs agréés, que ce sont des produits haut de gamme et qu'ils sont vendus à un prix élevé. Selon elle, il en résulte que ces produits s'adressent à un public faisant preuve d'un niveau d'attention élevé, en sorte que le risque de confusion serait écarté au vu de l'attention dont le public ferait preuve au moment de son achat.

Carrefour et Kano procèdent à un raccourci qui ne peut être accepté en soutenant que la référence à des « vestes d'hiver » signifierait que la marque a été déposée et serait utilisée exclusivement pour des articles de sports d'hiver. Aucune référence aux sports d'hiver n'est faite par VF en son dépôt de marque. L'indication de la saison à laquelle le produit revêtu de la marque de VF sera utilisé ne le fait pas basculer dans la catégorie plus technique des articles de sports d'hiver. En hiver également, le grand public porte des vêtements.

L'indication « veste d'hiver » concerne un produit de la catégorie « vêtement » et, à l'évidence, cette catégorie de produits s'adresse au grand public, c'est à dire au consommateur moyen doté d'un niveau d'attention pouvant même être qualifié de plutôt faible (en ce sens : TUE, 23 octobre 2002, aff. T-104/01, arrêt *Miss Fifties/Fifties*, pt 29).

En outre, il faut considérer que ce public n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (CJUE, arrêt *Lloyd*, pt 26).

De plus, le public pertinent dans le chef duquel il y a lieu de se placer, ne peut être limité au cercle restreint des personnes procédant à l'achat d'un produit portant le signe incriminé, mais comprend l'ensemble des consommateurs moyennement attentifs susceptibles d'être confrontés au signe incriminé après la mise dans le commerce des produits portant le signe. Ceci ressort entre autres de l'arrêt *Arsenal* du 12 novembre 2002 de la Cour de justice (point 57), et également de la jurisprudence de la Cour d'appel de Bruxelles, laquelle a dit pour droit :

« *Qu'en outre, la confusion peut aussi exister dans le chef d'autres personnes que des candidats-acheteurs qui, elles, n'ont pas la possibilité d'examiner attentivement les signes apposés sur la poche et ne perçoivent qu'une impression globale de similarité.* » (Bxl, 23 décembre 1999, IRDI, 2000, p. 53).

En conséquence, les considérations de Carrefour, relatives aux conditions différentes dans lesquelles seraient offerts à la vente les produits respectifs des parties, sont dénuées de pertinence dans l'appréciation du niveau d'attention du public pertinent.

Il faut donc considérer qu'en l'espèce, le public pertinent concerné par la catégorie des produits en cause est le grand public, d'attention moyenne, voire même plutôt faible (arrêt *Miss Fifties* déjà cité).

23. Dans l'appréciation du risque de confusion, le pouvoir distinctif de la marque antérieure est également un élément à prendre en considération.

En l'espèce, VF plaide que sa marque de position a un pouvoir distinctif intrinsèque très élevé, en ce qu'elle est constituée d'un élément graphique dominant, à savoir une large bande horizontale contrastante au niveau de la poitrine d'une veste d'hiver, et qu'elle est dès lors un signe « *particulièrement visible et simple à appréhender* », ce qui est le propre des marques fortes (Tribunal, 18 février 2004, arrêt Conforflex, affaire T-10/03, point 45).

VF ajoute que tant sa marque de position que sa marque semi-figurative sont en outre dotées d'un pouvoir distinctif très élevé acquis en raison de leur connaissance sur le marché par leur usage intensif et leur grand succès depuis des décennies dans l'Union européenne, ce qui est attesté, selon elle, par les nombreux articles de presse vantant ses modèles de vestes, et notamment les vestes revêtues de la marque de position, que la presse qualifie de « *modèle culte* » et de « *véritable icône de style* ».

Kano conteste le pouvoir distinctif de la marque de position de VF, arguant du fait que la position du logo sur le torse de la veste serait « *extrêmement banal* ».

