COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

_____

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° P 17-12.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_____

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

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SAM Glastint , dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Glass Color, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Griel, avocat des sociétés SAM Glastint et Glass Color, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme monégasque SAM Glastint (la société Glastint), spécialisée dans le traitement de vitrage pour l'automobile et le bâtiment et immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous la dénomination sociale SAM Glastint le 9 juillet 1992, exerce son activité sous l'enseigne et le nom commercial Glastint et anime un réseau de franchise sous la même enseigne ; qu'elle est titulaire des marques françaises et internationales « Glastint by X... Solar » et « Glastint le traitement de vitrage » ainsi que de la marque française « Glastint » et des noms de domaine « glastint.com », « glastint.fr » et « glastint.eu » ; que par lettre recommandée du 21 décembre 2005 avec demande d'avis de réception signé le 27 décembre 2005, elle a mis fin, à compter du 21 mars 2006, à la relation contractuelle existant avec Mme Y..., laquelle, selon facture du 23 mars 1996, avait « acquis » le « concept relais « Glastint » voiture », la mise en place du développement commercial de la marque et l'exploitation de la pose du film voiture à Castres et procédé, le 18 juin 1996, à son inscription au répertoire SIRENE en qualité d'artisan entretien et réparation de véhicules automobiles, sous la dénomination « Glastint Tarn films protection » ; qu'ayant constaté que Mme Y... poursuivait son activité sous l'enseigne « C... auto tuning » et utilisait la marque « Glastint », la société Glastint et son franchisé à Albi, la société Glass Color, l'ont assignée, le 1er avril 2011, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme ; que, reconventionnellement, Mme Y... a demandé le transfert à son profit des marques « Glastint le traitement de vitrage » et « Glastint », dont elle a revendiqué la propriété, ou, subsidiairement, leur annulation, ainsi que la réparation des préjudices résultant de la brusque rupture d'une relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale commis à son égard ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour dire que Mme Y... a commis au préjudice de la société Glass Color des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en utilisant frauduleusement le terme « Glastint » et en l'apposant sur tout support, Mme Y... a rompu l'égalité du jeu de la concurrence dans la mesure où le franchisé, outre un droit d'entrée élevé, verse aussi des redevances en contrepartie de l'utilisation de la marque et des signes distinctifs « Glastint » ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux qu'elle indemnisait au titre du préjudice propre causé à la société Glass Color en sa qualité d'exploitant des marques contrefaites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 442-6, III et D. 442-4 du code de commerce ;

Attendu qu'en application du premier texte, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que le second, issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ; que toute cour d'appel, autre que celle de Paris, est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Attendu que la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé devant elle contre le chef de dispositif du jugement qui, rendu par une juridiction spécialement désignée, avait rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme Y... sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... a commis, au préjudice de la société Glass Color, des actes de concurrence déloyale, pour partie, distincts de ceux qu'elle a indemnisés au titre du préjudice propre causé à cette société par les actes de contrefaçon, condamne Mme Y... à payer à la société Glass Color la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonne des mesures de publication, et en ce qu'il statue sur la demande reconventionnelle de Mme Y... fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande fondée sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et sur l'existence de droits antérieurs et rejeté son action en revendication de la marque Glastint et dit qu'elle a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la