

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
12/13013

N° MINUTE : **4**

Assignation du :
30 Août 2012

**JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2014**

DEMANDERESSE

Société E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
95354 MODESTO
CALIFORNIE (USA)

représentée par Me Florence RAMONATXO, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #C0763

DÉFENDERESSE

Société Civile d'exploita SCEV Champagne Gallo
89 Grande Rue
02310 VILLIERS ST DENIS

représentée par Me Georges-Louis HARANG, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #K0061

**2 Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

30/01/2014
J

Page **1**

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Laure COMTE, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président

assistés de Katia CARDINALE, Greffier aux débats et de Juliette JARRY, Greffier au prononcé

DEBATS

A l'audience du 27 Novembre 2013 présidée par Madame HERVÉ, Vice-Président, tenue en audience publique ; après la clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société américaine E&J GALLO a pour activité la production de vins.

Elle est titulaire notamment de la marque communautaire GALLO n° 31005 du 1^{er} avril 1996.

La société CHAMPAGNE GALLO indique avoir pour activité la commercialisation de champagne. Elle a été créée le 8 avril 2002 sous la forme d'une Société Civile d'Exploitation Viticole.

Par acte du 30 août 2012, la société E&J GALLO a assigné la société CHAMPAGNE GALLO devant le tribunal de grande instance de PARIS, en lui reprochant des faits de contrefaçon de marque.

Par conclusions du 10 octobre 2013, la société E&J GALLO demande au tribunal de grande instance de :

- constater qu'elle est titulaire de la marque communautaire n°000031005 GALLO déposée le 1^{er} avril 1996 revendiquant l'ancienneté de la marque française n°1472771 déposée et enregistrée le 30 août 1968,
- juger que la société CHAMPAGNE GALLO se livre à des actes de contrefaçon de marque à son préjudice,
- constater que la société CHAMPAGNE GALLO a abandonné tout droit de propriété ainsi que son statut de titulaire sur le nom de domaine "champagne-gallo.com" suite à l'assignation,
- interdire à cette société tout nom de domaine contenant la marque GALLO,

J

5

- lui ordonner de procéder au retrait de la vente de toutes les bouteilles de champagne arborant la marque GALLO sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement,
 - lui interdire de faire usage de la dénomination sociale CHAMPAGNE GALLO à compter du prononcé du jugement,
 - lui interdire l'usage du terme GALLO dans la dénomination sociale,
 - la condamner à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au pouvoir attractif et avilissement de la marque GALLO du fait des actes de contrefaçon,
 - à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- En tout état de cause,
- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 - la condamner en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
 - débouter la société CHAMPAGNE GALLO de toutes ses demandes,
 - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle indique avoir appris que la société CHAMPAGNE GALLO faisait usage de la marque GALLO pour commercialiser du champagne, et usait du terme GALLO à titre de dénomination sociale.

S'agissant de la contrefaçon de marque qu'elle reproche à la société CHAMPAGNE GALLO, la société E&J GALLO fait état de l'identité des signes, et de la similarité des produits - sa marque communautaire étant déposée pour les boissons alcooliques et exploitée pour des vins, et la société défenderesse utilise le nom GALLO pour du vin venant de Champagne -, de sorte que le public est fondé à donner aux produits une origine commune.

Elle soutient que la société CHAMPAGNE GALLO fait usage du terme GALLO à titre de marque, car ce terme paraît en évidence sur l'étiquette des produits, sans référence à cette société, et relève que la contrefaçon de la marque GALLO est aussi établie par le nom de domaine www.champagne-gallo.com utilisé par la défenderesse pour commercialiser ses produits.

S'agissant de l'usage du terme GALLO à titre de dénomination sociale, elle soutient que la dénomination "CHAMPAGNE GALLO" pour proposer à la vente des produits similaires aux siens, constitue une contrefaçon. Elle souligne que la défenderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 2002, bien après la marque française GALLO de 1968.

