

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 223 FS-D

Pourvoi n° M 17-28.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

La société Euro négoce B & J, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], aformé le pourvoi n° M 17-28.598 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société G... Electric SE, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat de la société Euro négoce B & J, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société G... Electric SE, et l'avis de M. Douvreur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Daubigney, Sudre, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de

Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, M. Douvreur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), rendu en matière de référé, que la société européenne G... Electric SE (la société G... Electric), titulaire de la marque communautaire semi-figurative « G... Electric » n° [...] et de la marque française verbale « G... Electric » n° [...], se fondant sur les documents recueillis durant des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par une ordonnance du 17 septembre 2015 dans les locaux du service des douanes de Lyon Saint-Exupéry, a demandé et obtenu, le 12 octobre 2015, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Euro négoce B & J (la société Euro négoce) ; que celle-ci a demandé la rétractation de cette ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Euro négoce fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 9, 10 et 24 produites par la société G... Electric, de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance et d'ordonner la restitution à cette société de la totalité des pièces et documents saisis dans ses locaux selon procès-verbal du 14 octobre 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que la demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête qui, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, a ordonné une saisie-contrefaçon, ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier le bien fondé de la saisie-contrefaçon ordonnée non contradictoirement à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête ; que s'il peut également prendre en compte des éléments produits ultérieurement devant lui, ces éléments ne peuvent cependant suppléer l'absence de tout élément de preuve produit à l'appui de la requête permettant, au jour du dépôt de celle-ci, de justifier de la saisie-contrefaçon ordonnée ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'aucun des éléments de preuve invoqués à l'appui de la requête ne pouvait servir de fondement à l'ordonnance sur requête du 12 octobre 2015 ayant ordonné une saisie-contrefaçon mais qu'il n'y avait néanmoins pas lieu de rétracter cette ordonnance dès lors qu'il se déduisait des pièces 9, 10, 23 et 24 produites au cours du débat contradictoire l'existence d'un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, 493, 496 et 497 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une saisie-contrefaçon ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle qu'au vu d'éléments de preuve rendant vraisemblable la contrefaçon dont la preuve est ainsi recherchée ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'existence pour la société G... Electric d'« un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon qui a été autorisée le 12 octobre 2015 » se déduit des pièces 9 et 10, qui n'ont été produites qu'au cours des débats contradictoires et qui « concernent un extrait du site Internet d'Euro négoce dont il ressort qu'elle s'appuie sur un réseau d'une centaine de fournisseurs et que son circuit autonome garantit à ses clients du matériel électrique officiel aux meilleures conditions tarifaires », ainsi que d'une pièce n° 24, également produite seulement au cours du débat contradictoire qui « est un extrait du magazine "électro-magazine" du mois de mai 2015 qui publie un entretien avec le codirigeant d'Euro négoce qui explique : "du fait de notre proximité géographique avec l'un des grands fabricants de matériel électrique, () nous avons entrepris de distribuer leur matériel avec un modèle différent de ce qui existait sur le territoire national. On a créé un réseau parallèle à ceux des distributeurs officiels mis en place par le constructeur. Le modèle étant de faire du sourcing des produits de cette marque sur toute l'Europe, de les négocier au meilleur prix pour rester indépendant et completif par rapport aux circuits traditionnels, de les ramener à notre siège et de les redistribuer sur tout le marché français via une plate-forme de stockage et de redistribution unique" », sans caractériser ni constater en quoi ces éléments de preuve étaient de nature à rendre vraisemblable la contrefaçon des marques de la société G... Electric, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, 493, 496 et 497 du code de procédure civile ;