Carrefour quant à elle soutient également que le pouvoir distinctif de cette marque serait « *extrêmement faible* », au motif que la position de la marque est « *on ne peut plus courante* ».

Toutefois, il a été jugé que « *la seule circonstance que chacun de ces composants, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un caractère distinctif* » (TUE, arrêt *La Espanola*, T-363/04, pt 85 et 86).

En l'espèce, la marque de position de VF dispose d'un important pouvoir distinctif intrinsèque au vu de ses caractéristiques visuelles qui en font une marque visible et simple à appréhender.

Quant à la marque semi-figurative de VF, elle est également dotée d'un pouvoir distinctif important : Le vocable « Napapijri », s'il signifie « cercle arctique » en finnois, n'est nullement compréhensible pour le grand public, ce qui en fait une appellation de fantaisie dotée d'un pouvoir distinctif. D'autre part, les caractéristiques visuelles de cette marque, déjà relevées ci-dessus, ne sont nullement banales. Elles confèrent également à la marque semi-figurative un caractère intrinsèquement distinctif.

Les deux marques de VF ont en outre renforcé leur pouvoir distinctif par leur connaissance sur le marché, ainsi qu'en témoigne notamment un article de presse, paru en 2012 : « *Napapijri fête cette année ses 25 ans et pour l'occasion, elle a édité une édition spéciale de son manteau iconique : le modèle SKIDOO qui accompagne l'évolution de la marque depuis 1987. En imprimé camouflage, le SKIDOO garde son aspect inchangeable qui a fait son succès : trois poches à l'avant dont deux en biais, taille coulissée et bien sûr rembourrage intérieur pour garder une chaleur constante. Indispensable pour un hiver au chaud, aussi bien en ville qu'à la montagne.* ». De nombreux autres articles de presse vont dans le même sens.

Il suit de l'importance du pouvoir distinctif des marques de VF, que le risque de confusion est plus élevé. En effet, « *le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important* » et « *les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre* » (CJUE, arrêt *Canon*, point 18).

24. S'agissant de la similitude entre les signes, elle a été analysée ci-dessus.

Quant à son influence dans l'appréciation du risque de confusion, il peut être rappelé que selon la jurisprudence européenne, les similitudes visuelles entre les signes en conflit sont d'une grande importance lorsque les produits désignés par les signes en conflit relèvent d'une catégorie de produits qui sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit.

Ainsi, le Tribunal de l'Union européenne a rappelé ce qui suit dans son arrêt *Gotha* du 25 novembre 2010 (affaire T-169/09) :

« En effet, l'importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d'une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout

vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes. Or, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu'ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n'est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCOLLECTION), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, Rec. p. II-3471, points 49 et 50]. Dans le secteur des vêtements et de ses accessoires, l'élément figuratif d'une marque peut jouer un rôle au moins aussi important que l'élément verbal. Le consommateur moyen peut aisément réaliser un acte d'achat sans avoir à citer le nom de la marque, en se contentant simplement de rechercher son élément figuratif ».

25. Quant à la similitude entre les produits, il a été jugé ci-dessus qu'il y a en l'espèce identité entre les produits.

Or, il convient de se référer à la jurisprudence de la CJUE selon laquelle « l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement » (CJUE, 29 septembre 1998, arrêt Canon, affaire C-39/97, point 17 et CJUE, 22 juin 1999, arrêt Lloyd, affaire C-342/97, point 19).

C'est dès lors à juste titre que VF écrit en conclusions qu'en l'espèce, « comme l'usage incriminé est fait pour des produits identiques aux produits pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir des vêtements, un degré de similitude entre les signes en conflit bien moins important qu'il n'est, aurait suffi pour conclure au risque de confusion. » ses conclusions, p. 23).