Elle ajoute que si GALLO est le nom du fondateur de la société défenderesse, elle ne saurait faire état de sa bonne foi dans l'usage de ce nom en tant que dénomination sociale.

Elle soutient avoir communiqué les publications et renouvellements de la marque GALLO de 1968, de sorte qu'il n'existe aucune rupture de la chaîne de droits, et que le certificat d'enregistrement de la marque communautaire établit la revendication d'ancienneté.

Elle souligne que la date de début de son activité commerciale revendiquée par la défenderesse n'est pas établie, et que cette activité

8

n'aurait juridiquement commencé qu'à compter de son immatriculation, soit en 2002. Elle écarte l'argument de la bonne foi invoqué par la défenderesse car aucune étiquette ne lui aurait été présentée.

Elle remarque que la marque française GALLO -dont la marque communautaire de 1996 revendique l'antériorité- est de 1968, et donc antérieure à la date d'immatriculation de la société CHAMPAGNE GALLO et à celle du début de l'exploitation agricole qu'elle revendique.

Elle soutient exploiter la marque communautaire GALLO en France et en Europe, et que son usage associé aux termes "signature" ou "family" n'en altère pas le caractère distinctif, de sorte qu'elle n'encourt pas la déchéance. Elle ajoute exploiter sa marque sous sa forme protégée, et avance qu'il ne saurait être demandé sa déchéance pour du vin de champagne qu'elle n'exploite pas.

Elle ajoute que les vins et vins de champagne doivent être considérés comme des produits similaires, que la présence du terme "Champagne" devant "GALLO" ne saurait constituer un signe distinctif dès lors que c'est "GALLO" qui est dominant. Elle ajoute que la volonté de créer une confusion caractérise la mauvaise foi de la défenderesse, ce d'autant que cette dernière n'a pris aucune précaution pour éviter ce risque de confusion.

Elle relève que le site www.champagne-gallo.com faisait la promotion du produit de la défenderesse, assurait leur commercialisation, et que la défenderesse ne saurait utilement tirer argument de son temps de réaction pour écarter le bien-fondé de sa demande.

Elle fait enfin état de son préjudice, et soutient subsidiairement que le comportement de la société CHAMPAGNE GALLO est constitutif de concurrence déloyale.

Par conclusions du 6 novembre 2013, la société CHAMPAGNE GALLO demande au tribunal de :

- juger que la marque communautaire GALLO ne peut bénéficier de l'antériorité de la marque française, cette dernière n'ayant jamais été utilisée pour les produits et services visés au dépôt et encourant la déchéance pour non exploitation,
 - juger que la marque communautaire GALLO est nulle eu égard à l'antériorité de la raison sociale et de l'usage existant antérieurement, et ordonner la transcription auprès de l'INPI aux frais de la demanderesse,
- A défaut,
- prononcer la déchéance partielle de la marque communautaire GALLO pour le produit *vin de Champagne*, et tous les produits pour lesquels il n'a été fait aucun usage sérieux sur la période de 5 ans hors les trois mois précédant la demande de déchéance,
 - juger que l'usage par elle du terme GALLO à titre de dénomination sociale et sur les bouteilles de champagne qu'elle produit est fait de bonne foi et qu'un tel usage limité ne porte aucune atteinte aux droits de la demanderesse,
 - constater l'arrêt de l'usage du nom de domaine "champagne-gallo.com",

S

Sur la demande faite à titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'action sur le fondement de la concurrence déloyale est prescrite pour la dénomination sociale et n'est pas recevable puisque n'existe aucun fait distinct des actes argués de contrefaçon et qu'en outre aucune faute ni aucun préjudice ne sont démontrés,
- débouter la société E&J GALLO de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la demanderesse à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Elle indique être une entreprise familiale ayant commencé son exploitation viticole en 1977 sous le nom personnel de son créateur M. GALLO, dont l'activité de commercialisation de champagne a débuté en 1984, et qui a décidé en 2002 de continuer son exercice sous la forme d'une SCEV.

