COMM.

FB

COUR DE CASSATION

_____

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° B 18-25.902

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 27 MAI 2021

La société Coscentra BV, dont le siège est [Adresse 1]), société de droit hollandais, a formé le pourvoi n° B 18-25.902 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gifi diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Antonio Puig, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), venant aux droits de la société Beauté Prestige International, société de droit espagnol,

défenderesses à la cassation.

La société Gifi diffusion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Coscentra BV, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Antonio Puig, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Gifi diffusion, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2018), la société Beauté Prestige International (la société BPI), licenciée exclusive pour la création, la fabrication et la commercialisation des articles de parfumerie et de cosmétique sous la marque « Jean-Paul Gaultier », commercialisait le parfum « Le Mâle », conditionné dans un flacon en forme de tronc masculin sans bras, à la musculature marquée, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique métallique.

2. En 2013, une retenue douanière ayant été réalisée sur des flacons de parfum « Machismo », provenant de la société de droit néerlandais Coscentra et destinés à la société Gifi diffusion (la société Gifi), la société BPI a fait pratiquer une saisie-contrefaçon de ces flacons dans les locaux de l'administration des douanes puis a assigné la société Gifi en contrefaçon, notamment, de ses droits d'auteurs sur le flacon « Le Mâle ».

3. Par acte du 22 février 2016, la société de droit espagnol Antonio Puig (la société APSA) est intervenue volontairement à l'instance, comme venant aux droits de la société BPI, qui lui avait cédé ses droits d'auteur sur le flacon « Le Mâle », afin de voir la société Gifi condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon.

4. La société Coscentra est intervenue volontairement à l'instance, au soutien de la société Gifi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, le troisième moyen des pourvois principal et incident, le quatrième moyen du pourvoi principal, le quatrième moyen du pourvoi incident et le cinquième moyen des pourvois principal et incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, 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.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

6. Par le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, la société Coscentra fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action de la société APSA au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, alors :

« 1°/ que lors d'une cession de créance, les parties sont libres de stipuler si les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée sont transférés au cessionnaire ou conservés par le cédant ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation du droit d'action du cessionnaire, la production du contrat de cession est indispensable afin de vérifier ses stipulations relatives au sort des actions en justice attachées à la créance ; qu'en l'espèce, la société APSA prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la cour d'appel a constaté que la société APSA ne produisait toutefois pas aux débats ce contrat de cession du 9 avril 2015, mais seulement un acte confirmatif de cession, en date du 20 septembre 2016 ; qu'en jugeant, au seul visa de cet acte confirmatif, que la société APSA bénéficiait du transfert du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur, sans s'assurer des stipulations du contrat de cession du 9 avril 2015 qui n'était pas produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'une partie qui se prévaut de la confidentialité d'un document pour refuser de le produire ne peut pas dans le même temps demander d'en appliquer les effets, sans méconnaître le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société APSA prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la société Coscentra opposait l'irrecevabilité des prétentions de la société APSA faute pour celle-ci de produire le contrat de cession du 9 avril 2015 dont elle prétendait tenir ses droits ; qu'en admettant que la société APSA puisse se dispenser de produire le contrat de cession du 9 avril 2015, au prétexte que c'était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaître, et en retenant que la production de l'acte confirmatif de cession, en date du 20 septembre 2016, suffisait pour la société APSA à démontrer qu'elle bénéficiait du transfert du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de cession du 9 avril 2015 était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaître, sans mentionner aucun élément permettant d'étayer cette prétendue confidentialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par le deuxième moyen du pourvoi incident, la société Gifi fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la cession d'une créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, la possibilité d'écarter cette règle par une clause contraire en matière d'action en responsabilité, nécessite la production de l'acte de cession en son intégralité pour déterminer l'étendue du droit cédé au cessionnaire ; qu'en retenant que la société APSA justifiait de sa qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur par la seule production de l'acte du 20 septembre 2016 ? consistant en un avenant à l'acte confirmatif du 1er février 2016 et prévoyant que la cession des droits de propriété intellectuelle résultant de l'acte du 9 avril 2015 concerne également le droit d'ester en justice et l'intégralité des actions en cours ? sans qu'il soit nécessaire de se reporter au contrat du 9 avril 2015 "document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître", la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, l'écrit par lequel les parties à un contrat de cession de créance attestent que le cédant ne s'est pas réservé l'exercice de l'action en responsabilité constituant l'accessoire de la créance cédée justifie de la qualité et de l'intérêt du cessionnaire à exercer cette action, nonobstant le défaut de production du contrat.

9. Ayant constaté qu'était produit un écrit signé par les sociétés BPI et APSA, par lequel celles-ci, se bornant à interpréter

l'accord passé entre elles, indiquaient que, selon leur convention, la société APSA bénéficiait des actions en cours au jour de la cession, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit recevable l'action de la société APSA au titre de la contrefaçon de droits d'auteur.

10. En second lieu, dirigé contre un motif surabondant, le grief de la troisième branche du moyen de la société Coscentra est inopérant.

11. Les moyens, dont l'un est, pour partie, inopérant, ne sont donc pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Gifi diffusion et Coscentra aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Gifi diffusion et Coscentra et les condamne chacune à payer à la société Antonio Puig 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 vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Coscentra BV.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'intervention volontaire de la société Antonio Puig comme venant aux droits de la société Beauté prestige international en vertu des contrats confirmatifs de cession des 4 janvier 2016 et 1er février 2016 et d'AVOIR dit recevable l'action de la société Antonio Puig.

AUX MOTIFS QUE « L'appelante et l'intervenante volontaire reprochent d'abord à leur adversaire de ne pas avoir produit aux débats le contrat de cession de droit en date du 9 avril 2015 se privant ainsi de la preuve de sa qualité à agir. S'agissant d'un document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître, c'est à bon droit, par des motifs que la cour fait siens, que le tribunal, après avoir analysé sans les dénaturer le contrat de cession confirmatif conclu entre la société BPI et la société APSA le 4 janvier 2016 et encore la demande d'inscription au registre national des dessins et modèles au nom d'APSA en date du 20 janvier 2016, la demande d'inscription au registre national des marques en date du 20 janvier 2016 au nom d'APSA, le certificat d'enregistrement de la marque numéro 95587225 au nom d'APSA, un extrait de la base INPI concernant le modèle numéro 942417 au nom d'APSA, a dit qu'APSA démontrait qu'en qualité de cessionnaire, elle pouvait valablement exercer l'action engagée par BPI en amont de l'acte de cession confirmatif du 4 janvier 2016 pour poursuivre la contrefaçon de la marque et du modèle antérieur à la cession ainsi que la créance de dommages intérêts y afférente. Il résulte de ces documents qu'APSA est titulaire des droits sur un modèle de flacon déposé à L'INPI le 25 avril 1994 numéro 942417, s'agissant d'un flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleue sombre, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal. De même, APSA est titulaire de la marque figurative française numéro de dépôt INPI 95587225 du 7 septembre 1995 renouvelée le 3 août 2005 déposée dans plusieurs classes de produits ou services dans la classe 3. Cette marque tridimensionnelle et déposée en couleurs concerne le flacon de l'eau de toilette « LE MALE ». IL s'agit d'un flacon évoquant un corps masculin sans bras fortement musclés le couleur bleue sombre déposée en couleurs dans la partie au-dessus de la taille est assortie de bandes blanches, et dont l'élément supérieur est argenté. En ce qui concerne les droits d'auteur, le tribunal a considéré que l'acte confirmatif de cession du 1er février 2016 spécialement afférent aux droits d'auteur cédés par la société BPI ne contenait pas de clause identique à celle insérée dans l'acte du 4 janvier 2016. Plus précisément, le tribunal a estimé que ce second contrat confirmatif de cession établissait seulement l'effectivité du transfert de propriété des droits d'auteur à compter du 4 janvier 2016 en sorte que

