

9 mars 2010

Cour de cassation

Pourvoi n° 09-11.330

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00292

## Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., titulaires d'une marque semi-figurative dont l'élément verbal est le terme "Le Verre français", enregistrée afin de désigner notamment des lampes et lampadaires en classe 11, ainsi que d'autres produits et services en classes 21 et 42, ont, aux côtés de la société TB Art international, licenciée de cette marque, fait pratiquer des saisies contrefaçon le 15 juin 2005, puis ont agi à l'encontre de M. Y... et de la société Les Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq en contrefaçon et concurrence déloyale, pour avoir offert à la vente des lampadaires fabriqués en Italie, revêtus du signe ainsi protégé et reprenant certaines caractéristiques des produits fabriqués et commercialisés par leurs soins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... et la société TB Art international font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance, à compter du 26 juin 2003, des droits attachés à cette marque, désignant des produits dans les classes 11 et 21 et des services dans la classe 42, et d'avoir en conséquence rejeté leur action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en prononçant la déchéance de la marque "Le Verre français" pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 11, 21 et 42, cependant que la société La Samaritaine ne sollicitait la déchéance que pour les produits des classes 11 et 21, mais ne formulait aucune demande en ce sens pour les services de la classe 42, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que si la déchéance pour défaut d'usage sérieux peut être demandée en justice par toute personne qui a intérêt à ce que le signe soit rendu disponible, pour les produits et services autres que ceux visés par l'action en contrefaçon, n'est recevable à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux que celui qui justifie que le maintien de la marque est susceptible de causer une entrave à son activité économique, notamment en l'empêchant de commercialiser ces produits et services ; qu'en l'espèce, les époux X... et la société TB Art international faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société La Samaritaine ne justifiait d'aucun intérêt à agir en déchéance, dès lors que sa demande en

déchéance n'était pas limitée aux lampes et lampadaires, seuls produits concernés par l'action en contrefaçon, et que le maintien de la marque "Le Verre français" ne pouvait par définition entraver son activité économique, étant donné que son unique établissement était fermé pour une durée indéterminée ; qu'en se bornant à relever que "la demande en déchéance de la marque contestée doit être, préalablement, examinée, dès lors que la solution apportée est susceptible d'avoir une influence au regard de la demande au fond (...) au titre de la contrefaçon", sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux X... et de la société TB Art international, si la société Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq justifiait d'un intérêt à agir en déchéance pour les produits autres que les lampes et lampadaires visés par l'action en contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux pour des produits lorsqu'elle est utilisée sur le marché, conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine, pour désigner les produits en cause, sans qu'il soit nécessaire que la marque soit matériellement apposée sur lesdits produits ; qu'en l'espèce, les époux X... et la société TB Art international versaient aux débats des factures se rapportant, notamment, à des lampes et lampadaires et portant la mention "fabrication et diffusion Le Verre Français", ainsi qu'un catalogue et des listes de tarifs, se rapportant également à des lampes et lampadaires et portant la mention "Le Verre français" ; qu'en retenant que ces factures, ce catalogue et ces listes de tarifs n'apportaient pas la preuve de l'usage sérieux de la marque "Le Verre français", parce que rien n'indiquerait que les produits qui y étaient mentionnés seraient revêtus de cette marque, sans rechercher si ces pièces n'établissent pas que la marque était utilisée pour désigner les produits en cause, la cour d'appel s'est prononcée par motifs inopérants en violation de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Et attendu, en second lieu, qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les produits commercialisés par ses titulaires et exploitant aient été revêtus de la marque faisant l'objet de l'action en déchéance ; qu'il relève encore qu'à supposer même une telle utilisation, le signe employé à cette occasion diffère de la marque enregistrée, en ce qu'une croix de Lorraine est substituée à la libellule figurant au dépôt, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de la marque ; que de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision selon laquelle la marque n'avait pas fait l'objet d'un usage sérieux ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. et Mme X... et la société TB Art international font grief à l'arrêt du rejet de leur action en concurrence déloyale, en ce qu'elle se fondait sur le caractère trompeur de l'apposition du terme "le verre français" sur des produits fabriqués à l'étranger, alors, selon le moyen, que se rend coupable d'actes de concurrence déloyale l'opérateur économique qui utilise des allégations de nature à tromper les consommateurs sur l'origine et la qualité des produits qu'il commercialise ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale des époux X... et de la société TB Art international, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de ces derniers, si M. Y... et la société Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq n'avaient pas commis des actes de concurrence déloyale par tromperie sur l'origine et la qualité de leurs produits, en utilisant la dénomination "le verre français" pour vendre des produits de qualité très inférieure qui n'étaient pas fabriqués en France, selon les méthodes de fabrication traditionnelles, la cour