Elle ajoute que le terme GALLO, utilisé à titre de dénomination sociale et apposé sur les bouteilles de champagne commercialisées, est le nom patronymique de l'associée gérante.

Elle précise que le site internet permettant d'assurer une meilleure information de la clientèle a été fermé en septembre 2012, et n'a jamais permis de commande des produits en ligne.

Elle soutient que la demanderesse ne peut faire état de l'antériorité de la marque française de 1968, faute de justification de son exploitation avant le dépôt de la marque communautaire en 1996 de sorte que la marque GALLO est susceptible de déchéance totale, à tout le moins partielle faute d'utilisation pour du champagne.

Elle ajoute justifier de la commercialisation de vin de champagne 14 années avant le dépôt de la marque communautaire, de sorte que celle-ci devrait être annulée et ne saurait servir de fondement à une demande de contrefaçon.

Elle avance que la marque communautaire GALLO de 1996 est susceptible de déchéance pour le Champagne, qui est à distinguer du vin, et pour tous les produits autres que le vin -dont le champagne-désignés au dépôt sans être utilisés, l'usage d'une marque pour les vins ne permettant pas de revendiquer une protection pour la catégorie entière des boissons alcooliques.

Elle soutient qu'aucun risque de confusion n'existe en l'occurrence, la marque déposée par la demanderesse étant la marque verbale GALLO en majuscule, alors qu'elle-même utilise la calligraphie en minuscule depuis 1984, et que la comparaison des étiquettes empêche tout risque de confusion sur l'origine des produits, ce d'autant que les produits, les prix pratiqués et les réseaux de distribution sont différents.

Elle déclare avoir voulu continuer l'exploitation familiale, commencée sous le nom personnel de Monsieur GALLO Père, en donnant ce nom à la société d'exploitation lors de sa création, et conteste toute intention frauduleuse, ce d'autant qu'il est d'usage en champagne de mettre le nom du vigneron sur les bouteilles.

Elle conteste également tout acte de contrefaçon par le nom de domaine champagne-gallo.com, ce site -fermé actuellement- ne faisant que la promotion des produits sans permettre la vente en ligne.



Elle relève que la demanderesse ne fait état d'aucune preuve d'un détournement de clientèle ou d'une baisse de son chiffre d'affaires pour justifier de son préjudice.

Elle s'oppose à la demande en concurrence déloyale, qui ne serait pas fondée sur des faits distincts de ceux invoqués à l'appui de la demande de contrefaçon, et alors qu'elle n'a jamais exporté ses produits sur le marché américain de la société E&J GALLO.

MOTIVATION

Sur la déchéance

L'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu' "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans".

A l'appui de sa demande de déchéance, la société CHAMPAGNE GALLO soutient que la société E&J GALLO ne démontre pas avoir exploité la marque GALLO avant le dépôt de sa marque communautaire en 1996, l'aurait exploitée sous la marque "GALLO family" et non GALLO, et ne l'aurait exploitée que pour des vins.

La marque communautaire verbale "GALLO" n°31005 a été déposée le 1^{er} avril 1996 par la société E&J GALLO en classe 32 pour les produits suivants :

"bières ; eaux minérales gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons"

et en classe 33 pour les produits :

"boissons alcooliques (à l'exception des bières)".

Il ressort du document INPI (pièce 2bis de la demanderesse) que la revendication de l'ancienneté de la marque française GALLO déposée le 30 août 1968 pour les produits "spiritueux, liqueurs et vins, notamment de champagne" et renouvelée notamment par l'enregistrement n°1472771 du 22 juin 1988, figure sur la fiche INPI de la marque communautaire.

Si la société CHAMPAGNE GALLO soutient que la marque telle qu'exploitée par la société E&J GALLO serait "GALLO family" et non "GALLO" soit la forme de la marque déposée, l'exploitation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas la substance peut être prise en compte. Ainsi est notamment acceptée l'adjonction de mots descriptifs.