APSA était dépourvue de qualité à agir pour les actions en contrefaçon des droits d'auteur introduites avant le 4 janvier 2016. Toutefois, est produit aux débats devant la cour l'avenant à l'acte confirmatif conclu entre des pays et APSA en date du 20 septembre 2016. Cet acte précise qu'en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le transfert concerne également le droit d'ester en justice et l'intégralité des actions en cours, APSA reprenant sans délai à ses frais au lieu et place de BPI ces instances en cours. En prenant cet avenant, les parties se sont bornées à interpréter l'accord passé entre elles et rappelé que selon leur convention, APSA bénéficie des actions en cours au jour de la cession en sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit irrecevable l'action sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteurs cédés. Quant au défaut d'intérêt à agir, il sera indiqué qu'APSA reprenant conventionnellement les actions en cours, cette société est fondée à poursuivre les faits révélés par la saisie douanière du 30 septembre 2013 » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société GIFI DIFFUSION soutient en l'espèce qu'à défaut de production des contrats de cession de droit de propriété intellectuelle et autres actifs régularisés avec la société BPI le 9 avril 2015, la société APSA ne justifierait pas du transfert par la société BPI des droits d'ester en justice et de l'intégralité des actions en cours afférentes, et dès lors de sa qualité à agir. Sauf clause contraire de l'acte de cession habilitant le cessionnaire d'un modèle, d'une marque ou de droits d'auteur à reprendre à son compte toutes les instances judiciaires portant sur les droits de propriété intellectuelle déjà introduites par le cédant à la date de la cession et/ou stipulant que le cessionnaire aura le droit d'agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession et de recouvrer les dommages-intérêts à son profit, ce dernier n'est recevable à agir que pour poursuivre les faits de contrefaçon commis à partir de la cession. La société APSA verse aux débats deux contrats confirmatifs de cession en date des 4 janvier et 1er février 2016, le premier ayant pour objet les marques et dessins et modèles cédés par la société BPI, et le second étant relatif au transfert des droits d'auteur. Le contrat de cession confirmatif conclu entre la société BPI et la société APSA le 4 janvier 2016 précise que les actes de transfert de propriété des marques et des dessins et modèles visés en annexes sont effectifs à compter de la date du 4 janvier 2016, " ainsi que le transfert du droit d'ester en justice et de l'intégralité des actions en cours y afférent, APSA reprenant sans délai, en lieu et place de BPI, ces instances en cours" (pièce 40 société APSA p. 2). La marque déposée par la société BPI à l'INPI sous le numéro 95587225 le 7 septembre 1995, ainsi que le modèle n°942417 ayant donné lieu à dépôt le 25 avril 1994 objet du litige, sont expressément visés aux annexes dudit acte. La société APSA démontre en outre avoir procédé à l'ensemble des formalités nécessaires aux fins de publicité et d'enregistrement du transfert de propriété de la marque et du modèle en cause en produisant : la demande d'inscription au Registre National des Dessins et Modèles au nom de ANTONIO PUIG SA en date du 20 janvier 2016 (pièce 43), la demande d'inscription au Registre National des Marques en date du 20 janvier 2016 au nom de la société ANTONIO PUIG SA (pièce 44), le certificat d'enregistrement de la marque n°95587225 au nom de ANTONIO PUIG SA (pièce 45), un extrait de la base INPI concernant le modèle n°942417 au nom de ANTONIO PUIG SA (pièce 46). Il résulte de ces éléments que la société APSA en sa qualité de cessionnaire, peut parfaitement exercer l'action engagée par la société BPI en amont de l'acte de cession confirmatif du 4 janvier 2016 pour poursuivre la contrefaçon de la marque n°95587225 et du modèle n°942417 antérieure à la cession, ainsi que la créance de dommages-intérêts correspondante » ;

1) ALORS QUE lors d'une cession de créance, les parties sont libres de stipuler si les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée sont transférés au cessionnaire ou conservés par le cédant ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation du droit d'action du cessionnaire, la production du contrat de cession est indispensable afin de vérifier ses stipulations relatives au sort des actions en justice attachées à la créance ; qu'en l'espèce, la société Antonio Puig prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la cour d'appel a constaté que la société Antonio Puig ne produisait toutefois pas aux débats ce contrat de cession du 9 avril 2015, mais seulement un acte confirmatif de cession, en date du 4 janvier 2016 ; qu'en jugeant, au regard de ce seul acte confirmatif, que la société Antonio Puig démontrait qu'en qualité de cessionnaire elle pouvait exercer l'action engagée par la société Beauté prestige international pour poursuivre la contrefaçon de la marque et du modèle antérieur à la cession ainsi que la créance de dommages et intérêts y afférente, sans s'assurer des stipulations du contrat de cession du 9 avril 2015 qui n'était pas produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

2) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'une partie qui se prévaut de la confidentialité d'un document pour refuser de le produire ne peut pas dans le même temps demander d'en appliquer les effets, sans méconnaitre le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Antonio Puig

prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la société Coscentra BV opposait l'irrecevabilité des prétentions de la société Antonio Puig faute pour celle-ci de produire le contrat de cession du 9 avril 2015 dont elle prétendait tenir ses droits ; qu'en admettant que la société Antonio Puig puisse se dispenser de produire le contrat de cession du 9 avril 2015, au prétexte que c'était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaitre, et en retenant que la production de l'acte confirmatif de cession, en date du 4 janvier 2016, suffisait pour la société Antonio Puig à démontrer qu'en qualité de cessionnaire elle pouvait exercer l'action engagée par la société Beauté prestige international pour poursuivre la contrefaçon de la marque et du modèle ainsi que la créance de dommages et intérêts y afférente, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile.

3) ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de cession du 9 avril 2015 était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaitre, sans mentionner aucun élément permettant d'étayer cette prétendue confidentialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'action de la société Antonio Puig au titre de la contrefaçon de droits d'auteur.

AUX MOTIFS QUE « L'appelante et l'intervenante volontaire reprochent d'abord à leur adversaire de ne pas avoir produit aux débats le contrat de cession de droit en date du 9 avril 2015 se privant ainsi de la preuve de sa qualité à agir. S'agissant d'un document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître, c'est à bon droit, par des motifs que la cour fait siens, que le tribunal, après avoir analysé sans les dénaturer le contrat de cession confirmatif conclu entre la société BPI et la société APSA le 4 janvier 2016 et encore la demande d'inscription au registre national des dessins et modèles au nom d'APSA en date du 20 janvier 2016, la demande d'inscription au registre national des marques en date du 20 janvier 2016 au nom d'APSA, le certificat d'enregistrement de la marque numéro 95587225 au nom d'APSA, un extrait de la base INPI concernant le modèle numéro 942417 au nom d'APSA, a dit qu'APSA démontrait qu'en qualité de cessionnaire, elle pouvait valablement exercer l'action engagée par BPI en amont de l'acte de cession confirmatif du 4 janvier 2016 pour poursuivre la contrefaçon de la marque et du modèle antérieur à la cession ainsi que la créance de dommages intérêts y afférente. Il résulte de ces documents qu'APSA est titulaire des droits sur un modèle de flacon déposé à L'INPI le 25 avril 1994 numéro 942417, s'agissant d'un flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleue sombre, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal. De même, APSA est titulaire de la marque figurative française numéro de dépôt INPI 95587225 du 7 septembre 1995 renouvelée le 3 août 2005 déposée dans plusieurs classes de produits ou services dans la classe 3. Cette marque tridimensionnelle et déposée en couleurs concerne le flacon de l'eau de toilette « LE MALE ». IL s'agit d'un flacon évoquant un corps masculin sans bras fortement musclés le couleur bleue sombre déposée en couleurs dans la partie au-dessus de la taille est assortie de bandes blanches, et dont l'élément supérieur est argenté. En ce qui concerne les droits d'auteur, le tribunal a considéré que l'acte confirmatif de cession du 1er février 2016 spécialement afférent aux droits d'auteur cédés par la société BPI ne contenait pas de clause identique à celle insérée dans l'acte du 4 janvier 2016. Plus précisément, le tribunal a estimé que ce second contrat confirmatif de cession établissait seulement l'effectivité du transfert de propriété des droits d'auteur à compter du 4 janvier 2016 en sorte que APSA était dépourvue de qualité à agir pour les actions en contrefaçon des droits d'auteur introduites avant le 4 janvier 2016. Toutefois, est produit aux débats devant la cour l'avenant à l'acte confirmatif conclu entre des pays et APSA en date du 20 septembre 2016. Cet acte précise qu'en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le transfert concerne également le droit d'ester en justice et l'intégralité des actions en cours, APSA reprenant sans délai à ses frais au lieu et place de BPI ces instances en cours. En prenant cet avenant, les parties se sont bornées à interpréter l'accord passé entre elles et rappelé que selon leur convention, APSA bénéficie des actions en cours au jour de la cession en sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit irrecevable l'action sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteurs cédés. Quant au défaut d'intérêt à agir, il sera indiqué qu'APSA reprenant conventionnellement les actions en cours, cette société est fondée à poursuivre les faits révélés par la saisie douanière du 30 septembre 2013 » ;

1) ALORS QUE lors d'une cession de créance, les parties sont libres de stipuler si les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée sont transférés au cessionnaire ou conservés par le cédant ; qu'il en résulte qu'en

cas de contestation du droit d'action du cessionnaire, la production du contrat de cession est indispensable afin de vérifier ses stipulations relatives au sort des actions en justice attachées à la créance ; qu'en l'espèce, la société Antonio Puig prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la cour d'appel a constaté que la société Antonio Puig ne produisait toutefois pas aux débats ce contrat de cession du 9 avril 2015, mais seulement un acte confirmatif de cession, en date du 20 septembre 2016 ; qu'en jugeant, au seul visa de cet acte confirmatif, que la société Antonio Puig bénéficiait du transfert du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur, sans s'assurer des stipulations du contrat de cession du 9 avril 2015 qui n'était pas produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

2) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'une partie qui se prévaut de la confidentialité d'un document pour refuser de le produire ne peut pas dans le même temps demander d'en appliquer les effets, sans méconnaitre le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société Antonio Puig prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la société Coscentra BV opposait l'irrecevabilité des prétentions de la société Antonio Puig faute pour celle-ci de produire le contrat de cession du 9 avril 2015 dont elle prétendait tenir ses droits ; qu'en admettant que la société Antonio Puig puisse se dispenser de produire le contrat de cession du 9 avril 2015, au prétexte que c'était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaitre, et en retenant que la production de l'acte confirmatif de cession, en date du 20 septembre 2016, suffisait pour la société Antonio Puig à démontrer qu'elle bénéficiait du transfert du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de cession du 9 avril 2015 était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaitre, sans mentionner aucun élément permettant d'étayer cette prétendue confidentialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4) ALORS QUE seul l'auteur ou son ayant droit est titulaire du droit d'exploiter l'oeuvre ; qu'en l'espèce il était constant que l'auteur du flacon « Le Mâle » était [I] [F] ; que la cour d'appel a par ailleurs retenu que la société Antonio Puig venait aux droits de la société Beauté prestige international s'agissant des actions en contrefaçon de droits d'auteur cédés par cette dernière ; qu'elle n'a toutefois aucunement constaté une cession des droits d'auteur de [I] [F] à la société Beauté prestige international ; qu'en jugeant néanmoins recevable de la société Antonio Puig au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L.111-1 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Gifi Diffusion de sa demande de nullité du modèle, d'AVOIR dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle « Le Mâle » n°942417 de la société Antonio Puig, en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum « Machismo », et par conséquent d'AVOIR condamné la société Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig la somme de 100 000 ? en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque et de dessin et modèle, d'AVOIR interdit à la société Gifi Diffusion d'importer, de détenir et de commercialiser le flacon de parfum « Machismo » contrefaisant à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1000 ? par infraction constatée, d'AVOIR ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Antonio Puig aux fins de destruction dans les quinze jours de la signification du présent jugement, d'AVOIR ordonné la publication dans trois journaux ou magazines, au choix de la société Antonio Puig, d'un communiqué judiciaire, d'AVOIR condamné la société Gifi Diffusion à rembourser à la société Antonio Puig le coût de ces publications dans la limite de 3000 ? HT par insertion, d'AVOIR condamné la société Coscentra BV à relever et garantir la société Gifi Diffusion de toutes les condamnations prononcées et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Coscentra BV et Gifi diffusion à payer à la société Antonio Puig des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « sur la contrefaçon de dessin et modèle: L'article L511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au moment du dépôt dispose en son premier alinéa: "Les dispositions du présent livre sont

applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle." Comme devant les premiers juges, GIFI DIFFUSION dont le moyen est également soutenu par COSCENTRA, vient dire d'abord pour s'opposer au grief de contrefaçon que le modèle déposé par BPI le 25 avril 1994 et cédé à APSA est nul pour absence de nouveauté et/ou d'originalité. Plus précisément, il est soulevé le fait que [Y] [T] a lui-même déposé le 6 avril 1994 un modèle auprès de l'INPI numéroté 942371 concernant un buste d'homme vu de face et de dos à destination de flacons de parfum. En d'autre termes, le modèle acquis par APSA ne pourrait être protégé dès lors qu'il se heurterait à une antériorité de toutes pièces. A cet égard, la société COSCENTRA verse aux débats un modèle de flacon commercialisé depuis 1994 sous la dénomination Heros par la société UOMO PARFUMS représentant un buste masculin d'inspiration gréco-romaine. En réalité, ainsi que l'a dit à bon droit le tribunal par des motifs que la cour adopte l'antériorité qui est opposée à APSA n'est pas identique. En procédant à un examen attentif de ce modèle de M. [T] la cour dira à la suite du tribunal qu'il ne peut être tenu pour une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté s'agissant d'un flacon qui fait une référence appuyée aux statues antiques notamment dans le mouvement de torsion du buste, les bras brisés aux épaules, la musculature puissante, la finesse des cuisses d'athlète. La cour ajoutera que le modèle de BPI cédé à APSA en ce qu'il représente un buste élancé épuré et stylisé avec une musculature et des attributs sexuels discrets sans amorce de bras ou de jambe, avec recours au verre transparent bleuté, éloigné des canons de la statuaire gréco-romaine (proportions parfaites, corps souple et dynamique) est une oeuvre originale représentant un choix arbitraire non dicté par les nécessités de la technique nécessaire pour un flacon de parfum, et représentant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Par conséquent, le modèle de la société APSA est protégeable. En application des articles L511-1 et suivants anciens du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de modèle est caractérisée par la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle déposé au point de susciter chez l'observateur averti une même impression visuelle d'ensemble. Au cas particulier, l'observateur averti est le consommateur ou la consommatrice de parfums doté d'une vigilance particulière en raison de sa bonne connaissance et de son expérience personnelle du secteur concerné des parfums masculins les plus célèbres. Il résulte de la comparaison du flacon "LE MALE" et du flacon « MACHISMO » qu'il y a effectivement ainsi que le tribunal l'a dit et par des motifs que la cour fait siens une impression visuelle d'ensemble identique en ce que les caractéristiques propres du modèle de la société APSA se retrouvent dans le flacon MACHISMO à savoir un flacon en forme de tronc d'homme sans bras avec un buste muselé, un bouchon de forme cylindrique, et la couleur bleutée pratiquement identique. En tout état de cause, les différences alléguées par l'appelante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'impression visuelle d'ensemble identique entre les deux flacons. En conséquence, la cour confirmera le chef du jugement qui a dit que le flacon MACHISMO est une contrefaçon du modèle numéro 942417 détenu par la société APSA et que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle "Le Mâle" n°942417 de la société APSA en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum "Machismo" » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société APSA caractérise en l'espèce le modèle de flacon cédé par BPI par sa forme stylisée de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal. Ce modèle a été déposé en couleurs à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la société BPI le 25 avril 1994 sous le n°942417 et fait l'objet de deux reproductions photographiques (de face et de trois quarts) assorties, à des fins documentaires, d'une brève description ("flacon de tronc masculin, de couleur bleutée"). Compte tenu de la date de son dépôt ce modèle est régi par la législation antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 applicable aux dessins et modèles. Pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société GIFI DIFFUSION soutient tout d'abord que le modèle de la société APSA serait dépourvu de nouveauté, compte tenu du dépôt antérieur à l'INPI par Monsieur [Y] [T] d'un modèle numéroté 942371 concernant "un buste d'homme vu de face et de dos, à destination de flacons de parfum (comportant) les mêmes caractéristiques que le modèle ultérieurement déposé par la société BPI" (page 7 conclusions). En application de l'article L.511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, un modèle est regardé comme nouveau s'il se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. Pour bénéficier de la protection spécifique instauré par le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, il convient, au regard de l'argumentation développée par la société défenderesse, de rechercher si le modèle initialement déposé par la société BPI est nouveau, c'est-à-dire s'il ne peut lui être opposé d'antériorité ou s'il possède un caractère propre résultant d'une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement. Il ressort de la pièce 5 versée aux débats par la société GIFI DIFFUSION que le dépôt de modèle opposé est en date du 6

avril 1994 et a donné lieu à publication le 30 novembre 1994 de sorte qu'il a bien été effectué par Monsieur [Y] [T] avant le dépôt de son modèle par la société BPI. Ce modèle consiste, au même titre que celui de la société APSA, en une représentation d'un tronc masculin, dont le buste présente une forte musculature, à destination de flacon de parfum. Pour autant, le modèle déposé par Monsieur [T] fait de manière indéniable référence aux statues antiques (bras brisés sous les épaules, pectoraux et abdominaux très marqués, sexe apparent, représentation de la partie supérieure des cuisses et torsion du buste caractéristique de la statuaire antique) dont les caractéristiques sont différentes de celles du modèle de la société APSA et ne permettent pas de remettre en cause sa nouveauté, laquelle repose sur la forme élancée du buste, épuré et stylisé, sur la représentation d'une musculature et d'attributs sexuels plus discrets quoique marquée, et sur l'utilisation d'un verre transparent de couleur bleue. Par voie de conséquence, aucun document versé au débat par la société Gifi diffusion ne constitue une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la combinaison revendiquée par la société APSA. Le modèle de la société APSA, répondant ainsi au caractère de nouveauté et présentant un caractère propre, et protégeable sens du livre V du code de la propriété intellectuelle et il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité ainsi que sollicité par la société défenderesse. En application des articles L. 511-1 et suivants anciens du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de modèle est caractérisé par la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle déposé au point de susciter chez l'observateur averti une même impression visuelle d'ensemble. Or il résulte de la comparaison du flacon « le mâle » et du flacon « machismo », à laquelle le tribunal a procédé, qu'il se dégage une impression visuelle d'ensemble identique, en ce que les caractéristiques propres du modèle de la société APSA se retrouve dans le flacon « machismo ». La ressemblance visuelle résulte en espèce de : - la représentation épurée d'un tronc masculin coupé au-dessus des épaules et au niveau du fessier, laissant apparaître notamment les pectoraux, les abdominaux, une taille marquée, la colonne vertébrale et le bassin, - la couleur bleutée quasi-identique entre le flacon « le mâle » et le parfum contenu dans le flacon en verre transparent « machismo », - la présence d'un vaporisateur pouvant correspondre, par sa hauteur et ses proportions par rapport au buste, à une tête. Il est indifférent du point de vue juridique que le flacon « machismo » présente des éléments distincts du flacon « le mâle », dont la société Gifi diffusion s'attache à dresser la liste dans ses conclusions, dans la mesure où la contrefaçon de modèle doit s'apprécier au regard des ressemblances et non des différences, et que lesdites différences (aspect plus trapu du flacon « machismo », coutures de poches de pantalon représentées sur le fessier, forme des abdominaux...) ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'impression visuelle d'ensemble identique entre les deux flacons. Par conséquent, il convient de dire que le flacon « machismo » constitue une contrefaçon du modèle n° 942417 détenu par la société APSA » ;

