
TRIBUNAL DE COMMERCE FRANCOPHONE DE BRUXELLES

AUDIENCE PUBLIQUE DE LA 11^{ÈME} CHAMBRE – SALLE B

R.G.: 5074/13

EN CAUSE DE :

La **SA YETIGEL INTERNATIONAL**, société de droit français, BCE n° 0465.926.632, dont le siège social est établi à 84000 Avignon (France), rue des Quatre Gendarmes d'Ouvéa, 220,

Demanderesse,

Comparaissant par Me Philippe PETERS et Me Pierre-Yves THOUMSIN loco Me Tanguy DE HAAN, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 120 ;

CONTRE :

domicilié à

Défendeur,

Comparaissant par Me . avocat, dont le cabinet est situé à

Vu les pièces de la procédure et notamment :

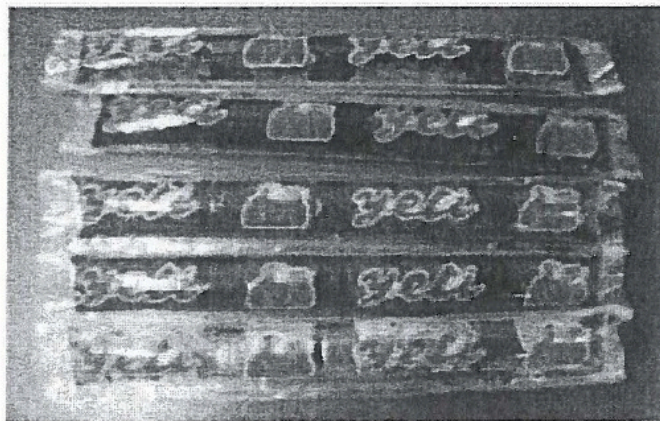
- l'exploit de citation du 19 juin 2013,
- le jugement du 29 août 2013 ordonnant le changement de langue de la procédure,
- les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 19 juin 2014,
- les secondes conclusions de synthèse déposées par la demanderesse le 30 juillet 2014,
- les pièces déposées par les parties ;

Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 12 septembre 2014 ;

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

1. LE CADRE DU LITIGE ET LES DEMANDES.

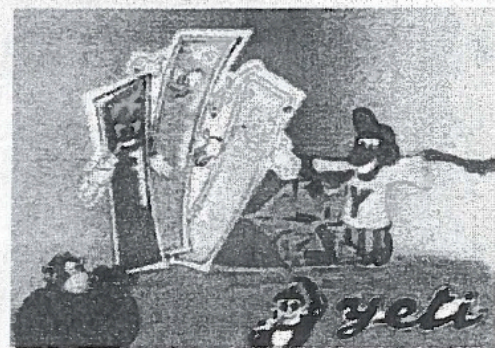
La société de droit français YETIGEL INTERNATIONAL produit et commercialise des bâtonnets à congeler se présentant sous la forme d'un tube en plastique souple et transparent, laissant voir le liquide coloré selon l'arôme choisi (orange, fraise, menthe, ...). Sur ces bâtonnets à congeler, apparaissent la marque YETI ainsi que la présentation d'un singe en couleur cyan entouré de blanc. La marque YETI et la représentation du singe sont apposés à intervalles réguliers sur toute la longueur du tube.



La société YETIGEL a été fondée par Messieurs Elle a succédé à l'entreprise de leur mère, les Etablissements PAGES, qui, depuis 1981, produisait et commercialisait les bâtonnets décrits ci-dessus.

YETIGEL est titulaire de la marque communautaire verbale n° 11227170 YETI du 4 mars 1999, enregistrée notamment pour des glaces comestibles et des glaces à rafraichir, en classe 30, ainsi que des boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits et sirops en classe 32.

Monsieur a également procédé à un enregistrement international de la marque YETI (n° 725266 du 8 décembre 1999 avec revendication de priorité au 12 juillet 1999) ainsi que de la marque YÉTIS (n° 666386 du 24 octobre 1996), l'enregistrement désignant entre autres le Benelux, notamment pour une « confiserie à l'eau et au sirop ou au lait ou à d'autres ingrédients, sous emballage souple, vendue liquide à congeler par le consommateur ». Ces deux marques contiennent la représentation d'un petit singe associée à d'autres éléments graphiques.