En l'occurrence, le signe sur lequel porte la marque communautaire verbale est "GALLO".

S'il ressort de l'examen des pièces versées par la demanderesse - notamment la bouteille, pièce 21- qu'elle utilise parfois le signe GALLO accompagné du terme "family", ce dernier apparaît alors représenté dans une police de taille plus petite que GALLO, et figure

S

sous le terme GALLO.

Ainsi le terme GALLO apparaît de manière proéminente, ce qui établit que la partie distinctive du signe utilisé et représenté est le terme GALLO. De plus, le terme même "family", s'il peut évoquer une déclinaison de la marque GALLO, ne paraît pas en altérer le caractère distinctif.

De plus, cette adjonction n'est pas systématique, et il apparaît notamment sur la contre-étiquette figurant au dos de la bouteille -pièce 21- que la marque GALLO y est alors représentée seule.

Aussi, l'utilisation de cette marque, lorsqu'elle est modifiée par l'ajout de "family", renvoie toujours à la marque GALLO, dont l'élément distinctif n'est pas altéré.

Par conséquent, la société CHAMPAGNE GALLO n'est pas susceptible de déchéance à ce titre.

S'agissant de la demande d'annulation de la marque communautaire GALLO au motif que la défenderesse aurait fait usage du nom GALLO plusieurs années avant son enregistrement, le certificat d'enregistrement de la marque communautaire vise, au titre de l'ancienneté, la marque déposée le 30 août 1968, et il ressort des pièces produites par la demanderesse qu'il s'agit bien de la marque GALLO n°774615, dont était titulaire la société E&J GALLO.

L'article 34 point 2 du Règlement n°40/94 du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire prévoit que l'ancienneté a pour effet, au cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, qu'il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

Dès lors, la marque communautaire visant dans son enregistrement la marque GALLO du 30 août 1968, la société E&J GALLO bénéficie, comme titulaire de la marque communautaire, des mêmes droits que ceux qu'elle aurait eus si la marque antérieure du 30 août 1968 avait perduré, c'est à dire d'un droit existant antérieurement à la date à laquelle la société CHAMPAGNE GALLO indique avoir commencé son exploitation viticole.

Par ailleurs, la défenderesse ne peut pas soulever la déchéance d'une marque qui n'existe plus.

Par conséquent, la société CHAMPAGNE GALLO ne saurait utilement soutenir que le dépôt de la marque communautaire est entaché de nullité.

S'agissant de la demande de déchéance de la marque communautaire GALLO pour le produit de champagne, la défenderesse soutient que les vins commercialisés par la société E&J GALLO ne sauraient être assimilés au vin mousseux champagne, tel qu'il est défini par le décret 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "champagne".

Si une appellation d'origine contrôlée, telle celle applicable au vin de champagne, atteste de l'origine géographique du produit et de sa méthode d'élaboration, il s'agit de données sur les conditions de production du produit.



Une appellation d'origine contrôlée ne peut en tant que telle correspondre à un produit ou service figurant dans la classification de Nice, qui distingue les produits ou services selon leur nature, leur fonction ou leur destination afin de permettre d'apprécier l'existence ou non d'un risque de confusion entre eux.

Dès lors, la société CHAMPAGNE GALLO ne peut utilement contester, du fait de l'existence d'une appellation d'origine contrôlée spécifique pour les vins de champagne, leur assimilation aux vins, soit des produits commercialisés sous la marque communautaire.

Le produit "vin de champagne" doit être considéré comme un vin, il a la même nature et la même destination.

Le vin de champagne entre dans la catégorie de produits "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" relevant de la classe 33 au sens de l'arrangement de Nice, et la défenderesse ne saurait soutenir que les vins, commercialisés par la demanderesse, ne sont pas assimilables au produit vin mousseux Champagne.