SAM Glastint et de la SARL Glass Color et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la société Glastint la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société Glass Color la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et DE LUI AVOIR fait interdiction, sous astreinte, de commercialiser des produits de traitement de vitrage et de proposer des services de pose de vitrages sous la dénomination et la marque Glastint dans son centre de traitement de vitrages et en tous lieux sous tous supports, DE LUI AVOIR enjoint de procéder à ses frais à toutes formalités nécessaires afin d'obtenir la radiation du signe "Glastint" au répertoire SIRENE et D'AVOIR ordonné la publication du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour reprend à son compte la chronologie et l'analyse des signes revendiqués par la société Glastint telles qu'effectuées par le tribunal ; que c'est par des motifs exacts que la cour fait siens que le tribunal a tout d'abord constaté que la dénomination sociale de la société Glastint a été adoptée le 9 juillet 1992 soit antérieurement à l'inscription au répertoire SIRENE de Mme Y... laquelle est en date du 18 juin 1996 en sorte que c'est vainement que Mme Y... invoquent les dispositions de l'article L. 711-4 c) du code de la propriété intellectuelle ; qu'au surplus Mme Y... n'a jamais déposé la moindre marque ; que sur le terrain de l'article L. 712-6 du même code l'appelante fait valoir que le 23 mars 1996 elle a bénéficié d'une cession de droits en sorte que la société Glastint aurait procédé au dépôt de la marque avec mauvaise foi ; que le document du 23 mars 1996 comporte 3 feuillets et se présente en première page sous la forme d'une facture émanant du cabinet G... adressée à Françoise Y... portant d'abord sur la rétrocession du "concept relais" Glastint voiture, sur la cession de la mise en place sur Castres du développement commercial de la marque et enfin sur la cession de l'exploitation de la pose du film de voitures sur la ville de Castres pour un montant global toutes taxes comprises de 50 000 francs ; que les deux autres pages du document énumèrent le stock de départ pour l'assortiment films auto, le kit outillage, le pack PLV l'enseigne et enfin la formation ; que ce document qui n'a pas été établi par la société Glastint elle-même permet seulement la distribution des produits de cette marque ; qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le tribunal ce document est à rapprocher de la lettre recommandée du 21 décembre 2005 adressée par la société Glastint à Mme Y... indiquant que Glastint n'entendait pas poursuivre ses relations commerciales avec elle et lui donnait un délai de 3 mois pour trouver un nouveau fournisseur pour traiter les vitres ; qu'aucune protestation ou réserve n'a été formulée par Françoise Y... à l'époque en sorte qu'elle se plaint aujourd'hui vainement d'une brusque rupture des relations commerciales contractuelles ; que l'appelante disposait seulement d'un accord pour utiliser l'enseigne et cet accord a pris fin de sorte que Françoise Y... ne pouvait plus se prévaloir d'un droit d'utiliser l'enseigne ; qu'elle se devait au contraire de l'ôter, de supprimer le signe Glastint de ses documents et papiers commerciaux ; que Mme Y... ne peut invoquer l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle aucune obligation légale ou conventionnelle n'ayant été violée par Glastint ; que Mme Y... qui n'a pas déposé de marque et n'a pas demandé d'enregistrement ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y... produit : un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements SIRENE daté du 18 juin 1996 (certificat INSEE pièce n° 1), n° SIREN 407 694 132, nom : X... Y... Françoise, catégorie juridique : artisan ; entretien et réparation de véhicules automobiles, denomination "Glastint Tarn films protection", adresse [...] , nombre d'établissements 1, salariés 0 ; sur l'article L. 711-4 du code de La propriété intellectuelle et les droit antérieurs de Mme Y..., Mme Y... invoque l'article L 711-4 c) du code de la propriété intellectuelle et soutient qu'elle dispose de droits antérieurs par son immatriculation au Répertoire SIRENE depuis le 18 juin 1996 ; que, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d) A une appellation d'origine protégée ; e) Aux droits d'auteur ; f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ; que Mme Y... reproche ainsi à la société Glastint d'avoir déposé, au