1) ALORS QUE la contrefaçon de modèle n'est constituée que si le produit litigieux engendre sur un observateur averti la même impression d'ensemble ; que l'impression visuelle ne doit être appréciée qu'au regard de l'objet-même du modèle, et non des éléments contextuels ou accessoires, non soumis aux droits de propriété intellectuelle, qui peuvent l'accompagner ; qu'en l'espèce, pour retenir que le flacon « Le Mâle » et le flacon « Machismo » avaient une impression visuelle d'ensemble identique, en ce que les caractéristiques propres du modèle de la société Antonio Puig se retrouvent dans le flacon « Machismo » à savoir un flacon en forme de tronc d'homme sans bras avec un buste musclé, un bouchon de forme cylindrique et la couleur bleutée pratiquement identique, la cour d'appel a expressément adopté les motifs du tribunal selon lesquels la couleur bleutée était quasi-identique entre le flacon « Le Mâle » et le parfum contenu dans le flacon en verre transparent « Machismo » ; qu'en procédant ainsi à l'appréciation de l'impression visuelle laissée non par le seul flacon « Machismo » mais aussi par le parfum qu'il contenait, par rapport au modèle de la société Antonio Puig prétendument contrefait qui représentait quant à lui exclusivement un flacon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.511-1 et L.511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable au litige.

2) ALORS QUE la contrefaçon de modèle n'est constituée que si le produit litigieux engendre sur un observateur averti la même impression d'ensemble ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 14) que le flacon « Machismo » présentait un aspect trapu et était constitué d'un buste sans fessier ni sexe avec une musculature hypertrophiée de culturiste, tandis que le flacon « Le Mâle » présentait un aspect élancé et était constitué d'un corps avec fessier et sexe répondant aux canons esthétiques d'un athlète proportionné et longiligne ; qu'en estimant que les flacons avaient une impression visuelle d'ensemble identique, tenant à la forme de tronc d'homme sans bras avec un buste musclé, au bouchon de forme cylindrique et à la couleur bleutée pratiquement identique, sans vérifier comme elle y était invitée si les différences de musculature et l'absence de fessier et de sexe sur le flacon « Machismo » ne modifiait pas l'impression visuelle d'ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.511-1 et L.511-

3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable au litige.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative française « Le Mâle » n°95587225 dont est titulaire la société Antonio Puig, en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum « Machismo », et par conséquent d'AVOIR condamné la société Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig la somme de 100 000 ? en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque et de dessin et modèle, d'AVOIR interdit à la société Gifi Diffusion d'importer, de détenir et de commercialiser le flacon de parfum « Machismo » contrefaisant à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1000 ? par infraction constatée, d'AVOIR ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Antonio Puig aux fins de destruction dans les quinze jours de la signification du présent jugement, d'AVOIR ordonné la publication dans trois journaux ou magazines, au choix de la société Antonio Puig, d'un communiqué judiciaire, d'AVOIR condamné la société Gifi Diffusion à rembourser à la société Antonio Puig le coût de ces publications dans la limite de 3000 ? HT par insertion, d'AVOIR condamné la société Coscentra BV à relever et garantir la société Gifi Diffusion de toutes les condamnations prononcées et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Coscentra BV et Gifi diffusion à payer à la société Antonio Puig des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « sur la contrefaçon de marque: La société APSA est bien titulaire de la marque figurative française numéro 9 558 7225 déposée à l'INPI le 7 septembre 1995 par BPI, représentant un flacon en verre de en forme de tronc masculin, fortement musclé sans bras de couleur bleutée munie d'un bouchon cylindrique orné de bandes horizontales blanches en verre dépoli sur le buste. Pour s'opposer au grief de contrefaçon, GIFI DIFFUSION, rejointe sur ce point par COSCENTRA, soutient qu'il existe de nombreuses différences substantielles entre cette marque et le flacon MACHISMO en sorte qu'il n'y a aucun risque de confusion dans l'esprit du public. Le flacon "MACHISMO" n'est pas la reproduction à l'identique de la marque d'APSA de sorte qu'il faut rechercher par application de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle s'il existe entre la marque et le flacon MACHISMO un risque de confusion dans l'esprit du public, cela au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite à laquelle participe les éléments de similitudes visuelles phonétiques conceptuelles que dégagent les produits litigieux. A cet égard, d'emblée la cour écartera les similitudes phonétiques des lors que dans la présente instance il n'y a pas d'élément verbal dans la marque déposée. Il n'est pas question d'examiner la marque nominative "le mâle" de [I] [F], marque qui n'est pas en cause. De même, il sera rappelé que les conditions d'exploitation ne sont pas à prendre en considération. Il en est de même pour les différences de conditionnement des produits cet argument étant inopérant dès lors qu'il s'agit d'éléments extérieurs tant au flacon de parfum visé à l'enregistrement qu'à celui commercialisé par Gifi diffusion. Pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'appréciation de la contrefaçon résultant de l'existence d'un risque de confusion doit être faite selon une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, avec la précision que "la perception des marques qu'a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ... Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée" (22/06/1999 n C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & co GmbH § 25 + 26). En outre, la cour de justice considère également que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et en conséquence que les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celle dont le caractère distinctif est moindre (CJCE 29 Septembre 1998 Canon; 22 juin 1999 Lloyd). Au cas particulier, c'est à bon droit par des motifs que la cour reprend à son compte que le tribunal a relevé qu'il existe une stricte similitude entre les produits couverts par la marque et le signe contesté, que conceptuellement les deux flacons s'emploient à illustrer la masculinité et renvoient à un imaginaire de virilité, qu'au plan visuel le flacon MACHISMO présente des caractéristiques majeures de la marque d'APSA à savoir

représentation d'un tronc masculin, absence de bras avec césure au niveau des articulations des épaules, couleur bleutée prédominante? coupure du tronc au niveau du fessier, musculature marquée s'agissant des pectoraux et des abdominaux. De même, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les dissemblances visuelles qui existent effectivement (les bandes blanches de la marque APSA) sont compensées par la notoriété de la marque enregistrée pour les produits de beauté. Il est démontré à suffisance par l'intimée que le flacon revendiqué déposé à titre de marque jouit d'une grande notoriété tant nationale que mondiale ce qui lui confère un caractère distinctif particulier. Par suite, la similitude des flacons LE MALE et MACHISMO est de nature à créer une confusion malgré les différences. En conséquence la contrefaçon de marque est également caractérisée et la cour confirmera le chef du jugement qui a dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative française "Le Mâle" n°95587225 dont est titulaire la société APSA en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum "Machismo" » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société APSA est titulaire de la marque figurative française n°95587225, déposée à l'INPI le 7 septembre 1995 par la société BPI, représentant un flacon en verre vu de trois quarts en forme de tronc masculin, fortement musclé, sans bras, de couleur bleutée, muni d'un bouchon cylindrique et ornée de bandes horizontales blanches en verre dépoli sur le buste. Pour s'opposer au grief de contrefaçon de marque au visa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Gifi diffusion soutient qu'au regard des critères pertinents en l'espèce et des nombreuses différences substantielles entre la marque revendiquée et le flacon « machismo », il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public. Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (?) 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". Le flacon « machismo » ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque de la société APSA, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association), au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, à laquelle participent les éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle que dégage le produit litigieux. Cette appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les acteurs pertinents du cas d'espèce et des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit. Il est constant que le risque de confusion et d'autant plus élevé que la marque revendiquée possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance pour une partie significative du public concerné par les produits en cause. La marque de la société APSA et notamment enregistrée pour désigner "des produits de beauté, savon, parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, lotion pour les cheveux". Elle est utilisée pour la distribution d'un parfum pour homme, au même titre que le flacon « machismo », de sorte qu'il existe une stricte similitude entre les produits couverts par la marque et le signe contesté. L'étude d'éventuelles similitudes phonétiques et hors de propos dans la présente instance, en l'absence d'élément verbal dans la marque déposée. Conceptuellement, le flacon « le mâle » et le flacon « machismo » s'emploient tous deux à illustrer la masculinité et renvoie un imaginaire de virilité. Du point de vue visuel, le flacon « machismo » présente certaines des caractéristiques majeures de la marque à propos de laquelle la contrefaçon est dénoncée : représentation d'un torse masculin, absence de bras avec césure au niveau des articulations des épaules, couleur bleutée prédominante, coupure du tronc au niveau fessier et musculature marquée s'agissant des pectoraux et des abdominaux. Il est exact que visuellement, le flacon « machismo » présente également des différences, tenant tout particulièrement à l'absence de reprise des bandes blanches de la marque, alors même qu'il s'agit d'un de ses éléments distinctifs et dominants en ce qu'il fait référence à la marinière du célèbre couturier [I] [F], dont le nom est d'ailleurs apparent sur le flacon. Pour autant, les dissemblances visuelles existantes sont en l'espèce compensées par une considération décisive en la cause tenant à la notoriété de la marque enregistrée à la date des faits dénoncés. Sur le plan des principes, il convient de rappeler que le risque de confusion est considéré comme plus important en présence d'une marque notoire, le consommateur étant amené plus facilement à assimiler un produit à un signe qui lui est par ailleurs familier. En l'espèce, il est démontré par les nombreux extraits de presse versés aux débats et non contestés par la société Gifi Diffusion que le flacon revendiqué, déposé à titre de marque, jouit d'une immense notoriété tant au niveau national que mondial, ce qui lui confère un caractère distinctif particulier. Cette considération prépondérante en l'espèce a pour conséquence que la similitude des flacons « Le Mâle » et « Machismo » est de nature à créer une confusion malgré leurs différences. L'impression d'ensemble entre les deux flacons analysés est en effet assez similaire pour que le consommateur d'attention moyenne puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise, ou en tous cas d'entreprises économiquement liées, dans la mesure où compte tenu de tous les facteurs pertinents d'examen, il sera confronté avec le flacon « Machismo » à un produit proche de celui qu'il a l'habitude de voir revêtu d'une marque