La défenderesse soutient également que la marque communautaire doit faire l'objet d'une déchéance partielle, son usage pour les vins ne permettant pas de revendiquer une protection pour l'entière catégorie des boissons alcooliques.

Il a cependant été vu précédemment que le vin mousseux de champagne était assimilé aux vins

qui correspondent aux "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" relevant de la classe 33, de sorte que la société CHAMPAGNE GALLO ne saurait tirer argument de l'absence d'exploitation de la marque pour les vins de champagne.

Par ailleurs, les pièces versées par la demanderesse établissent l'exploitation effective de sa marque communautaire de la société E&J GALLO pour le vin, notamment dans les années 2009, 2010, 2011 et 2012, en France et au Royaume-Uni notamment.

Dès lors, l'exploitation de la marque pour la commercialisation de vin n'étant pas contestable, la société CHAMPAGNE GALLO ne peut solliciter la déchéance partielle de cette marque pour le vin d'appellation d'origine contrôlée champagne.

Il ressort des éléments produits par la société E&J GALLO que la marque communautaire GALLO est exploitée actuellement, et l'a été au cours des années précédant la demande de déchéance.

Par conséquent, la déchéance ne saurait être prononcée.

Sur la contrefaçon

L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "*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".

J

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

S'agissant de la contrefaçon par usage du signe à titre de marque

En l'espèce, la marque communautaire verbale déposée par la société E&J GALLO est la marque GALLO.

Le vin de champagne vendu par la société CHAMPAGNE GALLO porte sur son étiquette le signe GALLO, orthographié de la même façon que la marque communautaire.

Dès lors, d'un point de vue visuel et phonétique, les signes respectifs utilisés sont identiques, et la société CHAMPAGNE GALLO ne saurait faire état de différence de calligraphie, d'écriture en majuscules ou en minuscules, s'agissant d'une marque verbale.

Il n'existe pas non plus de différence conceptuelle entre les signes, et les caractéristiques graphiques des étiquettes respectives ne sauraient constituer des différences à ce titre.

Par ailleurs, ainsi qu'il a été vu précédemment, l'usage par la société E&J GALLO de sa marque à laquelle peut être associée parfois le terme "family" ne saurait en altérer le caractère propre.

S'agissant des produits en question, la marque communautaire est enregistrée pour les "boissons alcooliques", dans lesquelles entrent les vins de champagne, lesquels doivent être considérés comme des vins, pouvant être consommés à tout moment des repas ainsi qu'à titre apéritif.

Les bouteilles de champagne commercialisées par la société CHAMPAGNE GALLO portent sur leur étiquette le signe GALLO, lequel apparaît seul en gros caractère.

Aussi, l'utilisation de ce signe GALLO sert à identifier le produit vendu, à le distinguer des autres produits, et à indiquer son origine.

Le signe GALLO ne constitue pas seulement un élément de la dénomination de la SCEV GALLO dont le nom, lorsqu'il figure sur l'étiquette, est représenté en petits caractères.

Au vu de ces observations, l'utilisation du signe GALLO sur les étiquettes du vin de champagne produit par la défenderesse correspond bien à un usage à titre de marque.

Si la société E&J GALLO peut invoquer la marque communautaire dont elle est titulaire pour fonder sa demande au titre de la contrefaçon, sa marque n'étant pas altérée par l'usage qui en est fait, il ressort des pièces produites par la défenderesse que Monsieur Salvatore GALLO et son épouse ont commencé l'exploitation viticole à titre individuel en 1977, puis ont débuté le 6 février 1984 la commercialisation des produits sous la marque GALLO, qui a été utilisée jusqu'à la création

S

de la société CHAMPAGNE GALLO.

Cette présentation des faits est confirmée par l'attestation précise du Comité interprofessionnel du vin de champagne, qui certifie avoir délivré le 6 février 1984 à Monsieur Salvatore GALLO une immatriculation professionnelle "*correspondant à la marque "GALLO", qui a été utilisée depuis cette date pour désigner des vins de champagne*".