mépris de "ses droits antérieurs" acquis par elle le 18 juin 1996, les deux marques en France à l'INPI les 7 novembre 2001 et 23 septembre 2003, et la marque à l'OMPI le 6 mai 2002 ; qu'elle considère que le dépôt de la marque française et internationale "Glastint by X... solar" effectué le 10 novembre 1988 auprès de l'INPI et le 24 janvier 1990 auprès de l'OMPI par M. Patrick X... est hors litige dans la mesure où seul M. Patrick X... est seul titulaire de la marque " Glastint by X... solar'' ; que le 10 février 2003 (pièce 6 des demanderesses) M. Patrick X... a effectivement cédé à la SAM Glastint pour 1 euro symbolique la propriété de marques française et internationale Glastint : - la marque n° 01 3 129 948 déposée le 7 novembre 2001 " Glastint le traitement de vitrage " - la marque n° 785 148 déposée le 6 mai 2002 " Glastint le traitement de vitrage" ; que M. X... a signé le contrat en qualité de cédant à titre personnel et en qualité de cessionnaire comme représentant la société SAM Glastint ; que la marque déposée le 10 novembre 1988 ne fait pas partie de la cession ; que par effet d'une cession, le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant ; qu'il profite en principe de tous les dépôts et antériorités dont bénéficiait le cédant, à condition d'avoir effectué la formalité de publicité de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (Précis Dalloz propriété industrielle Azéma D... 2012 n° 1600) ; que l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque (Abrogé par

Ord. n° 2008- 1301 du 11 déc. 2008) "enregistrée" doit, pour être opposable aux tiers être inscrite au registre national des marques. - [L. n° 91-7 du 4 janv. 1991, art. 29.] "Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. "Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre," ; qu'ainsi jusqu'à la formalité d'inscription le cédant reste, vis-à-vis des tiers, le propriétaire de la marque et a seul droit d'agir en contrefaçon ; que le tribunal ignore si la cession du 10 février 2003 a été l'objet d'une inscription au registre national des marques ; que la société SAM Glastint ne profite donc pas a priori de tous les dépôts et antériorités dont bénéficiait le cédant M. X... et spécialement celui du 10 novembre 1988 (Glastint by X... Solar) ; que cependant l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose comme déjà indiqué que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'or en l'espèce le 9 juillet 1992 la "SAM Glastint "a été immatriculée sous cette raison sociale au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco ; que Mme Y... ne pourrait donc "adopter comme marque" (ce qui suppose un dépôt et une demande d'enregistrement, le tribunal prenant en considération ici une action en revendication de la marque par Mme Y...), le signe Glastint puisque cela reviendrait à porter atteinte à la raison sociale de la société Glastint antérieure, un risque de confusion dans l'esprit du public étant certain eu égard au même domaine d'activité économique respectif ; qu'il a été jugé que constitue une antériorité entraînant la nullité d'une marque déposée, l'existence d'une dénomination sociale identique (Cour de cassation chambre commerciale 19 février 1988) ; que Mme Y... n'est donc pas fondée à invoquer l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; que 2) sur l'action en revendication de marque par Mme Y... fondée sur l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (la cession de droits à Mme Y... du 23 mars 1996), Mme Y... expose qu'elle est bien fondée à revendiquer la propriété de la marque Glastint et demande au tribunal d'ordonner le transfert de la propriété de la marque Glastint au bénéfice de Mme Y... ; que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (loi 92-597 du 1er juillet 1992) dispose : si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ; que, pour Mme Françoise Y... la société Glastint aurait procédé aux dépôts de la marque Glastint non seulement en fraude de ses droits antérieurs mais également avec mauvaise foi ; que le tribunal s'est prononcé ci-dessus sur l'absence de droits antérieurs de Mme Y... ; que la fraude est constituée si le déposant a sciemment (volontairement) méconnu les intérêts d'un tiers ; que la fraude suppose la connaissance par le fraudeur, des droits du tiers qui sont évincés ; qu'afin de statuer sur la fraude reprochée par Mme Y... aux demanderesses il est nécessaire d'examiner les relations contractuelles antérieures ayant