3°/ que l'aveu fait au cours d'une instance distincte, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en l'espèce, la société G... Electric prétendait que les conclusions prises par la société Euro négoce « dans le cadre de la procédure au fond » présentaient le caractère d'un aveu judiciaire des prétendus actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés ; qu'en retenant, pour décider que « la société G... justifie d'un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon qui a été autorisée le 12 octobre 2015 », que les conclusions prises par la société Euro négoce dans le cadre de l'instance au fond « val[e]nt reconnaissance des faits dénoncés » quand ces conclusions ainsi prises dans le cadre de l'instance au fond l'avaient été dans une instance distincte, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1350 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le juge saisi de la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie-contrefaçon est investi, dans le cadre d'un débat contradictoire, des attributions du juge qui l'a rendue et que, devant apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, il doit statuer en tenant compte, non seulement des éléments de preuve produits au soutien de celle-ci, mais aussi de ceux fournis ultérieurement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu, indépendamment des actes invalidés en conséquence de la rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2015, d'écarter les pièces 9, 10, 23 et 24 versées aux débats par la société G... Electric, dont la pertinence, au regard de la mesure demandée, ne constitue pas un motif de rejet mais relève d'une appréciation de fond ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort tant des indications fournies par la société Euro négoce sur son site internet que des déclarations faites par son codirigeant lors d'un entretien publié en mai 2015 dans le magazine « électro-magazine » qu'elle s'appuie sur un réseau d'une centaine de fournisseurs et que son circuit autonome garantit à ses clients du matériel électrique officiel aux meilleures conditions tarifaires et, ensuite, que sa présentation des faits dans les conclusions déposées dans l'instance au fond vaut reconnaissance des faits dénoncés ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis pris dans leur ensemble, que la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la reconnaissance des faits dénoncés d'aveu judiciaire, a retenu que la société G... Electric justifiait de la mesure de saisie-contrefaçon requise ;

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

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro négoce B & J aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société G... Electric SE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la société Euro négoce B & J.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 9, 10 et 24 produites

par la société G... Electric SE, d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris et d'avoir ordonné la restitution à la société G... Electric SE par la société Euro négoce B. & J. de la totalité des pièces et documents saisis dans les locaux selon procès verbal du 14 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli ; que cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci ; qu'il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; que l'exigence d'un devoir de loyauté du requérant lors de la présentation au juge de sa requête n'est pas une condition requise par l'article 145 du code de procédure civile pour en apprécier les mérites, de sorte que ce moyen soulevé par la société Euro négoce est inopérant au soutien de sa demande de rétractation ; que le 12 octobre 2015, la société G... Electric SE, ci-après G..., a exposé au juge des requêtes que, par lettre du 11 août 2015, le service des douanes de Lyon Saint-Exupéry de la Direction régionale des Douanes de Lyon l'avait informée avoir procédé à la retenue douanière d'un lot de 10 715 pièces de matériel électrique présumées contrefaire les marques lui appartenant, par application de l'article 17 du Règlement UE n° 608/2013 du 12 juin 2013, et lui avait communiqué huit photographies de produits présumés contrefaisants ; qu'il est apparu de l'analyse de ces marchandises retenues qu'elles avaient une provenance extra-communautaire, à savoir la Turquie, et n'avaient ainsi pas été mises dans le commerce au sein de l'Union Européenne avec son consentement ; qu'elle a été autorisée par ordonnance du 17 septembre 2015 à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des douanes ; que l'huissier y a procédé les 18 et 30 septembre 2015 et les douanes lui ont communiqué les éléments en leur possession afférents à ce lot de marchandises litigieuses ; qu'il en ressort que le lot concerne 10 715 pièces de matériel électrique qui ont été importées pour le compte de la société Euro négoce BJ ; qu'il est ainsi établi que cette dernière a commis des actes contrefaisants en violation de l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ; que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées par les douanes n'ayant porté que sur un seul lot de marchandises contrefaisantes, il était nécessaire de faire procéder à de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux d'Euro négoce ; que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au siège de la société Euro négoce ainsi que dans tout autre lieu en dépendant a été rendue le 12 octobre 2015 ; que la précédente ordonnance sur requête rendue le 17 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de la douane de Lyon Saint-Exupéry a été rétractée par ordonnance du 26 mai 2016 ; que par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance, retenant que la société G... avait fondé sa requête sur les éléments obtenus à la faveur de la retenue douanière dont la mainlevée était intervenue le 8 septembre 2015, et que, ne respectant pas le délai de 10 jours renouvelable imparti à compter de la notification de la retenue par l'article 23 paragraphe 3 du Règlement n° 608/2013 du Conseil du 12 juin 2013 repris à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, elle ne disposait pas d'un motif légitime à obtenir la saisie-contrefaçon, n'ayant plus le droit de faire état d'aucune description ni d'aucun document saisi dans le cadre d'une action en contrefaçon engagée tardivement ; que dès lors, ni la requête et l'ordonnance du 17 septembre 2015 ni le procès-verbal de saisie contrefaçon des 18 et 30 septembre 2015, produits à l'appui de la requête, ne peuvent servir d'élément de preuve, compte tenu de l'arrêt de la cour rendu le 19 octobre 2017 ; que l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que "toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, () en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que tout document s'y rapportant ()" ; que l'article L. 716-6 dudit code prévoit : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au

demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente" ; que ces dispositions permettent de retenir que, contrairement à ce qu'affirme la société G..., la seule démonstration de la titularité des droits sur ses marques ne lui ouvrait pas droit ipso facto à la saisie-contrefaçon mais qu'il lui appartenait de soumettre au juge de la requête en outre des éléments factuels, raisonnablement accessibles, de l'atteinte alléguée ; qu'au cours des débats contradictoires, elle produit trois pièces que la cour ne saurait écarter au vu du principe liminairement énoncé ; que deux de ces pièces n° 9 et 10 concernent un extrait du site internet d'Euro négoce dont il ressort qu'elle s'appuie sur un réseau d'une centaine de fournisseurs et que son circuit autonome garantit à ses clients du matériel électrique officiel aux meilleures conditions tarifaires ; que la pièce n° 24 est un extrait du magazine "électro-magazine" du mois de mai 2015 qui publie un entretien avec le codirigeant d'Euro négoce qui explique : "Du fait de notre proximité géographique avec l'un des grands fabricants de matériel électrique, (

) nous avons entrepris de distribuer leur matériel avec un modèle différent de ce qui existait sur le territoire national. On a créé un réseau parallèle à ceux des distributeurs officiels mis en place par le constructeur. Le modèle étant de faire du sourcing des produits de cette marque sur toute l'Europe, de les négocier au meilleur prix pour rester indépendant et completif par rapport aux circuits traditionnels, de les ramener à notre siège et de les redistribuer sur tout le marché français via une plate-forme de stockage et de redistribution unique" ; qu'elle produit également les conclusions prises par Euro négoce dans le cadre de l'instance au fond (pièce 23) qu'elle (G...) a engagée pour faire reconnaître des actes de contrefaçon par l'importation sans son autorisation par la société Euro négoce de produits portant sa marque achetés en Turquie, aux termes desquelles l'intimée présente les faits de la manière suivante : "Le 10 août 2015, dans le cadre d'une demande d'intervention préalable de la société G... Electric, des marchandises circulant à destination de la société Euro négoce ont fait l'objet d'une procédure de retenue en douane à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ces marchandises étaient constituées de matériel électrique d'une valeur de 46 292 euros et en provenance d'Istanbul constitué d'un lot de 10 715 produits G... Electric authentiques", valant reconnaissance des faits dénoncés ; qu'il se déduit de ces éléments, indépendants des actes invalidés, résultant du débat instauré contradictoirement devant le juge de la rétractation, que la société G... justifie d'un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon qui a été autorisée le 12 octobre 2015 ; que l'ordonnance sera dans ces conditions infirmées et la demande de rétractation rejetée ;