notoire et qui lui est présenté sous une forme engendrant, au plan visuel et encore plus conceptuel, un effet imitant celui que génère cette marque en recourant aux mêmes moyens. La contrefaçon de marque est ainsi caractérisée. Le fait que les circuits de distribution soient a priori distincts n'est pas un élément de nature à écarter la contrefaçon, dans la mesure où les deux produits relèvent de la même classe et constituent tous deux des flacons de parfum. Le mode de commercialisation apparait alors indifférent, d'autant que sur les sites internet marchands de plus en plus usités par les consommateurs, les produits de luxe côtoient ceux à bas prix. De même, le moyen tenant à la différence de conditionnement des produits est inopérant, dès lors qu'il s'agit d'éléments extérieurs tant au flacon de parfum visé à l'enregistrement qu'à celui commercialisé par la société Gifi Diffusion » ;

1) ALORS QUE la contrefaçon par imitation de marque suppose l'existence d'une identité ou d'une similarité entre les produits ; qu'en l'espèce, il était constant et admis par les parties (cf. conclusions de la société Antonio Puig page 25 ; conclusions de la société Coscentra page 27 ; conclusions de la société Gifi Diffusion page 19) que le produit « Machismo » litigieux était vendu dans un coffret contenant un flacon d'eau de toilette et un gel douche ; que la société Antonio Puig revendiquait la titularité d'une marque figurative n°95587225 représentant seulement un flacon ; qu'en estimant néanmoins que les différences de conditionnement des produits étaient inopérantes, et en retenant qu'il existait une stricte similitude entre les produits couverts par la marque et le signe contesté, la cour d'appel a violé l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

2) ALORS QUE la contrefaçon par imitation de marque suppose l'existence d'une similarité entre les signes en cause, d'une identité ou d'une similarité entre les produits et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné ; que le juge doit déterminer le degré de similitude existant entre les produits en tenant compte de la catégorie des produits en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (cf. ses conclusions pages 27 et 28) que les circuits de distribution de son produit « Machismo » et du parfum « Le Mâle » étaient différents, ce dernier étant un produit de luxe commercialisé dans un réseau de distribution sélective, ce qui excluait tout risque de confusion ; qu'en retenant un risque de confusion entre les produits, sans tenir compte, comme elle y était invitée, des différences de catégories et de conditions dans lesquelles ils étaient commercialisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

3) ALORS QUE la contrefaçon par imitation de marque suppose l'existence d'une similarité entre les signes en cause, d'une identité ou d'une similarité entre les produits et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par la marque, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le flacon « Machismo » présente avec la marque n°95587225 de la société Antonio Puig des différences, tenant tout particulièrement à l'absence de reprise des bandes blanches de la marque, alors même qu'il s'agit d'un de ses éléments distinctifs et dominants ; qu'en estimant néanmoins qu'à raison de la notoriété de la marque lui conférant un caractère distinctif particulier, un risque de confusion était caractérisé, malgré l'absence dans le produit « Machismo » de l'un des éléments distinctifs et dominants de la marque, la cour d'appel a violé l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

4) ALORS QUE la contrefaçon par imitation de marque suppose l'existence d'une similarité entre les signes en cause, d'une identité ou d'une similarité entre les produits et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par la marque, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le flacon Machismo présente des caractéristiques majeures de la marque d'APSA à savoir représentation d'un tronc masculin, absence de bras avec césure au niveau des articulations des épaules, couleur bleutée prédominante? coupure du tronc au niveau du fessier, musculature marquée s'agissant des pectoraux et des abdominaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer si elle considérait ces caractéristiques comme des éléments dominants de la marque, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

5) ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier en se fondant sur la perception du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'en l'espèce, la société Coscentra faisait valoir dans ses conclusions (pages 21 et 27) que le consommateur moyen de produits de parfumerie a

un niveau élevé d'attention eu égard à la nature et aux prix de ces produits ; qu'en retenant un risque de confusion, sans préciser si elle s'était placée du point de vue d'un consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gifi diffusion à payer à la société Antonio Puig la somme de 50 000 ? de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de droits d'auteur, d'AVOIR interdit à la société Gifi Diffusion d'importer, de détenir et de commercialiser le flacon de parfum « Machismo » contrefaisant à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1000 ? par infraction constatée, d'AVOIR ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Antonio Puig aux fins de destruction dans les quinze jours de la signification du présent jugement, d'AVOIR ordonné la publication dans trois journaux ou magazines, au choix de la société Antonio Puig, d'un communiqué judiciaire, d'AVOIR condamné la société Gifi Diffusion à rembourser à la société Antonio Puig le coût de ces publications dans la limite de 3000 ? HT par insertion, d'AVOIR condamné la société Coscentra BV à relever et garantir la société Gifi Diffusion de toutes les condamnations prononcées et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Coscentra BV et Gifi diffusion à payer à la société Antonio Puig des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « sur la contrefaçon de droits d'auteur : L'existence d'un auteur n'est pas contestée par l'appelante et l'intervenante. Il sera rappelé qu'APSA n'a pas revendiqué un buste d'homme qui serait une idée de libre parcours mais un flacon avec des caractéristiques précises et déterminées énoncées plus haut. La contrefaçon doit s'apprécier au terme d'une analyse d'ensemble en sorte qu'il n'est pas possible d'isoler le matériau ou encore le coloris. La création doit être originale, c'est-à-dire revêtir l'empreinte de la personnalité de l'auteur. L'originalité d'une oeuvre peut résulter de la combinaison d'éléments qui, pris séparément, sont banals ou connus, mais qui sont traités de telle manière que la personnalité de l'auteur se reflète dans la composition ; au cas particulier, les caractéristiques du flacon Le Mâle sont : un flacon en forme de tronc d'homme, sans bras, de couleur bleue avec un buste particulièrement musclé et un bouchon de forme cylindrique. L'agencement particulier de tous ces éléments est le fruit de choix arbitraires qui confère au flacon une physionomie propre et traduit un effort créatif et un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur de telle sorte qu'il n'est pas pertinent de la part de l'appelante et de l'intervenante volontaire d'opposer à ce flacon, les flacons UOMO, HEROS ou encore SHOKING dans sa version moderne bien postérieure au flacon d'APSA. Le produit MACHISMO reproduit les caractéristiques essentielles du flacon LE MALE de [I] [F] lotion après rasage, c'est à dire la combinaison des éléments caractéristiques de ce flacon à savoir la forme de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée et surmonté d'un vaporisateur cylindrique en métal. La cour dira en conséquence établie la contrefaçon de droits d'auteur » ;

ET QUE « Sur les mesures réparatrices: C'est à bon droit par des motifs que la cour fais siens et qui ne sont pas utilement remis en cause en appel, que le tribunal a analysé ainsi qu'il l'a fait le préjudice subi par APSA et a fixé la réparation de ce préjudice de première part en condamnant GIFI Diffusion au paiement de la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque et de dessins et modèles et de seconde part en prononçant des mesures d'interdiction, de réparation et de publication d'un communiqué dans la presse. Compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la contrefaçon du droit d'auteur et pour tenir compte de l'évolution du litige, le communiqué judiciaire qui sera confirmé intégrera références à l'arrêt de la cour de céans, à la contrefaçon de droits d'auteur et au montant des dommages-intérêts. A cet égard, la cour en considération, de la masse contrefaisante, de la marge bénéficiaire pratiquée par APSA sur chaque flacon, de l'altération de la réputation de sa marque, fixera l'indemnisation supplémentaire de ce poste de préjudice à la somme de 50000 euros » ;