Les bâtonnets à congeler « YETI » de YETIGEL sont notamment commercialisés dans le Benelux.

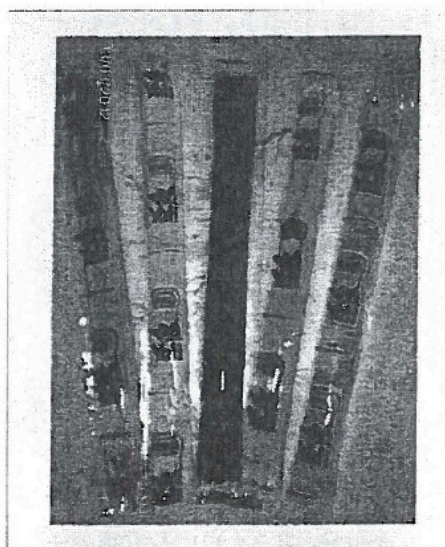
Monsieur fabrique et commercialise, lui aussi, des confiseries liquides sous emballages souples destinées à être congelées pour obtenir des glaçons aux saveurs multiples, et ce depuis 1971.

Ces glaçons sont, depuis longtemps, vendus sous la dénomination « CONFISERIE KENNES YETI » accompagnée de la représentation graphique d'un petit singe.

Le 25 février 2009, Monsieur [redacted] a enregistré auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle la marque complexe « CONFISERIE KENNES YETI » avec la reproduction d'un petit singe (n° 859982, pour les produits des classes 30 et 32).



Cette marque est celle qui est apposée sur les bâtonnets à congeler commercialisés par Monsieur [redacted] dans le Benelux.



YETIGEL expose avoir pris connaissance en 2012 de l'offre en vente par la confiserie KENNES de bâtonnets à congeler sous le nom YETI.

Par un procès-verbal d'huissier du 13 février 2012, YETIGEL a fait constater la présence des bâtonnets à congeler de Monsieur [redacted] dans une rubrique du catalogue « FLANDERS INVESTMENT & TRADE » (l'agence flamande pour l'investissement et le commerce).

Le même jour, YETIGEL a mis Monsieur [redacted] en demeure de cesser la commercialisation de ces bâtonnets et de procéder à la radiation de sa marque Benelux n° 859982.

S'en est suivi un échange de courriers au cours duquel Monsieur [redacted] a fait savoir qu'il s'estimait en droit de s'opposer à toute action visant à lui interdire d'exploiter, au Benelux, les éléments constitutifs de sa marque que sont le mot « YETI » et la représentation stylisée d'un singe, notamment pour les bâtonnets glacés à l'eau et au sirop de fruits.

Le 19 juin 2013, YETIGEL a lancé assignation.

Elle demande au tribunal de :

- ordonner à [redacted] de cesser tout usage dans l'Union européenne du mot YETI pour des articles de confiserie et des glaces, sous peine d'une astreinte de 500 EUR par produit vendu ou offert à la vente dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
- prononcer la nullité de l'enregistrement de marque Benelux n° 859982 de [redacted] ;
- condamner [redacted] à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 EUR ;
- condamner [redacted] à lui communiquer l'ensemble des factures de vente de ses produits « YETI » à partir du 24 octobre 1996, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 5.000 EUR par jour de retard.

Le défendeur conclut au non fondement de la demande.

A titre reconventionnel, il demande la condamnation de YETIGEL à payer une indemnité de 25.000 EUR pour procédure téméraire et vexatoire.

Subsidiairement, si le caractère similaire et portant à confusion des signes en présence devait être reconnu, il demande la condamnation de YETIGEL à :

- cesser toute utilisation sur le territoire belge des mots « Yeti » / « Yetis » pour des confiseries et glaces, sous peine d'une astreinte de 500 EUR par produit vendu ou mis en vente, et ce dans le mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
- payer un montant provisionnel de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;
- communiquer toutes les factures d'achat de ses produits « YETI » / « YETIS » depuis le 27 février 2012 et ce dans les dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 5.000 EUR par jour de retard.