26. Il se déduit de l'analyse qui précède qu'il existe un risque réel que, confronté au signe utilisé par les défenderesses, le public pertinent, qui est constitué du grand public doué d'un degré d'attention moyen à plutôt faible, puisse croire que les vestes commercialisées ou offertes à la vente par Kano et Carrefour, proviennent de VF ou, à tout le moins, que ce public établisse une association avec les produits de VF, pouvant croire, par exemple, en étant confronté au signe litigieux, à une sous-marque de VF (en ce sens, TUE, 24 novembre 2005, aff. *Arthur et Félicie*, T-346/04, pt 68).

Ce risque de confusion est notamment induit par la très grande similitude existant entre les signes et par l'identité des produits des parties. Il est renforcé par le pouvoir distinctif élevé des marques de VF et le niveau faible à moyen de l'attention du public pertinent.

Le risque de confusion exigé par l'article 9 §2, b du Règlement UE 2017/1001 sur les marques de l'Union européenne est vérifié en l'espèce. La demande de cessation

d'usage est fondée en ce qui concerne la protection due tant à la marque de position de VF, qu'à sa marque semi-figurative.

27. L'examen des moyens fondés sur les autres dispositions invoquées par VF à l'appui de sa demande en cessation d'usage du signe incriminé ne pouvant mener à un autre dispositif, il n'y a pas lieu de les examiner.

4.2.B. La demande en communication d'informations

28. VF demande d'ordonner à Kano et à Carrefour de fournir au Président et à elle-même, dans le mois suivant la signification du jugement, les noms et adresses des fabricants et fournisseurs des vestes litigieuses ainsi que tous les renseignements en leur possession sur les quantités commandées, reçues et livrées des vestes portant un des signes incriminés, sous peine d'une astreinte de 250.000 €.

Les défenderesses repoussent cette demande en invoquant l'article XVII.16 CDE, selon lequel de telles mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte.

29. VF écrit en conclusions qu'il ne pourrait être sérieusement contesté que les informations demandées lui permettraient de mieux faire cesser la contrefaçon incriminée après l'identification des sources des contrefaçons.

Dans son arrêt *New Wave* du 18 janvier 2017 dans l'affaire C- 427/15, la Cour de justice a dit pour droit que : « (...) *En troisième lieu, il convient de rappeler que le droit d'information prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et assure de la sorte l'exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l'article 17, paragraphe 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany, C580/13, EU:C:2015:485, point 29). Ainsi, ce droit d'information permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'identifier qui porte atteinte à ce dernier et de prendre les mesures nécessaires, telles que la présentation de demandes de mesures provisoires prévues à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 ou de dommages-intérêts prévus à l'article 13 de cette directive, afin de protéger ce droit. (...)* » (souligné par le tribunal)

En l'espèce, il a été constaté que les défenderesses commercialisaient des vestes portant un signe contrefaisant les marques de VF. Afin de faire cesser cette atteinte, un ordre de cessation va être prononcé envers ces deux parties.

Cela étant, il est justifié d'ordonner en outre aux défenderesses que celles-ci informent VF quant à leur source d'approvisionnement. Carrefour ayant déjà, dès l'entame de la procédure, fait connaître à VF l'identité de son fournisseur, ce qui a

permis à VF d'assigner Kano, il n'y a pas lieu d'imposer à Carrefour de communiquer cette information.

En revanche, en obtenant l'information relative au fournisseur de Kano, VF sera mise en position de pouvoir « *identifier qui porte atteinte* » à son droit de propriété intellectuelle, et ainsi, pouvoir faire cesser cette atteinte.

Cette demande d'information relative au fournisseur de Kano est fondée. Kano ne conteste d'ailleurs pas cette demande spécifique.

30. VF fait d'autre part valoir que les informations relatives aux quantités de vestes commandées, reçues et livrées lui permettraient « *de mieux évaluer les effets préjudiciables de cette contrefaçon avant d'en demander la réparation.* ». Cette justification n'est pas conforme à l'article XVII.16 CDE. Les mesures ordonnées doivent être de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte ou des effets de l'atteinte. Le fait de connaître l'ampleur de la contrefaçon ne contribue pas, en soi, à faire cesser les effets de la contrefaçon. Cette information ne sert qu'à préparer une demande en réparation de l'atteinte subie, ce que ne manquent pas de relever Kano et Carrefour.