existé entre les parties ; que, sur, A) la cession intervenue le 23 mars 1996 invoquée par Mme Y... à son bénéfice, selon facture du 23 mars 1996 (pièce n° 2) Mme Y... a payé 50 000 francs TTC au cabinet G... pour : - la rétrocession du concept relais "Glastint" voiture - la cession de la mise en place sur Castres (H...) du développement commercial de la marque - la cession de l'exploitation de la pose du film voiture sur la ville de Castres (H...) ; que la lecture du bulletin d'information réseau Glastint n° 1 de décembre 1995 (pièce 8), comporte la mention suivante : "Bonjour je m'appelle G... j'aide Patrick à développer le réseau", (Patrick étant Patrick X...) ; que Mme Y... a acquis, selon "proposition achat relais Glastint (Voiture)", (pièce 3) du 23 mars 1996 sur papier commercial de la SCS Patrick X... et Cie, - le stock de départ " assortiment de films auto" (détaillé) - le kit outillage (détaillé) - le pack CPLV (documentation, affichettes, autocollants...) - l'enseigne - la formation (technique de 4 jours, film d'entraînement, cassette et manuel opératoire, conseils de coupe), pour un montant TTC de 29 868,77 francs ; que, sur, B) la rupture du contrat de 1996 invoquée par les sociétés demanderesses, pour la société Glastint, Mme Y... a été en relation contractuelle avec la société Glastint jusqu'en 2005, la société lui fournissant des films de traitement de vitrages ; que Mme Françoise Y... indique dans ses écritures que les relations contractuelles ont perduré entre elle et la société Glastint jusqu'en 2011 (accord de distribution) ; que le 21 décembre 2005 M. X... pour la société Glastint (pièce numéro 16) a adressé une lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2005 par Mme Y..., ainsi rédigée : Madame, Dans le contexte de la réorganisation du réseau Glastint nous vous notifions, par la présente, que nous n'entendons pas poursuivre nos relations commerciales. Dès lors, nous estimons raisonnable de vous accorder un délai de trois mois pour trouver un nouveau fournisseur pour traiter les vitres. A compter du 21 mars 2006, il conviendra de faire cesser toute référence à la marque Glastint sur l'ensemble de vos supports (enseigne physique, carte de visite, répondeur, pages jaunes, etc
), sous peine de poursuites immédiates. Dans la mesure où nous sommes propriétaires de la marque Glastint déposée

sous le numéro 553 960 à l'O.M.P.I. ainsi que sous le numéro 01 3 129 948 à l'I.N.P.I., il nous appartient de veiller à son exploitation par les seuls tiers autorisés par nos soins ; que, C) sur la qualification de la rupture, abusive selon Mme Y..., Mme Y... est mal fondée à soutenir qu'un accord de distribution a perduré de 1996 à 2011, date de l'assignation délivrée par les sociétés demanderesses ; qu'en effet elle produit des pièces n° 4 à 28 qui, toutes, sont relatives à la période écoulée entre 1996 et 2002 et ne démontrent aucunement la persistance de relations jusqu'en 2011 ; que, ces pièces sont les suivantes : [
] ; que Mme Y... ne peut davantage se fonder sur une " brusque rupture " et sur l'article L. 442-6 5° du code de commerce qui prévoit que tout producteur, commerçant, industriel ou artisan engage sa responsabilité en cas de rupture d'une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que Mme Y... avait à l'époque bénéficié d'un préavis de 3 mois et n'avait élevé aucune contestation en justice pour être indemnisée des conséquences d'une rupture prétendue abusive ; que Mme Y... disposait d'un accord pour utiliser l'enseigne ; qu'elle a inscrit sans autorisation au répertoire SIRENE le signe Glastint le 18 juin 1996 pour désigner son exploitation ; que d'autre part à la fin du contrat elle ne pouvait plus se prévaloir d'un droit à utiliser l'enseigne et devait procéder à l'enlèvement de l'enseigne, la suppression du signe Glastint de ses documents et papiers commerciaux ; qu'en conséquence Mme Y... ne peut invoquer l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où l'enregistrement de la marque Glastint n'a jamais été demandé en fraude des droits d'un tiers (ci Mme Y...), ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle (la convention ayant été résiliée le 21 décembre 2005) ; que son action en revendication sera rejetée ; que, 3) sur la nullité de la dénomination "Glastint Tarn films protection" demandée par la société Glastint et la société Glass Color, les sociétés demanderesses invoquent l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle en ses § a, b et e en faisant valoir que : a) Glastint est une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) Glastint bénéficie de l'antériorité de la dénomination ou raison sociale depuis 1992, c) Glastint a développé un réseau connu sur l'ensemble du territoire national ; que ne peut être " adopté comme marque ", un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment a) A une marque antérieure ... b) A une dénomination ou raison sociale .. c) A un nom commercial ou à une enseigne ... ; que Mme Y... n'a pas déposé de marque et n'a pas demandé d'enregistrement ; qu'elle agit en revendication de la marque, action qui a été ci-dessus rejetée ; que l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle n'apparaît pas applicable en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu à nullité mais il sera fait interdiction à Mme Françoise Y... d'utiliser le signe Glastint qui devra être retiré de l'inscription au répertoire SIRENE ; qu'en effet Mme Françoise Y... ne pouvait utiliser le signe Glastint dans la dénomination de son activité sous la forme Glastint H... protection ; que, comme déjà indiqué elle avait un droit à utiliser l'enseigne puis à compter de la résiliation du contrat, elle devait cesser tout emploi de l'enseigne et du signe Glastint ; que les sociétés demanderesses invoquent également en vain l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4, dans la mesure où il n'y a pas eu à demande de Mme Y... d'enregistrement de la marque Glastint (l'inscription au répertoire SIRENE étant une formalité totalement différente) ; que, 4) sur la contrefaçon, les éléments de preuve produits par les demanderesses sont les suivants : a) le constat d'huissier de justice du 10 décembre 2010 "constat sur internet" ; que l'huissier mandaté constate : - que les mots "Glastint H... " renvoient sur Internet (Google, pages jaunes, infogreffe) à l'adresse [...] avec le numéro de téléphone de Glastint H... , - que les recherches sur Infogreffe livrent les informations suivantes : "numéro SIRENE 407 694 132 inscription au répertoire 10/2002, Enseigne C... films protection" ; que l'huissier s'est rendu sur place et a constaté la présence d'une banderole verticale portant la mention "Glastint" ; b) le constat d'huissier de justice du 15 mai 2012 ; que, selon l'huissier la recherche du mot "Glastint" sur le site internet de l'annuaire "pages jaunes", apparaît en position numéro 1 dans le référencement : "Glastint Tarn films protection" ; que la société Glass Color franchisée de la société Glastint apparaît en seconde position ; c) conclusion : existence de la contrefaçon ; que l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ; qu'aux termes de l'article L. 713-2 sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ; que l'article l'article L. 713-3 énonce 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" ; que, conformément à l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle : "L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre" ; que le contrat de franchise peut impliquer une licence de marque (forme de louage) (en ce sens Précis Dalloz propriété industrielle 2012 pages 906, 907 et 908) ; qu'en l'espèce le contrat de franchise comporte les stipulations suivantes : - article 4.2 concession de la marque de l'enseigne, des modèles et signes de ralliement de la clientèle : Le franchiseur accorde au franchisé le droit exclusif d'utiliser à titre d'enseigne la marque Glastint pour la durée du présent contrat pour le seul Centre spécifié à article 6, ainsi que tous logos, sigles, slogans publicitaires, modèles et, plus généralement, tous objets ou autres éléments caractéristiques, tels que la forme, les couleurs (rouge référencé PANTONE 032), l'agencement et la décoration établis pat le franchiseur, pouvant se rattacher directement à la gestion ou à la commercialisation du réseau de franchise Glastint, selon les spécifications contenues dans les manuels de savoir-faire. - article 4.3 usage de la marque, de l'enseigne des modèles et signes de ralliement de la clientèle ; que l'usage de la marque de l'enseigne, des modèles et signes de ralliement de la clientèle est obligatoire pour le franchisé... ; que si le titulaire du droit agit en contrefaçon, ce qui est le cas de la société Glastint en l'espèce, tout licencié est recevable à intervenir même si son contrat de licence n'a pas été publié (loi du 4 août 2008) ; que le licencié peut demander réparation de son préjudice propre ; qu'en proposant