2. DISCUSSION.

1) L'action en cessation d'usage du signe YETI à titre de marque.

YETIGEL invoque à l'appui de sa demande les trois enregistrements cités ci-dessus, à savoir l'enregistrement du 4 mars 1999 de la marque communautaire verbale YETI, l'enregistrement international du 24 octobre 1996 de la marque YETIS associée à une représentation graphique et l'enregistrement international du 8 décembre 1999 de la marque YETI associée à des éléments graphiques. Pour les marques couvertes par ces deux derniers enregistrements, YETIGEL dit avoir reçu une licence exclusive de

Monsieur _____ fait valoir que le droit exclusif à la marque ne donne pas le droit de s'opposer à l'usage d'un signe ressemblant qui tire sa protection « d'un droit antérieur de portée locale » sur le territoire où ce droit est protégé en vertu du droit de l'Etat-membre concerné. Il se fonde sur l'article 111 du Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire (« RMC ») et sur l'article 2.23.2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (« CBPI »).

Comme le fait observer le défendeur, le nom commercial peut constituer un « droit antérieur de portée locale », étant protégé par l'article 8 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, et ce « *sans obligation de dépôt ou d'enregistrement* ».

Monsieur soutient qu'il exploite de manière continue en Belgique, depuis au moins 1973, le signe « Confiserie KENNES – YETI – logo du petit singe » à titre de nom commercial.

Le nom commercial est « *le signe sous lequel une entreprise commerciale, personne physique ou morale, est connue ou exploitée ou connue dans son exploitation* » (D. DESSARD et J. LIGOT, « Nom commercial et enseignes belges », in D. KAESMACHER (dir.), *Traité des droits intellectuels*, Larcier, 2013, p. 223).

C'est « *le nom sous lequel elle prend part aux échanges commerciaux* ». Sa fonction est « *de distinguer les activités commerciales d'une entreprise de celles d'une autre entreprise* »

(J.-CHR. TROUSSEZ et F. DANIS, « Quelques commentaires sur la protection du nom commercial en droit belge », *R.D.C.*, 2006, p. 965).

La marque est un signe servant « *à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises* » (art. 4 RMC, art. 2.1 CBPI).

Elle se différencie ainsi du nom commercial qui « *n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, point 34, et Anheuser-Busch, précité, point 64)* » (CJUE, 11 septembre 2007, C-17/06, *Céline*, point 21).

En droit des marques communautaires et Benelux, seul l'enregistrement confère des droits subjectifs et exclusifs (article 6 et considérant (7) RMC ainsi que l'article 2.19,1 CBPI).

L'usage d'un signe non enregistré pour distinguer des produits ne confère, en principe, aucun droit. Alors que le nom commercial bénéficie d'une protection en vertu de son simple usage, une marque n'est protégée que si elle est enregistrée.

Le défendeur cite un arrêt du 10 mars 2005 de la Cour d'appel de Liège, qui énonce que « *le nom commercial sert tant à distinguer l'entreprise commerciale que ses produits et services* » (point 18). Une telle coexistence peut se produire en pratique mais, comme le relève P. MAEYAERT dans son étude citée par la Cour d'appel de Liège, « *bien que le nom commercial et la marque coïncident souvent, la marque servira principalement à la distinction des biens et des services, alors que le nom commercial permettra la distinction de l'entreprise elle-même* » (P. MAEYAERT, « *Conflits entre marques, dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine* », in *Droits intellectuels : à la rencontre d'une stratégie pour l'entreprise*, Bruylant, 2002, p. 261, n° 5).

Des éléments soumis, il ne ressort pas que le nom YETI faisait partie du nom commercial de Monsieur

Les factures et attestations produites font, au contraire, apparaître que YETI est, depuis le départ, la marque utilisée pour désigner les bâtonnets à congeler du défendeur et que le nom commercial utilisé par ce dernier consiste le plus souvent en l'association du nom « *Confiserie KENNES* » (ou « *Firme KENNES* ») et la reproduction du petit singe.