ALORS QUE la contrefaçon de droit d'auteur consiste à reproduire les éléments caractéristiques de l'originalité de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'originalité du flacon « Le Mâle » était la combinaison des éléments caractéristiques que sont la forme de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée et surmonté d'un vaporisateur cylindrique en métal ; qu'elle a ensuite affirmé que le flacon « Machismo » constituait une contrefaçon de droits d'auteur en ce qu'il reproduisait ces caractéristiques essentielles ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant préalablement constaté que le flacon« Machismo » était en verre transparent, seul le parfum contenu étant bleu, ce dont il résultait que le flacon prétendument contrefaisant ne reproduisait pas l'un des éléments

caractéristiques de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.111-1 et L.112-1 du code de la propriété intellectuelle. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Gifi diffusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'intervention volontaire de la société APSA comme venant aux droits de la société Beauté Prestige International en vertu des contrats confirmatifs de cession des 4 janvier 2016 et 1er février 2016 et d'avoir déclaré la société APSA recevable à agir en contrefaçon du modèle n° 942417 et de la marque n° 95587225 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir d' APSA : que l'appelante et l'intervenante volontaire reprochent d'abord à leur adversaire de ne pas avoir produit aux débats le contrat de cession de droit en date du 9 avril 2015 se privant ainsi de la preuve de sa qualité à agir ; que s'agissant d'un document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître, c'est à bon droit, par des motifs que la cour fait siens, que le tribunal, après avoir analysé sans les dénaturer le contrat de cession confirmatif conclu entre la société BPI et la société APSA le 4 janvier 2016 et encore la demande d'inscription au registre national des dessins et modèles au nom d'APSA en date du 20 janvier 2016, la demande d'inscription au registre national des marques en date du 20 janvier 2016 au nom d'APSA, le certificat d'enregistrement de la marque numéro 95587225 au nom d'APSA, un extrait de la base INPI concernant le modèle numéro 942417 au nom d'APSA, a dit qu'APSA démontrait qu'en qualité de cessionnaire, elle pouvait valablement exercer l'action engagée par BPI en amont de l'acte de cession confirmatif du 4 janvier 2016 pour poursuivre la contrefaçon de la marque et du modèle antérieur à la cession ainsi que la créance de dommages intérêts y afférente ; qu'il résulte de ces documents qu'APSA est titulaire des droits sur un modèle de flacon déposé à L'INPI le 25 avril 1994 numéro 942417, s'agissant d'un flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleue sombre, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal ; que de même, APSA est titulaire de la marque figurative française numéro de dépôt INPI 95587225 du 7 septembre 1995 renouvelée le 3 août 2005 déposée dans plusieurs classes de produits ou services dans la classe 3 ; que cette marque tridimensionnelle et déposée en couleurs concerne le flacon de l'eau de toilette « LE MÂLE » ; qu'il s'agit d'un flacon évoquant un corps masculin sans bras fortement musclés le couleur bleue sombre déposée en couleurs dans la partie au-dessus de la taille est assortie de bandes blanches, et dont l'élément supérieur est argenté » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le défaut de qualité à agir : que la société Girl DIFFUSION soutient en l'espèce qu'à défaut de production des contrats de cession de droit de propriété intellectuelle et autres actifs régularisés avec la société BPI le 9 avril 2015, la société APSA ne justifierait pas du transfert par la société BPI des droits d'ester en justice et de l'intégralité des actions en cours afférentes, et dès lors de sa qualité à agir ; que sauf clause contraire de l'acte de cession habilitant le cessionnaire d'un modèle, d'une marque ou de droits d'auteur à reprendre à son compte toutes les instances judiciaires portant sur lés droits de propriété intellectuelle déjà introduites par le cédant à la date de la cession et/ou stipulant que le cessionnaire aura le droit d'agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession et de recouvrer les dommages-intérêts à son profit, ce dernier n'est recevable à agir que pour poursuivre les faits de contrefaçon commis à partir de la cession ; que la société APSA verse aux débats deux contrats confirmatifs de cession en date des 4 janvier et 1" février 2016, le premier ayant pour objet les marques et dessins et modèles cédés par la société BPI, et le second étant relatif au transfert des droits d'auteur ; que le contrat de cession confirmatif conclu entre la société BPI et la société APSA le 4 janvier 2016 précise que les actes de transfert de propriété des marques et des dessins et modèles visés en annexes sont effectifs à compter de la date du 4 janvier 2016, "ainsi que le transfert du droit d'ester en justice et de l'intégralité des actions en cours y afférent, APSA reprenant sans délai, en lieu et place de BPI ces instances en cours" (pièce 40 société APSA p. 2) ; que la marque déposée par la société BPI à l'INPI sous le numéro 95587225 le 7 septembre 1995, ainsi que le modèle n° 942417 ayant donné lieu à dépôt le 25 avril 1994 objet du litige, sont expressément visés aux annexes dudit acte ; que la société APSA démontre en outre avoir procédé à l'ensemble des formalités nécessaires aux fins de publicité et d'enregistrement du transfert de propriété de la marque et du modèle en cause en produisant : - la demande d'inscription au Registre National des Dessins et Modèles, au nom de ANTONIO PUIG SA en date du 20 janvier 2016 (pièce 43), la demande d'inscription au Registre National des Marques en date du 20 janvier 2016 au nom de la société ANTONIO PUIG SA (pièce 44), - le certificat d'enregistrement de la marque n° 95587225 au nom de ANTONIO PU1G SA (pièce 45), - un extrait de la base INN concernant le modèle n° 942417 au nom de

ANTONIO PUIG-SA (pièce 46) ; qu'il résulte de ces éléments que la société APSA, en sa qualité de cessionnaire, peut parfaitement exercer l'action engagée par la société BPI en amont de l'acte de cession confirmatif du 4 janvier 2016 pour poursuivre la contrefaçon de la marque n° 95587225 et du modèle n° 942417 antérieure à la cession, ainsi que la créance de dommages-intérêts correspondante » ;

ALORS QUE si le cessionnaire d'un droit de propriété industrielle peut être contractuellement autorisé à agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à la cession, seule la production du contrat de cession ? à l'exclusion d'un simple acte confirmatif ? est susceptible de justifier de sa qualité à intenter une telle action ; qu'en estimant que le contrat de cession confirmatif conclu le 4 janvier 2016 entre la société BPI et la société APSA, précisant que les actes de transfert de propriété des marques et des dessins et modèles réalisé par le contrat de cession du 9 avril 2015 emportant transfert du droit d'ester en justice et de l'intégralité des actions en cours, suffisait à démontrer la qualité à agir de la société APSA sans qu'il soit nécessaire de se reporter au contrat du 9 avril 2015 « document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître », la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action de la société APSA au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir d'APSA : que l'appelante et l'intervenante volontaire reprochent d'abord à leur adversaire de ne pas avoir produit aux débats le contrat de cession de droit en date du 9 avril 2015 se privant ainsi de la preuve de sa qualité à agir ; que s'agissant d'un document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître, c'est à bon droit, par des motifs que la cour fait siens, que le tribunal, après avoir analysé sans les dénaturer le contrat de cession confirmatif conclu entre la société BPI et la société APSA le 4 janvier 2016 et encore la demande d'inscription au registre national des dessins et modèles au nom d'APSA en date du 20 janvier 2016, la demande d'inscription au registre national des marques en date du 20 janvier 2016 au nom d'APSA, le certificat d'enregistrement de la marque numéro 95587225 au nom d'APSA, un extrait de la base INPI concernant le modèle numéro 942417 au nom d'APSA, a dit qu'APSA démontrait qu'en qualité de cessionnaire, elle pouvait valablement exercer l'action engagée par BPI en amont de l'acte de cession confirmatif du 4 janvier 2016 pour poursuivre la contrefaçon de la marque et du modèle antérieur à la cession ainsi que la créance de dommages intérêts y afférente ; qu'il résulte de ces documents qu'APSA est titulaire des droits sur un modèle de flacon déposé à L'INPI le 25 avril 1994 numéro 942417, s'agissant d'un flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleue sombre, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal ; que de même, APSA est titulaire de la marque figurative française numéro de dépôt INPI 95587225 du 7 septembre 1995 renouvelée le 3 août 2005 déposée dans plusieurs classes de produits ou services dans la classe 3 ; que cette marque tridimensionnelle et déposée en couleurs concerne le flacon de l'eau de toilette « LE MÂLE » ; qu'il s'agit d'un flacon évoquant un corps masculin sans bras fortement musclés le couleur bleue sombre déposée en couleurs dans la partie au-dessus de la taille est assortie de bandes blanches, et dont l'élément supérieur est argenté ; qu'en ce qui concerne les droits d'auteur, le tribunal a considéré que l'acte confirmatif de cession du 1er février 2016 spécialement afférent aux droits d'auteur cédés par la société BPI ne contenait pas de clause identique à celle insérée dans l'acte du 4 janvier 2016 ; que plus précisément, le tribunal a estimé que ce second contrat confirmatif de cession établissait seulement l'effectivité du transfert de propriété des droits d'auteur à compter du 4 janvier 2016 en sorte que APSA était dépourvue de qualité à agir pour les actions en contrefaçon des droits d'auteur introduites avant le 4 janvier 2016 ; que toutefois, est produit aux débats devant la cour l'avenant à l'acte confirmatif conclu entre (BPI) et APSA en date du 20 septembre 2016 ; que cet acte précise qu'en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le transfert concerne également le droit d'ester en justice et l'intégralité des actions en cours, APSA reprenant sans délai à ses frais au lieu et place de BPI ces instances en cours ; qu'en prenant cet avenant, les parties se sont bornées à interpréter l'accord passé entre elles et rappelé que selon leur convention, APSA bénéficie des actions en cours au jour de la cession en sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit irrecevable l'action sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteurs cédés » ;