à la vente des produits de traitement de vitrage et en offrant des prestations de pose de ces traitements sous la dénomination Glastint, Mme Y... a commis des actes de contrefaçon "par imitation de la marque Glastint" comme le soutiennent les demanderesses ; que le risque de confusion dans l'esprit du public exigé par l'article L. 713-3 en cas d'imitation de marque existe en l'espèce dans la mesure où : Mme Françoise Y... exerce la même activité que la société Glastint et la société Glass Color, la société Glass Color exploite son établissement à environ 40 kilomètres du centre de traitement de vitrages de Mme Y... donc sur la même zone de clientèle ; qu'enfin quant à l'utilisation injustifiée d'un nom de domaine qui reproduit la dénomination d'une marque déposée ou d'une dénomination très proche prêtant à confusion, il doit être constaté que Mme Y... ne dispose d'aucun site internet » ;

1°) ALORS QUE ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en retenant que Mme Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu'elle n'a pas déposé de marque et n'a pas demandé d'enregistrement, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas et violé le texte précité ;

2°) ALORS QUE les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter ; que la cour d'appel a constaté que le document du 23 mars 1996 porte sur la rétrocession du "concept relais" Glastint voiture, sur la cession de la mise en place sur Castres du développement commercial de la marque et enfin sur la cession de l'exploitation de la pose du film de voitures sur la ville de Castres pour un montant global toutes taxes comprises de 50 000 francs ; qu'il s'évinçait de ces stipulations contractuelles que, sur le territoire de la commune de Castres, Mme Y... était cessionnaire du « concept relais Glastint », à titre définitif, sur le territoire de la ville de Castres, avec l'enseigne « Glastint » nécessaire à son exploitation ; qu'en retenant toutefois que cet acte permettait uniquement la distribution des produits de cette marque et que Mme Y... disposait seulement d'un accord pour utiliser, quand il s'agissait d'un véritable acte de cession des droits attachés à la marque Glastint, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en retenant que la société Glastint a indiqué à Mme Y... une cessation de ses relations commerciales avec elle et lui donnait un délai de 3 mois pour trouver un nouveau fournisseur pour traiter les vitres, pour en déduire que l'acte du 23 mars 1996 ne permettait que la distribution des produits de la marque Glastint, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée, pour qualifier l'acte du 23 mars 1996, sur sa révocation unilatérale par la société Glastint, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée, si les dépôts de marque, effectués postérieurement au dépôt de la marque « Glastint by X... Solar » en 1988 n'avaient été réalisés que pour

permettre à la société Glastint de mettre en place sa nouvelle stratégie commerciale de distribution et de s'affranchir des cessions de concepts intervenus par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAM Glastint et de la SARL Glass Color et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la société Glastint la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société Glass Color la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et DE LUI AVOIR fait interdiction, sous astreinte, de commercialiser des produits de traitement de vitrage et de proposer des services de pose de vitrages sous la dénomination et la marque Glastint dans son centre de traitement de vitrages et en tous lieux sous tous supports, DE LUI AVOIR enjoint de procéder à ses frais à toutes formalités nécessaires afin d'obtenir la radiation du signe "Glastint" au répertoire SIRENE et D'AVOIR ordonné la publication du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort à suffisance des deux constats d'huissier diligentés les 10 décembre 2010 et 15 mai 2012 sur internet et sur place c'est-à-dire dans le garage de Mme Y... que cette dernière a continué d'utiliser le signe Glastint dans la dénomination de son activité et d'apposer sur son garage une banderole verticale portant la mention « Glastint » ; qu'il s'agit là d'une contrefaçon puisqu'il y a atteinte aux droits de propriétaire de la marque lequel n'a jamais donné autorisation de reproduire ou utiliser sa marque ; que le droit d'agir en contrefaçon appartient effectivement à la société Glastint mais aussi à