Le mot « YETI » n'ayant été utilisé qu'à titre de marque par le défendeur, celui-ci ne peut s'opposer au droit à la marque de YETIGEL en se prévalant de la protection conférée au nom commercial.

Le défendeur soutient également que YETIGEL n'exploite pas la marque verbale YETI telle que reprise dans l'enregistrement communautaire précité, mais la combinaison de deux autres de ses marques qui ont été déposées postérieurement à la marque Benelux dont est titulaire le défendeur, en l'espèce la marque verbale communautaire « YETIGEL », n° 011076155, déposée le 27 juillet 2012 pour toutes les classes et la marque figurative communautaire n° 010731461, déposée le 15 mars 2012 pour les classes 29, 30 et 32.

Il affirme que les sachets de la demanderesse se sont longtemps présentés avec le mot YETIGEL de la première marque et le singe reproduit graphiquement de la seconde et que ce n'est que plus tard que la demanderesse a modifié cette présentation en remplaçant le mot « YETIGEL » par le mot « YETI ».

Il estime que les pièces présentées par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer un usage sérieux de la marque verbale « YETI » dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, comme le requiert l'article 15 RMC.

L'absence d'un usage sérieux dans un délai de cinq ans est une des causes de déchéance de la marque. Pour que la marque soit déclarée déchue, il faut cependant qu'une demande en déchéance ait été présentée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ou ait été introduite reconventionnellement devant le tribunal de céans, comme le prévoit l'art. 50.1 RMC. Il faut également que l'absence d'usage constatée réponde aux conditions prévues au point a) de cette même disposition.

Ces conditions ne sont pas réunies ici. A supposer même que la marque YETI n'ait pas été utilisée au cours des cinq premières années, force est de constater que, dans l'état actuel de la cause, un tel défaut d'utilisation serait donc sans conséquence juridique.

Le défendeur laisse encore entendre que l'usage du mot YETI dans une police de caractère particulière et son association à des éléments figuratifs complexes ne constituent pas une utilisation de la marque verbale YETI.

Il convient de rappeler que *« la notion d'usage » d'une marque englobe, de par le sens de ce terme, aussi bien l'usage indépendant de cette marque que son usage en tant que composante d'une autre marque prise dans son ensemble ou en combinaison avec celle-ci »* (CJUE, 18 avril 2013, *Colloseum Holding AG / Levi Strauss*, C-12/12, point 32).

« Une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d'associations de mots, écrits en caractères d'imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir » (TPI, 13 févr. 2007, *Ontex / OHMI - Curon Medical*, T-353/04, point 74).

En l'espèce, le mot YETI apparaît distinctement sur les sachets contenant les bâtonnets à congeler (dans des caractères et couleurs spécifiques) ainsi que sur les documents commerciaux (dans des caractères neutres).

L'usage de la marque verbale YETI est donc établi à suffisance.

L'article 9, § 1^{er}, a), RMC dispose que le titulaire d'une marque communautaire est « *habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée* ».

Le défendeur fait usage d'un signe identique « YETI » au signe déposé. Il en fait usage pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, c'est-à-dire des glaces comestibles, des bâtonnets glacés à l'eau et des confiseries glacées à l'eau et au sirop en classe 30 ainsi que des limonades et jus de fruits vendus liquide en emballage souple et destinés à être congelés par le consommateur en classe 32.

Le défendeur objecte qu'il fait en réalité usage d'une marque complexe dont « l'élément visuel dominant est le terme « KENNES » et dont « le singe est également un élément fort » et que, dans cette composition où l'aspect visuel est prépondérant, le mot YETI paraît « tout à fait accessoire ».

Cette argumentation ne peut être suivie, dès lors que l'élément verbal YETI, utilisé isolément au milieu d'un espace vide, apparaît au centre de la marque complexe du défendeur.