Ce Comité indique par ailleurs que la création en 2002 de la SCEV CHAMPAGNE GALLO "*n'a pas interrompu l'exploitation continue de la marque "GALLO"*".

Une facture du 10 mars 1984 d'une imprimerie adressée à "*champagne GALLO*", correspondant à une commande de 4000 étiquettes de champagne, confirme également l'exploitation depuis cette date, et la continuité de cette exploitation est établie par une étiquette de bouteille portant de manière visible les indications "*champagne brut GALLO*" et "*millésime 1993*".

Dès lors, il apparaît que l'usage du nom de GALLO à titre de marque pour commercialiser du vin de champagne a commencé en 1984, par Monsieur Salvatore GALLO et son épouse, a continué jusqu'à la création en 2002 de la SCEV CHAMPAGNE GALLO qui a poursuivi l'exploitation de la marque GALLO.

Par ailleurs, la société CHAMPAGNE GALLO fait état de réseaux de distribution différents, en indiquant que contrairement à la demanderesse, elle n'écoule pas ses produits en grande surface mais que ses clients viennent s'approvisionner sur le lieu d'exploitation, certains restaurateurs se faisant livrer, ce que la société E&J GALLO n'a pas contesté, et alors qu'il ressort des pièces versées que la société E&J GALLO propose notamment ses produits à la vente sur internet. Il ressort également d'une attestation dressé par l'association de gestion de la société CHAMPAGNE GALLO qu'elle n'a jamais réalisé de vente de champagne à l'export, ce qui confirme le caractère géographiquement limité de la diffusion de ses vins de champagne.

Les bouteilles de la société E&J GALLO sont proposées à la vente à un prix allant de 4,50 euros à 6 euros, alors que le premier prix du vin de champagne de la société CHAMPAGNE GALLO est de 12,75 euros, de sorte que ces produits ne s'inscrivent pas dans la même catégorie de prix.

Par ailleurs, le vin de champagne étant produit dans le cadre d'une appellation d'origine contrôlée imposant la production dans un ressort géographique donné, la société E&J GALLO ne peut actuellement en produire.

Aussi, malgré l'identité des signes en cause et du fait que les produits en question font partie de la même catégorie, les vins produits par la société E&J GALLO et les vins de champagne produits par la société CHAMPAGNE GALLO ne se trouvent pas en situation de concurrence, n'empruntant pas les mêmes réseaux de distribution.

8

Au de ce qui précède, les vins de la société E&J GALLO et les vins de champagne de la société CHAMPAGNE GALLO sont identifiables pour les consommateurs comme étant produits par des entités différentes.

Par ailleurs, il est établi que sous le signe GALLO a été commercialisé depuis 1984 et de manière continue, d'abord par Monsieur Salvatore GALLO, puis par la SCEV CHAMPAGNE GALLO, du vin de champagne sous le signe CHAMPAGNE GALLO.

Dès lors, si la société E&J GALLO se fonde sur sa marque communautaire pour soutenir que l'usage du signe GALLO à titre de marque par la société CHAMPAGNE GALLO est constitutif de contrefaçon, il apparaît que ce signe a été utilisé par la partie défenderesse sur une longue période de temps et de bonne foi puisqu'il s'agissait du nom du fondateur de l'exploitation viticole, père de la gérante actuelle de la société CHAMPAGNE GALLO.

L'introduction tardive de la procédure par la société E&J GALLO, plus de 16 ans après le dépôt de la marque communautaire, alors que la société CHAMPAGNE GALLO faisait déjà usage du signe GALLO pour identifier ses produits en l'apposant sur ses bouteilles de champagne, révèle que cet usage n'a, jusqu'à l'introduction de la demande, pas gêné la société E&J GALLO.

Au vu de ce qui précède, l'utilisation par la société CHAMPAGNE GALLO du signe GALLO pour désigner du vin de champagne ne porte pas atteinte à la fonction d'identification des produits proposés par la société E&J GALLO sous sa marque communautaire.