Le président du tribunal siégeant en cessations est sans compétence pour ordonner des mesures de réparation. Cette exclusion s'étend aux mesures préparatoires d'une action en réparation. La doctrine confirme cette analyse : « *Si l'information recherchée concerne la réparation du dommage, comme de l'information qui concerne uniquement la détermination du dommage, ou des documents qui permettraient d'évaluer les chances d'une future action en réparation, la demande ne peut donc pas être accueillie.* » (P. Blomme, *Stakingsvordering zoals in kortgeding inzake intellectuele eigendom*, CABG, 2019, p.51, n° 91).

4.2.C. Quant aux astreintes

31. Carrefour s'oppose à ce que l'ordre de cessation soit assorti d'une astreinte. Elle fait valoir qu'elle a fait preuve d'une attitude conciliante et que les astreintes ne peuvent avoir d'objectif punitif.

L'astreinte est un moyen approprié d'assurer le respect d'un ordre de cessation. L'imposition d'une astreinte permet en outre d'obtenir l'exécution de l'injonction judiciaire ou le respect de l'interdiction dans un délai fixé par le juge. Si, comme elle l'affirme, Carrefour a l'intention de se conformer à l'ordre de cessation, elle n'a pas à s'inquiéter du fait que cet ordre de cessation soit assorti d'une astreinte.

32. Kano quant à elle critique la hauteur des astreintes postulées par VF.

A ce sujet, il est de jurisprudence constante que le montant de l'astreinte imposée en accessoire de la condamnation doit être suffisamment élevé pour que la partie condamnée ne spéculé pas sur l'avantage économique pour elle de ne pas respecter

l'ordre de cessation et d'encourir les astreintes (en ce sens, notamment : Bxl, 22 février 2011, Annuaire 2011, p. 98).

Le tribunal arbitrera la hauteur des astreintes à la lumière de cette jurisprudence.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Françoise Jacques de Dixmude, vice-président au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, siégeant en remplacement du président, assistée de Mme Sandra Teheux, greffier,

Statuant contradictoirement,

Joignons les causes eu égard à leur connexité.

Recevons les demandes, les disons fondées comme suit et en conséquence,

Interdisons à la sas Kano International et à la sa Carrefour Belgium de faire usage pour des vestes de l'un et de l'autre des deux signes incriminés, sous peine d'une astreinte de 1.000,00 € par exemplaire de veste commercialisée portant un de ces signes, à compter du 30ème jour suivant celui de la signification du jugement;

Disons que cette astreinte sera plafonnée à 200.000,00 €;

Condamnons la sas Kano International à fournir par écrit à VF dans le mois suivant la signification du présent jugement les noms et adresses des fabricants et fournisseurs des vestes litigieuses, sous peine d'une astreinte de 200,00 € par jour de retard mis à se conformer à cette condamnation.

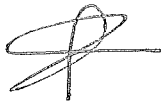
Disons que cette astreinte sera plafonnée à 100.000,00 €;

Condamnons solidairement les défenderesses aux dépens, liquidés par VF à la somme de 1.440 € (IP), 226,85 € (cit.) et 373,20 € (cit), soit au total 2.040,05 €;

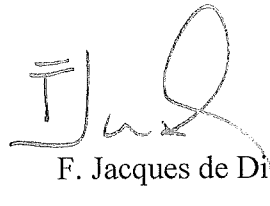
Condamnons en outre solidairement les défenderesses au paiement des droits de mise au rôle de 165,00 € (loi du 14 octobre 2018 - la perception et le recouvrement de ces droits sont assurés par le Service public fédéral Finances).

Déboutons VF du surplus de ses demandes.

Ce jugement a été rendu par la Chambre des actions en cessation du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, bd de Waterloo, 70, salle E, et prononcé à l'audience publique du **14 OCT. 2020**



S. Teheux



F. Jacques de Dixmude