tout licencié comme c'est le cas de la société Glass Color ; qu'en proposant à la vente des produits de traitement du vitrage et en offrant des prestations de pose de ces traitements sous la dénomination Glastint, Mme Y... commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Glastint ; que le risque de confusion dans l'esprit du public existe dans la mesure où, comme l'a indiqué à bon droit le tribunal, Françoise Y... exerce la même activité que la société Glastint et la société Glass Color et que la société Glass Color exploite un établissement à moins de 40 km du centre de traitement de vitrage de Mme Y..., donc sur la même zone de clientèle ; qu'enfin, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la concurrence déloyale de Mme Y... envers les sociétés intimées a été admise par le tribunal par des motifs que la cour fait siens et ce sur le fondement de faits différents de la contrefaçon, Françoise Y... n'ayant jamais contesté la résiliation contractuelle intervenue ni revendiqué le moindre droit sur la marque avant d'être assignée par la société Glastint, il y a bien eu de la part de l'appelante des actes fautifs distincts de la contrefaçon et constitutifs de concurrence déloyale tenant au fait de se faire référencer sur internet pour apparaître en première position comme l'a établi le constat d'huissier lors de l'utilisation de moteurs de recherche et encore de ne pas offrir à la clientèle les mêmes garanties que le réseau Glastint ; qu'en utilisant frauduleusement le terme Glastint et en l'apposant sur tout support, Mme Y... s'est livrée au préjudice de Glastint et particulièrement du franchisé d'Albi Glass Color à une concurrence déloyale et parasitaire en rompant l'égalité du jeu de la concurrence car le franchisé outre un droit d'entrée élevé, verse aussi des redevances en contrepartie de l'utilisation de la marque et des signes distinctifs Glastint » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« une action en contrefaçon sanctionne une atteinte au droit de propriété intellectuelle ; qu'une action en concurrence déloyale est fondée sur le "comportement" estimé contraire à la loyauté dans l'exercice de l'activité commerciale ; que le cumul des deux actions est possible en présence d'une faute distincte de la contrefaçon ; qu'il en est ainsi lorsque des agissements contraires à la loyauté du commerce conduisent aux atteintes au droit de propriété intellectuelle ; que, dans le cas de cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, les préjudices réparés se confondent généralement ; qu'en l'espèce ont d'ailleurs été formulées les mêmes demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; qu'il est demandé au tribunal, au titre de la contrefaçon, de condamner Mme Y... à payer à la société Glastint et à la société Glass Color des "dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de parasitisme" ce qui évoque un cumul des actions ; qu'il est nécessaire de rechercher quels actes Mme Y... a effectués au-delà de la seule imitation du signe Glastint ; que ne constituent pas un fait distinct : - le fait d'utiliser la marque "Glastint", - le fait de d'apparaître sur l'annuaire des pages jaunes sous le la marque Glastint ; qu'en revanche constituent des actes fautifs distincts constitutifs de concurrence déloyale : - le fait de se faire référencer sur Internet pour apparaître en première position lors de l'utilisation d'un moteur de recherche, cette apparition en tête de liste de résultats renforçant la croyance des clients à l'appartenance au réseau Glastint - le fait de ne pas offrir à la clientèle les mêmes garanties dans la mesure où le réseau Glastint offre à ses clients une garantie dix ans - le fait de rompre l'égalité puisque le franchisé

verse un droit d'entrée lors de la signature du contrat et des redevances au franchiseur en contrepartie de l'utilisation de la marque et des signes distinctifs ; que les sociétés demanderesses invoquent enfin comme actes déloyaux "les actes de publicité trompeuse et mensongère à laquelle s'est livrée Mme Françoise Y..." ; que le code de la propriété intellectuelle n'a pas pour objet la protection du consommateur mais il est admis que "le manquement d'une entreprise à une obligation légale engendre une distorsion dans la concurrence et il lui procure un avantage immérité. L'anomalie ainsi créée est sanctionnée au titre de la concurrence déloyale" ; que pour les sociétés demanderesses Mme Françoise Y... s'est rendue coupable de