Dès lors, la société E&J GALLO sera déboutée de sa demande de contrefaçon de sa marque par l'usage du signe GALLO, présentée à l'encontre de la société CHAMPAGNE GALLO.

S'agissant de la contrefaçon par usage du signe à titre de dénomination sociale

L'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle indique que "l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;... Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite".

Comme il a été indiqué précédemment, la commercialisation par Monsieur Salvatore GALLO et son épouse Madame Marie-Christine FETY de vins de champagne a commencé le 6 février 1984 sous l'immatriculation professionnelle RC-21982-01.

L'attestation du Comité interprofessionnel du vin de champagne précise que cette immatriculation a été attribuée au vu du "décret du 29 juin 1936 modifié, qui prévoit que l'appellation "champagne" doit être accompagnée sur les étiquetages du nom ou de la marque de l'expéditeur".

8

Est joint à cette attestation un modèle d'étiquette sur laquelle est indiqué "GALLO viticulteur" sous l'indication "champagne".

Il apparaît ainsi que l'exploitation familiale a commencé sous le nom personnel de Monsieur GALLO et que ce nom a été repris lors de la création de la SCEV CHAMPAGNE GALLO, dont la gérante actuelle est Madame Nathalie GALLO fille, associée avec son époux dans la SCEV.

Si la société E&J GALLO relève que la société défenderesse n'a pas retenu sa suggestion d'associer à son nom le prénom de SALVATORE, Madame Nathalie GALLO-DERIBLE gérante de la SCEV a indiqué dans un courrier du 19 décembre 2011 que cette société a été créée en 2002, que les fonctions de gérant y ont été occupées par son père avant qu'il ne cesse son activité en 2005 et ne lui transmette cette responsabilité. Au vu de cette présentation non contestée par la demanderesse, l'adjonction du prénom SALVATORE à une époque à laquelle il n'exerçait dans la SCEV plus d'activité n'apparaissait pas justifiée.

Ainsi, l'exploitation viticole a été développée par Monsieur Salvatore GALLO et son épouse, avant d'être transférée à la SCEV CHAMPAGNE GALLO dont leur fille est gérante. Celle-ci y occupant des fonctions de contrôle et de direction, la mise en exergue de son patronyme, qui est aussi celui du fondateur de l'activité, dans la dénomination sociale de l'entreprise n'apparaît pas critiquable.

Dès lors, même si la marque du 30 août 1968 revendiquée à titre d'ancienneté par la marque communautaire de la société CHAMPAGNE GALLO est antérieure au début de l'exploitation viticole des époux GALLO et de la société CHAMPAGNE GALLO, il apparaît que l'emploi du nom patronymique GALLO dans la dénomination sociale de cette société est le fait de tiers de bonne foi, au sens de l'article L713-6 précité.

Par ailleurs, la société E&J GALLO n'établit pas que l'usage par la société défenderesse du terme GALLO dans sa dénomination sociale porte atteinte à ses droits, ce d'autant que plus de quinze années se sont écoulées entre l'enregistrement de cette société et la délivrance de l'assignation introductive d'instance, ce qui démontre l'inexistence d'un risque de confusion.

Par conséquent, et au vu des développements précédents quant aux différences de réseaux de distribution et au fait que la société défenderesse ne produit pas de vin de champagne, la société E&J GALLO n'établit pas que l'utilisation par la société défenderesse de la dénomination "société CHAMPAGNE GALLO" porte atteinte à ses droits.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande présentée au titre de la contrefaçon à ce titre.

S'agissant de la contrefaçon par le site internet et par le nom de domaine

Le site internet www.champagne-gallo.com, fermé depuis la délivrance de l'assignation, présentait les produits proposés à la vente par la société CHAMPAGNE GALLO et assurait la promotion des produits

8

vendus par cette société.