Subsidiairement, Monsieur soutient que YETIGEL, en sollicitant l'interdiction du terme « YETI », cherche à se débarrasser du défendeur sur le marché belge pour y distribuer ses produits identiques et profiter, à moindre frais et investissements, d'une clientèle acquise grâce au travail du défendeur depuis plus de quarante ans.

Il se fonde sur l'arrêt DAEWOO rendu par la Cour de justice Benelux le 23 décembre 2010 qui indique que « *les dispositions concernées de la CBPI n'excluent toutefois pas que le titulaire d'une marque qui n'est pas enregistrée ou sur laquelle le droit est éteint en vertu du droit uniforme Benelux puisse invoquer la protection du droit commun contre des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis, alinéa 3, 1°, de la Convention d'Union, si l'usage de cette marque ou d'un signe ressemblant fait partie des agissements créant la confusion* ».

Si l'arrêt DAEWOO réserve certains droits aux utilisateurs d'une marque non enregistré, il requiert que soit démontrée autre chose que l'usage d'une marque existante. Il faut apporter la preuve d'« *agissements créant la confusion* ».

Monsieur affirme qu'il a vendu des produits en France, pour la première fois en 1972 via la société D.D.M. Import pendant 12 à 18 mois, puis à nouveau à partir de 1994, notamment dans la région du sud où est établie la demanderesse, juste avant que celle-ci ne dépose une de ses marques invoquée avant la procédure. C'est ainsi, affirme-t-il, que la demanderesse a eu, sans aucun doute, connaissance des bâtonnets à congeler du défendeur.

Le fait que des exportations aient eu lieu vers le sud de la France ne permet pas d'établir l'existence d'agissements distincts des actes constituant l'atteinte à la marque, d'autant que, dans son argumentation relative à la demande en annulation de la marque, le demandeur lui-même souligne la coexistence paisible qui existait entre les marques due au fait que les parties exploitent des canaux de distribution différents

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'interdire au défendeur de faire usage de la marque YETI pour les produits visés par la marque communautaire ° 11227170 de YETIGEL, en raison de l'identité avec cette dernière.

Cette interdiction doit être assortie d'une astreinte par produit vendu ou mis en vente, prenant cours le trentième jour à partir de la signification du jugement.

Compte tenu de la valeur modique des produits concernés, il convient de fixer le montant de l'astreinte à 25 EUR par produit avec un plafond de 500 EUR par ensemble d'infractions constaté dans un même établissement.

2) L'annulation de la marque Benelux n° 859982 du défendeur.

En vertu des articles 2.3, 2.28.3 et 2.45 CBPI, le titulaire d'une marque communautaire antérieure peut invoquer la nullité de la marque Benelux qui prend rang après la sienne, lorsqu'il existe dans l'esprit du public, en raison de la ressemblance entre les marques et de l'identité des produits, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

Pour l'appréciation du risque de confusion, « *il y a une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement* » (CJUE, 16 juin 2011, C-317/10, point 35).

Un risque de confusion suffit, sans qu'il faille apporter la preuve d'une confusion avérée (CJUE, 16 juin 2011, C-317/10, point 35).

La marque de Monsieur [redacted] est enregistrée et utilisée pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque communautaire n° 11227170 de YETIGEL est enregistrée. Il s'agit en classe 30 des glaces comestibles, des bâtonnets glacés à l'eau et des confiseries glacées à l'eau et au sirop, et en classe 32 des boissons de fruits, limonades et jus de fruits vendus liquides en emballages souples et destinés à être congelés par le consommateur et des sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Selon Monsieur [redacted] la comparaison des signes en litige démontre que le consommateur d'attention moyenne fera aisément la différence entre les signes et qu'aucune confusion ne peut être reprochée au défendeur.

Cette position ne peut être suivie.

Le mot YETI constitue l'élément dominant de la marque de Monsieur [redacted] car c'est principalement lui qui sert à désigner le produit en cause. Comme il a déjà été indiqué, il occupe une position centrale dans la marque. Elle s'y détache nettement au centre d'un espace vide.