concurrence déloyale en se présentant sous l'enseigne Glastint premier réseau français dans son domaine d'activité ; que le fait distinct constitutif de concurrence déloyale peut être retenu » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut prononcer une condamnation sur le double fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale qu'à condition de relever une faute distincte des actes de contrefaçon retenus par ailleurs ; qu'en jugeant que Mme Y... s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Glastint en se faisant référencer sur Internet et en se présentant faussement sous l'enseigne Glastint sans en fournir les mêmes garanties, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon et violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

2°) ALORS QU'en jugeant que Mme Y... a commis à l'égard de la société Glass Color des actes de concurrence déloyale en utilisant frauduleusement le terme Glastint et en l'apposant sur tout support, rompant ainsi l'égalité avec les franchisés qui ont dû payer une redevance, et en se présentant faussement sous l'enseigne Glastint, quand ces faits, liés à l'utilisation du signe Glastint n'étaient pas différents de ceux qu'elle a imputés à Mme Y... au titre de la contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande reconventionnelle en condamnation de la société Glastint à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'action en contrefaçon que cette dernière a abusivement introduite ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y... ne disposait pas de droits antérieurs ; qu'il a été mis fin à son contrat en 2005 ; qu'elle n'a nullement été évincée par la société Glastint au profit de la société Glass Color dont le contrat de franchise a été signé le 1er mars 2010 » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme Françoise Y... fondée sur l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et sur l'existence de droits antérieurs et rejeté son action en revendication de la marque Glastint, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui en est la suite nécessaire ayant rejeté la demande reconventionnelle de Mme Y... présentée au titre de l'action abusivement introduite par la société Glastint.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté sa demande en dommages et intérêts présentée au titre de la brusque rupture alléguée des relations commerciales avec la société Glastint ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le document du 23 mars 1996 est à rapprocher de la lettre recommandée du 21 décembre 2005 adressée par la société Glastint à Mme Y... indiquant que Glastint n'entendait pas poursuivre ses relations commerciales avec elle et lui donnait un délai de 3 mois pour trouver un nouveau fournisseur pour traiter les vitres ; qu'aucune protestation ou réserve n'a été formulée par Françoise Y... à l'époque en sorte qu'elle se plaint aujourd'hui vainement d'une brusque rupture des relations commerciales contractuelles ; que l'appelante disposait seulement d'un accord pour utiliser l'enseigne et cet accord a pris fin de sorte que Françoise Y... ne pouvait plus se prévaloir d'un droit d'utiliser l'enseigne » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y... ne peut se fonder sur une "brusque rupture" et sur l'article L. 442-6 5° du code de commerce qui prévoit que tout producteur, commerçant, industriel ou artisan engage sa responsabilité en cas de rupture d'une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que Mme Y... avait à l'époque bénéficié d'un préavis de 3 mois et n'avait élevé aucune contestation en justice pour être indemnisée des conséquences d'une rupture prétendue abusive » ;

1°) ALORS QUE celui qui, sans respecter un préavis suffisant, rompt une relation commerciale établie engage sa responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si le délai de trois mois qui avait été consenti à Mme Y... était suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°) ALORS QUE le silence gardé par une partie lors de la rupture de relations commerciales établies n'emporte pas renonciation à se prévaloir du régime de responsabilité institué par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'en relevant que Mme Y... n'a élevé aucune contestation pour en déduire qu'elle ne peut se prévaloir de la rupture brutale des relations établies entre elle et la société Glastint, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les principes régissant la renonciation à un droit.