Si le procès-verbal d'huissier réalisé le 18 juin 2012 par la société demanderesse révèle que ce site indiquait également le prix des différents vins de champagne de cette société et disposait d'un onglet "commande", il n'établit pas qu'il était possible de passer des commandes en ligne de vins de champagne.

Dans son attestation Monsieur SALLANDRE, webmaster ayant créé ce site, indique que celui-ci n'était pas muni d'un système permettant d'effectuer des achats directs en ligne.

Ainsi, ce site permettait aux clients potentiels d'être renseignés sur les prix pratiqués et de pouvoir préparer leur commande, sans possibilité de commande en ligne.

Dès lors, ce site n'a pas plus que le nom de domaine "champagne-gallo.com" -réservé le 2 novembre 2011 et effacé le 3 septembre 2012- permis que des ventes en ligne des vins de champagne de la défenderesse soient conclues.

Par conséquent, la promotion de produits de la société CHAMPAGNE GALLO, dont le caractère contrefaisant n'a pas été retenu, ne saurait être reprochée à cette société par la réservation de ce nom de domaine et l'activité déployée sur ce site internet.

Au vu des précédents développements, les demandes de la société E&J GALLO en contrefaçon seront rejetées.
Il ne saurait par conséquent être fait droit aux demandes annexes à celle portant sur la contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.

Si les deux sociétés utilisent toutes les deux le signe GALLO, présent également dans leur dénomination sociale, la société CHAMPAGNE GALLO commercialise exclusivement du vin de champagne, ce que ne fait pas la société E&J GALLO.

Les deux sociétés n'ont pas recours aux mêmes réseaux de distribution, la société E&J GALLO faisant appel à de la vente en grande surface et par internet, alors que la société CHAMPAGNE GALLO diffuserait ses

produits de manière plus confidentielle.

Les produits offerts à la vente par ces deux sociétés s'inscrivent dans des échelles de prix différentes.

Enfin, le site internet désormais fermé de la société CHAMPAGNE GALLO ne permettait pas de vendre en ligne, il était au vu du constat d'huissier établi en langue française uniquement, et il ressort de l'attestation de la société comptable de la défenderesse qu'elle n'a jamais vendu ses produits à l'export.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à la défenderesse d'avoir voulu profiter de la notoriété de la société E&J GALLO.

Au vu de ces éléments, la société E&J GALLO ne justifie pas qu'il existe un risque de confusion entre les produits vendus par la société CHAMPAGNE GALLO et les siens.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de la concurrence déloyale.

S'agissant du parasitisme, les développements précédents sur le site internet www.champagne-Gallo.com permettent de retenir que la société CHAMPAGNE GALLO n'a pas voulu, par son utilisation, se placer dans le sillage de la société E&J GALLO et profiter de son pouvoir d'attraction.

Il ne saurait être retenu une volonté de profiter indûment de la réputation de cette société de la part de la société CHAMPAGNE GALLO, alors que celle-ci n'a fait qu'utiliser le nom de son fondateur et de sa fille gérante associée pour continuer à exploiter l'activité créée et à vendre ses produits sous ce nom.

Par conséquent, faute de caractériser un comportement de la société CHAMPAGNE GALLO révélant sa volonté de tirer profit de la réputation de la société E&J GALLO, celle-ci sera déboutée de sa demande présentée au titre du parasitisme.

Sur l'exécution provisoire

Au vu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner son exécution provisoire.

Sur les dépens

La société E&J GALLO succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, au vu de la situation économique des parties, de condamner la société E&J GALLO au paiement à la société CHAMPAGNE GALLO de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes présentées au titre de la déchéance et de la nullité de la marque communautaire GALLO,

Rejette les demandes présentées par la société E&J GALLO au titre de la contrefaçon,

Rejette les demandes présentées par la société E&J GALLO au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société E&J GALLO au paiement des dépens,

Condamne la société E&J GALLO au paiement à la société CHAMPAGNE GALLO de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2014

Le Greffier

J LARRY



Le Président

MC HERVE