ALORS QUE si la cession d'une créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, la possibilité d'écarter cette règle par une clause contraire en matière d'action en responsabilité, nécessite la production de l'acte de cession en son intégralité pour déterminer l'étendue du droit cédé au cessionnaire ;

qu'en retenant que la société APSA justifiait de sa qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur par la seule production de l'acte du 20 septembre 2016 ? consistant en un avenant à l'acte confirmatif du 1er février 2016 et prévoyant que la cession des droits de propriété intellectuelle résultant de l'acte du 9 avril 2015 concerne également le droit d'ester en justice et l'intégralité des actions en cours ? sans qu'il soit nécessaire de se reporter au contrat du 9 avril 2015 « document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître », la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle « Le Mâle » n° 942417 de la société Antonio Puig, en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum « Machismo », et par conséquent d'avoir condamné la société Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque et de dessin et modèle, d'avoir interdit à la société Gifi Diffusion d'importer, de détenir et de commercialiser le flacon de parfum « Machismo » contrefaisant à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, d'avoir ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Antonio Puig aux fins de destruction dans les quinze jours de la signification du présent jugement, d'avoir ordonné la publication dans trois journaux ou magazines, au choix de la société Antonio Puig, d'un communiqué judiciaire, d'avoir condamné la société Gifi Diffusion à rembourser à la société Antonio Puig le coût de ces publications dans la limite de 3 000 euros HT par insertion et d'avoir condamné in solidum les sociétés Coscentra BV et Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « a. sur la contrefaçon de dessin et modèle: (?) qu'en application des articles L5I1-1 et suivants anciens du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de modèle est caractérisée par la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle déposé au point de susciter chez l'observateur averti une même impression visuelle d'ensemble ; qu'au cas particulier, l'observateur averti est le consommateur ou la consommatrice de parfums doté d'une vigilance particulière en raison de sa bonne connaissance et de son expérience personnelle du secteur concerné des parfums masculins les plus célèbres ; qu'il résulte de la comparaison du flacon "LE MÂLE" et du flacon «MACHISMO» qu'il y a effectivement ainsi que le tribunal l'a dit et par des motifs que la cour fait siens une impression visuelle d'ensemble identique en ce que les caractéristiques propres du modèle de la société APSA se retrouvent dans le flacon MACHISMO à savoir un flacon en forme de tronc d'homme sans bras avec un buste musclé, un bouchon de forme cylindrique, et la couleur bleutée pratiquement identique. En tout état de cause, les différences alléguées par l'appelante ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'impression visuelle d'ensemble identique entre les deux flacons ; qu'en conséquence, la cour confirmera le chef du jugement qui a dit que le flacon MACHISMO est une contrefaçon du modèle numéro 942 417 détenus par la société APSA et que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle "Le Mâle" n°942417 de la société APSA en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum "Machismo" » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « a. Sur la contrefaçon de dessin et modèle : que la société APSA caractérise en l'espèce le modèle de flacon cédé par la société BPI par sa forme stylisée de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal ; que ce modèle a été déposé en couleurs à l'Institut National de la Propriété industrielle par la société BPI le 25 avril 1994 sous le n° 942417 et fait l'objet de deux reproductions photographiques (de face et de trois quarts) assorties, à. des fins documentaires, d'une brève description ("flacon de tronc masculin, de couleur bleutée") ; que compte tenu de la date de son dépôt, ce modèle est régi par la législation antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 applicable aux dessins et modèles ; (?) qu'en application des articles L. 511-1 et suivants anciens du Code de la Propriété intellectuelle, la contrefaçon de modèle est caractérisée par la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle déposé a. point de susciter chez l'observateur averti, une même impression visuelle d'ensemble ; qu'or, il résulte de la comparaison du flacon "LE MALE" et du flacon "MACHISMO", à laquelle le Tribunal. a procédé, qu'il se dégage une impression visuelle d'ensemble identique, en ce que les caractéristiques propres du modèle de la société APSA se retrouvent dans le flacon "MACHISMO" ; que la ressemblance visuelle résulte en l'espèce de: - la représentation épurée d'un tronc masculin coupé au dessus des épaules et au niveau du fessier, laissant apparaître notamment les pectoraux, les abdominaux, une taille marquée, la colonne vertébrale et le bassin, - la couleur bleutée quasi-identique entre le flacon 'LE MÂLE" et le parfum contenu dans

le flacon en verre transparent "MACHISMO", - la présence d'un vaporisateur pouvant correspondre, par sa hauteur et ses proportions par rapport au buste, à une tête ; qu'il est indifférent du point de vue juridique que le flacon "MACHISMO" présente des éléments distincts du flacon "LE MÂLE", dont la société GIFI DIFFUSION s'attache à dresser la liste dans ses conclusions, dans la mesure où la contrefaçon de modèle doit s'apprécier aux regard des ressemblances et non des différences, et que lesdites différences (aspect plus trapu du flacon "MACHISMO", coutures de poches de pantalon représentées sur le fessier, forme des abdominaux...) ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'impression visuelle d'ensemble identique entre les deux flacons ; que par conséquent, il convient de dire que le flacon "MACHISMO" constitue une contrefaçon du modèle n° 942417 détenu par la société APSA » ;

1°) ALORS QUE la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; qu'en retenant, pour dire que le flacon « Le Mâle » et le flacon « Machismo » produisent une impression visuelle d'ensemble identique, qu'on retrouve une couleur bleutée pratiquement identique entre le flacon « Le Mâle » et le parfum contenu dans le flacon en verre transparent « Machismo », quand il convenait uniquement de comparer les deux modèles de flacon et non leur contenu, la cour d'appel a violé l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; qu'en retenant, pour juger que la société Gifi Diffusion avait commis des actes de contrefaçon de modèle, d'une part, que l'observateur averti est le consommateur de parfums doté d'une vigilance particulière en raison de sa bonne connaissance et de son expérience personnelle du secteur concerné des parfums masculins les plus célèbres et, d'autre part, que les deux flacons produisent une impression visuelle d'ensemble identique, sans rechercher si la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle « Le Mâle » dans le modèle « Machismo » suscitait chez l'observateur averti un impression visuelle d'ensemble identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative française « Le Mâle » n° 95587225 dont est titulaire la société Antonio Puig, en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum « Machismo », et par conséquent d'avoir condamné la société Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque et de dessin et modèle, d'avoir interdit à la société Gifi Diffusion d'importer, de détenir et de commercialiser le flacon de parfum « Machismo » contrefaisant à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, d'avoir ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Antonio Puig aux fins de destruction dans les quinze jours de la signification du présent jugement, d'avoir ordonné la publication dans trois journaux ou magazines, au choix de la société Antonio Puig, d'un communiqué judiciaire, d'avoir condamné la société Gifi Diffusion à rembourser à la société Antonio Puig le coût de ces publications dans la limite de 3 000 euros HT par insertion et d'avoir condamné in solidum les sociétés Coscentra BV et Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « b- sur la contrefaçon de marque: que la société APSA est bien titulaire de la marque figurative française numéro 9 558 7225 déposée à l'INPI le 7 septembre 1995 par BPI, représentant un flacon en verre de 3/4 en forme de tronc masculin, fortement musclé sans bras de couleur bleutée munie d'un bouchon cylindrique orné de bandes horizontales blanches en verre dépoli sur le buste ; que pour s'opposer au grief de contrefaçon, GIFI DIFFUSION, rejointe sur ce point par COSCENTRA, soutient qu'il existe de nombreuses différences substantielles entre cette marque et le flacon MACHISMO en sorte qu'il n'y a aucun risque de confusion dans l'esprit du public ; que le flacon "MACHISMO" n'est pas la reproduction à l'identique de la marque d'APSA de sorte qu'il faut rechercher par application de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle s'il existe entre la marque et le flacon MACHISMO un risque de confusion dans l'esprit du public cela au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite à laquelle participe les éléments de similitudes visuelles phonétiques conceptuelles que dégagent les produits litigieux ; qu'à cet égard, d'emblée la cour écartera les similitudes phonétiques des lors que dans la présente instance il n'y a pas d'élément