1°/ ALORS QUE des opérations de saisie-contrefaçon ne peuvent être autorisées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que le juge de la rétractation est tenu de rechercher, même d'office, si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 12 octobre 2015, la cour d'appel a relevé qu'il résulte « du débat instauré contradictoirement devant le juge de la rétractation, que la société G... justifie d'un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon qui a été autorisée le 12 octobre 2015 » (cf. arrêt, p. 9, dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher même d'office, comme il le lui incombait, si la requête ou l'ordonnance caractérisaient l'existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 493 du code de procédure civile et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE la demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête qui, sur le fondement de l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, a ordonné une saisie-contrefaçon, ne tendant qu'au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d'une telle demande doit apprécier le bien fondé de la saisie-contrefaçon ordonnée non contradictoirement à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête ; que s'il peut également prendre en compte des éléments produits ultérieurement devant lui, ces éléments ne peuvent cependant suppléer l'absence de tout élément de preuve produit à l'appui de la requête permettant, au jour du dépôt de celle-ci, de justifier de la saisie-contrefaçon ordonnée ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'aucun des éléments de preuve invoqués à l'appui de la requête ne pouvait servir de fondement à l'ordonnance sur requête du 12 octobre 2015 ayant ordonné une saisie-contrefaçon mais qu'il n'y avait néanmoins pas lieu de rétracter cette ordonnance dès lors qu'il se déduisait des pièces 9, 10, 23 et 24 produites au cours du débat contradictoire l'existence d'un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, 493, 496 et 497 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, subsidiairement, QU' une saisie-contrefaçon ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 716-7 du

code de la propriété intellectuelle qu'au vu d'éléments de preuve rendant vraisemblable la contrefaçon dont la preuve est ainsi recherchée ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'existence pour la société G... Electric d' « un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon qui a été autorisée le 12 octobre 2015 » se déduit des pièces 9 et 10, qui n'ont été produites qu'au cours des débats contradictoires et qui « concernent un extrait du site Internet d'Euro négoce dont il ressort qu'elle s'appuie sur un réseau d'une centaine de fournisseurs et que son circuit autonome garantit à ses clients du matériel électrique officiel aux meilleures conditions tarifaires » (cf. arrêt, p. 9, § 2), ainsi que d'une pièce n° 24, également produite seulement au cours du débat contradictoire qui « est un extrait du magazine "électro-magazine" du mois de mai 2015 qui publie un entretien avec le codirigeant d'Euro négoce qui explique : "du fait de notre proximité géographique avec l'un des grands fabricants de matériel électrique, () nous avons entrepris de distribuer leur matériel avec un modèle différent de ce qui existait sur le territoire national. On a créé un réseau parallèle à ceux des distributeurs officiels mis en place par le constructeur. Le modèle étant de faire du sourcing des produits de cette marque sur toute l'Europe, de les négocier au meilleur prix pour rester indépendant et completif par rapport aux circuits traditionnels, de les ramener à notre siège et de les redistribuer sur tout le marché français via une plate-forme de stockage et de redistribution unique" », sans caractériser ni constater en quoi ces éléments de preuve étaient de nature à rendre vraisemblable la contrefaçon des marques de la société G... Electric, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, 493, 496 et 497 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance distincte, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en l'espèce, la société G... Electric prétendait que les conclusions prises par la société Euro négoce « dans le cadre de la procédure au fond » présentaient le caractère d'un aveu judiciaire des prétendus actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés ; qu'en retenant, pour décider que « la société G... justifie d'un motif légitime à recourir à la saisie-contrefaçon qui a été autorisée le 12 octobre 2015 » (cf. arrêt, p. 9, dernier §), que les conclusions prises par la société Euro négoce dans le cadre de l'instance au fond « val[e]nt reconnaissance des faits dénoncés » (Ibid., avant-dernier §) quand ces conclusions ainsi prises dans le cadre de l'instance au fond l'avaient été dans une instance distincte, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1350 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.