La ressemblance visuelle et conceptuelle est renforcée par la représentation d'un petit singe, le « yéti » étant le nom donné à une sorte de singe.

La présence de l'élément verbal « CONFISERIE KENNES » n'affecte pas le risque de confusion, le public pouvant croire qu'il s'agit d'un partenaire commercial de YETIGEL, autorisé à fabriquer et vendre les mêmes glaces YETI.

Vu la ressemblance entre les marques, l'identité des produits et le risque de confusion qui en découle, il y lieu de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque Benelux du défendeur.

A titre subsidiaire, le défendeur estime que l'annulation de la marque doit être limitée « en ce qu'elle inclut le mot YETI ».

Il n'est pas contesté que le défendeur est libre de protéger le nom « Confiserie KENNES » ainsi que sa représentation stylisée du petit singe. La demanderesse reconnaît elle-même que l'emballage ne doit être modifié qu'au niveau du mot YETI.

Il reste que l'article 2.30 CBPI dispose que : « *L'annulation d'un enregistrement (...) doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité* ».

L'annulation ne peut donc pas être limitée au seul mot « YETI ».

3) L'indemnisation et la fourniture d'informations.

YETIGEL estime qu'elle a subi un manque à gagner important à la suite la commercialisation de bâtonnets glacés YETI par le défendeur.

Il n'a cependant pas été constaté que les produits « concurrents » ont été écoulés via les mêmes réseaux de distribution ou ont été vendus dans un même point de vente ou dans des points de vente proches l'un de l'autre.

Des éléments soumis, il ne ressort pas que les produits de la demanderesse aient un jour été en compétition avec ceux du défendeur.

L'existence d'une perte de revenu subie en conséquence de l'utilisation par le défendeur de la marque YETI après le 4 mars 1999 (date du dépôt de la marque communautaire YETI) ou même après le 24 octobre 1996 (date du dépôt de la marque Benelux YETIS) ne peut donc pas être établie.

Le préjudice de la demanderesse doit dès lors, être fixé à 1 euro à titre définitif.

4) La demande reconventionnelle.

Dès lors que le mot « YETI » n'a pas été utilisé en tant que nom commercial par le défendeur, il ne peut être question d'un parasitisme de la part de la demanderesse.

La demande reconventionnelle doit donc être déclarée non fondée.

5) L'exécution provisoire.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que le jugement soit déclaré exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit la demande principale recevable et fondée dans les limites ci-après.

Ordonne à _____ de cesser tout usage dans l'Union européenne du mot YETI pour des articles de confiserie et des glaces, sous peine d'une astreinte de 25 EUR par produit vendu ou offert à la vente, avec un plafond de 500 EUR par ensemble d'infractions constaté dans un même établissement, et ce à dater du trentième jour suivant celui de la signification du jugement.

Prononce la nullité de l'enregistrement de marque Benelux n° 859982 de

Condamne _____ au paiement d'une indemnité d'UN euro à titre définitif.

Dit la demande reconventionnelle recevable et non fondée.

Condamne à payer les dépens de la SA YETIGEL INTERNATIONAL,
liquidés comme suit :

- frais de citation :	316,70 euros
- indemnité de procédure :	<u>2.500,00 euros</u>
Total :	2.816,70 euros

Laisse au défendeur la charge de ses dépens.

Ce jugement a été rendu par la 11ème Chambre – Salle B du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles, composée de :

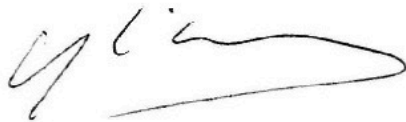
P.-F. RIZZO, Juge, Président de la Chambre,

M. GUSTOT, Juge consulaire,

D. MEUNIER, Juge consulaire,

qui ont assisté à l'audience et qui ont participé au délibéré.

Il a été prononcé en audience publique par **M. P.-F. RIZZO**, Juge, Président de la Chambre,
assisté de **M. Y. LIQUET**, Greffier, le **06-02-2015**



Y. LIQUET



M. GUSTOT



D. MEUNIER



P.-F. RIZZO