verbal dans la marque déposée. Il n'est pas question d'examiner la marque nominative" le mâle" de [I] [F], marque qui n'est pas en cause ; que de même, il sera rappelé que les conditions d'exploitation ne sont pas à prendre en considération ; qu'il en est de même pour les différences de conditionnement des produits cet argument étant inopérant des lors qu'il s'agit d'éléments extérieurs tant au flacon de parfum visé à l'enregistrement qu'à celui commercialisé par Gifi diffusion ; que pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'appréciation de la contrefaçon résultant de l'existence d'un risque de confusion doit être faite selon une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, avec la précision que "la perception des marques qu'a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion ; qu'or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ... Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée" (22/06/1999 n C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & co GmbH § 25 + 26) ; qu'en outre, la cour de justice considère également que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et en conséquence que les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celle dont le caractère distinctif est moindre (CJCE 29 Septembre 1998 Canon ; 22 juin 1999 Lloyd) ; qu'au cas particulier, c'est à bon droit par des motifs que la cour reprend à son compte que le tribunal a relevé qu'il existe une stricte similitude entre les produits couverts par la marque et le signe contesté, que conceptuellement les deux flacons s'emploient à illustrer la masculinité et renvoient à un imaginaire de virilité, qu'au plan visuel le flacon MACHISMO présente des caractéristiques majeures de la marque d'APSA à savoir représentation d'un tronc masculin, absence de bras avec césure au niveau des articulations des épaules, couleur bleutée prédominante, coupure du tronc au niveau du fessier, musculature marquée s'agissant des pectoraux et des abdominaux ; que de même, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les dissemblances visuelles qui existent effectivement (les bandes blanches de la marque APSA) sont compensées par la notoriété de la marque enregistrée pour les produits de beauté ; qu'il est démontré à suffisance par l'intimée que le flacon revendiqué déposé à titre de marque jouit d'une grande notoriété tant nationale que mondiale ce qui lui confère un caractère distinctif particulier ; que par suite, la similitude des flacons LE MÂLE et MACHISMO est de nature à créer une confusion malgré les différences ; qu'en conséquence la contrefaçon de marque est également caractérisée et la cour confirmera le chef du jugement qui a dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative française "Le Mâle" n°95587225 dont est titulaire la société APSA en important, détenant, offrant à la vente et commercialisant le flacon de parfum "Machismo" » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « b. Sur la contrefaçon de marque : que la société APSA est titulaire de la marque figurative française n° 95587225, déposée à le 7 septembre 1995 par la société BPI, représentant un flacon en verre vu de trois quarts en forme de tronc masculin, fortement musclé, sans bras, de couleur bleutée, muni d'un bouchon cylindrique et orné de bandes horizontales blanches en verre dépoli sur le buste ; que pour s'opposer au grief de contrefaçon de marque au visa de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société GIFI DIFFUSION soutient qu'au regard des critères pertinents en l'espèce et des nombreuses différences substantielles entre la marque revendiquée et le flacon "MACHISMO", il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'aux termes de l'article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (.) 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 le flacon "MACHISMO" ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque de la société APSA, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, à laquelle participent les éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle que dégage le produit litigieux ; que cette appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit ; qu'il est constant que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque revendiquée possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; que la marque de la société APSA est notamment enregistrée pour désigner des "produits de beauté, savon,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux" ; qu'elle est utilisée pour la distribution d'un parfum pour homme, au même titre que le flacon "MACHISMO", de sorte qu'il existe une stricte similitude entre les produits couverts par la marque et le signe contesté ; que l'étude d'éventuelles similitudes phonétiques est hors de propos dans la présente instance, en l'absence d'élément verbal dans la. marque déposée ; que conceptuellement, le flacon "LE MÂLE" et le flacon "MACHISMO" s'emploient tous deux à illustrer la masculinité et renvoie à un imaginaire de virilité ; que du point de vue visuel, le flacon "MACHISMO" présente certaines des caractéristiques majeures de la marque à propos de laquelle la contrefaçon est dénoncée : représentation d'un tronc masculin, absence de bras avec césure au niveau des articulations des épaules, couleur bleutée prédominante, coupure du tronc au niveau fessier et musculature marquée s'agissant des pectoraux et des abdominaux ; qu'il est exact que visuellement, le flacon "MACHISMO" présente également des différences, tenant tout particulièrement à l'absence de reprises des bandes blanches de la marque, alors même qu'il s'agit d'un de ses éléments distinctifs et dominants en ce qu'il fait référence à la marinière du célèbre couturier [I] [F], dont le nom est d'ailleurs apparent sur le flacon ; que pour autant, les dissemblances visuelles existantes sont en l'espèce compensées par une considération décisive en la cause tenant à la notoriété de la marque enregistrée à la date des faits dénoncés ; que sur le plan des principes, il convient de rappeler que le risque de confusion est considéré comme plus important en présence d'une marque notoire, le consommateur étant amené plus facilement à assimiler un produit à un signe qui lui est par ailleurs familier ; qu'en l'espèce, il est démontré par les nombreux extraits de presse versés aux débats et non contesté par la société GIFI DIFFUSION que le flacon revendiqué, déposé à titre de marque, jouit d'une immense notoriété tant au niveau national que mondial, ce qui lui confère un caractère distinctif particulier ; que cette considération prépondérante en l'espèce a pour conséquence que la similitude des flacons "LE MALE" et "MACHISMO" est de nature à créer une confusion malgré leurs différences ; que l'impression d'ensemble entre les deux flacons analysés est en effet assez similaire pour que le consommateur d'attention moyenne puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise, ou en tous cas d'entreprises économiquement liées, dans la mesure où compte tenu de tous les facteurs pertinents d'examen, il sera confronté avec le flacon "MACHISMO" à un produit proche de celui qu'il a l'habitude de voir revêtu d'une marque notoire et qui lui est présenté sous une forme engendrant, au plan visuel et encore plus conceptuel, un effet imitant celui que génère cette marque en recourant aux mêmes moyens ; que la contrefaçon de marque est ainsi caractérisée ; que le fait que les circuits de distribution soient a priori distincts n'est pas un élément de nature à écarter la contrefaçon, dans la mesure où les deux produits relèvent de la même classe et constituent tous deux des flacons de parfum ; que le mode de commercialisation apparaît alors indifférent, d'autant que sur les sites internet marchands de plus en plus usités par les consommateurs, les produits de luxe côtoient ceux à bas prix ; que de même, le moyen tenant à la différence de conditionnement des produits est inopérant, dès lors qu'il s'agit d'éléments extérieurs tant au flacon de parfum visé à l'enregistrement qu'à celui commercialisé par la société GIFI DIFFUSION » ;

ALORS QUE l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ; qu'en se bornant à dire que l'absence de reprise dans le flacon « Machismo » des bandes blanches de la marque « Le Mâle » qui constituent un de ces éléments distinctifs et dominants, était compensée par la notoriété de cette marque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet élément qui représente la célèbre marinière de [I] [F] n'était précisément pas à l'origine de cette notoriété de sorte que son absence dans le modèle « Machismo »
était de nature à exclure tout risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de droits d'auteur, d'avoir interdit à la société Gifi Diffusion d'importer, de détenir et de commercialiser le flacon de parfum « Machismo » contrefaisant à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, d'avoir ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Antonio Puig aux fins de destruction dans les quinze jours de la signification du présent jugement, d'avoir ordonné la publication dans trois journaux ou

magazines, au choix de la société Antonio Puig, d'un communiqué judiciaire, d'avoir condamné la société Gifi Diffusion à rembourser à la société Antonio Puig le coût de ces publications dans la limite de 3 000 euros HT par insertion et d'avoir condamné in solidum les sociétés Coscentra BV et Gifi Diffusion à payer à la société Antonio Puig des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « b- sur la contrefaçon de droits d'auteur : que L'existence d'un auteur n'est pas contestée par l'appelante et l'intervenante ; qu'il sera rappelé qu'APSA n'a pas revendiqué un buste d'homme qui serait une idée de libre parcours mais un flacon avec des caractéristiques précises et déterminées énoncées plus haut ; que la contrefaçon doit s'apprécier au terme d'une analyse d'ensemble en sorte qu' il n'est pas possible d'isoler le matériau ou encore le coloris. La création doit être originale, c'est-à-dire revêtir l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que l'originalité d'une oeuvre peut résulter de la combinaison d'éléments qui, pris séparément, sont banals ou connus, mais qui sont traités de telle manière que la personnalité de l'auteur se reflète dans la composition ; qu'au cas particulier, les caractéristiques du flacon Le Mâle sont : un flacon en forme de tronc d'homme, sans bras, de couleur bleue avec un buste particulièrement musclé et un bouchon de forme cylindrique ; que l'agencement particulier de tous ces éléments est le fruit de choix arbitraires qui confère au flacon une physionomie propre et traduit un effort créatif et un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur de telle sorte qu'il n'est pas pertinent de la part de l'appelante et de l'intervenante volontaire d'opposer à ce flacon, les flacons UOMO, HEROS ou encore SHOKING dans sa version moderne bien postérieure au flacon d'APSA ; que le produit MACHISMO reproduit les caractéristiques essentielles du flacon LE MÂLE de [I] [F] lotion après rasage, c'est à dire la combinaison des éléments caractéristiques de ce flacon à savoir la forme de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée et surmonté d'un vaporisateur cylindrique en métal ; que la cour dira en conséquence établie la contrefaçon de droits d'auteur » ;

ALORS QUE toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant-droit ou ayants cause est illicite ; qu'en relevant, pour condamner la société Gifi Diffusion au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, que le produit « Machismo » reproduit les caractéristiques essentielles du flacon « Le Mâle » de [I] [F] lotion après rasage, c'est-à-dire la combinaison des éléments caractéristiques de ce flacon à savoir la forme de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée et surmonté d'un vaporisateur cylindrique en métal, quand le flacon « Machismo » était totalement transparent, la couleur bleutée étant celle du parfum lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.