d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu'aucun lien particulier n'était établi entre l'adjectif français et les lampes ou luminaires en pâte de verre de style art nouveau, la France n'étant pas dans son ensemble réputée pour ce type de produits, mais uniquement certaines de ses régions, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, en ce qu'elle était fondée sur l'imitation des caractéristiques des produits fabriqués et commercialisés par les demandeurs, l'arrêt énonce d'abord exactement que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; qu'il se borne cependant à retenir ensuite que les produits fabriqués et commercialisés par les demandeurs s'inscrivent dans une mode d'articles de décoration largement usitée qui ne saurait être monopolisée par un seul acteur de ce segment de marché et que la seule reproduction sur les modèles opposés de la croix de Lorraine ne suffit pas à caractériser un risque de confusion, dès lors qu'une telle référence présente, au regard des objets en cause, un caractère banal et renvoie à une tradition locale et ancestrale propre à la région de Nancy, célèbre pour ses maîtres verriers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs soutenant qu'un risque de confusion résultait de l'apposition sur les produits litigieux du même signe "le verre français", au même endroit, dans les mêmes dimensions et en utilisant la même calligraphie que ceux dont ils faisaient usage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale, en tant que fondée sur l'imitation des caractéristiques des produits fabriqués et commercialisés par les demandeurs, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

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

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

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

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., et la société TB Art international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance, à compter du 26 juin 2003, de la marque LE VERRE FRANÇAIS, déposée le 19 janvier 1998 par les époux X..., enregistrée sous le n° 98 713 469, désignant des produits dans les classes 11 et 21 et des services dans la classe 42 et d'avoir, en conséquence, débouté les époux X... et la société TB ART INTERNATIONAL de leur action en contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE «bien qu'étant invoquée à titre subsidiaire par la société des GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST COGNACQ, la demande en déchéance de la marque contestée doit être, préalablement, examinée dès lors que la solution apportée est susceptible d'avoir une influence au regard de la demande au fond formée par les époux X... et la société TB ART INTERNATIONAL au titre de la contrefaçon ; que, selon les dispositions de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu'il convient de rappeler que, d'abord, le délai de cinq ans visé au texte précité doit être considéré comme commençant à courir lorsque la période d'enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l'enregistrement au BOPI, ensuite, que la preuve de l'exploitation de la marque incombe à son titulaire, et enfin, que cette exploitation doit être faite comme telle ; que la marque litigieuse, déposée le 19 janvier 1998, a été publiée au BOPI le 26 juin 1998, de sorte qu'il appartient aux époux X... de justifier de l'exploitation de la marque au cours de la période allant du 26 juin 1998 au 26 juin 2003 ; que pour justifier d'un usage sérieux de leur marque, les intimés produisent aux débats, en premier lieu, des magazines antérieurs au dépôt de la marque (L'EXPRESS de mai 1990, ARTS ET VALEURS de 1989), en deuxième lieu, des factures qui portent certes la mention, en entête, Fabrication et diffusion LE VERRE FRANÇAIS, mais dont rien n'indique que les produits qui y sont mentionnés, étaient revêtus de cette marque, en troisième lieu, que si le catalogue associé à des listes de tarifs porte également cette mention, il n'est pas plus démontré que les produits reproduits étaient griffés de la marque litigieuse, leur reproduction photographique ne la faisant, en tout cas, pas apparaître ; que, enfin, les appelants versent aux débats l'attestation de Patrick A..., verrier, qui déclare avoir apposé la marque LE VERRE FRANÇAIS accompagnée d'une croix de Lorraine stylisée sur les produits fabriqués par mes soins pour Monsieur X... puis pour la société TB ART INTERNATIONAL ; qu'il convient de relever les termes généraux de cette attestation qui fait référence, sans autre précision, à des produits, de sorte que la Cour n'est pas mise à même de les déterminer, notamment, au regard des actes de contrefaçon allégués ; que, ensuite, à supposer que les produits soient identiques ou similaires, force est de constater que la marque litigieuse n'est pas représentée telle qu'elle figure à l'enregistrement puisqu'une croix de Lorraine est substituée à la libellule figurant au dépôt, le choix de la croix de Lorraine étant manifestement guidé, dans l'esprit des appelants, dans la recherche d'une identification avec les grands maîtres verriers de cette région, de sorte que, compte tenu de l'importance symbolique attachée à cette référence, force est de constater que l'apposition décrite ne saurait être regardée, référence faite aux dispositions de l'article L. 714-5 b) du Code de la propriété intellectuelle, comme un usage de la marque revendiquée sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'il suit de là que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges dont le jugement sera sur ce point infirmé, les époux X... ne justifiant pas, pour la période considérée, d'un usage sérieux de leur marque, il convient d'en prononcer la déchéance à compter du 26 juin 2003» ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en prononçant la déchéance de la marque LE VERRE FRANÇAIS pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 11, 21 et 42, cependant que la société LA SAMARITAINE ne sollicitait la déchéance que pour les produits des classes 11 et 21, mais ne formulait aucune demande en ce sens pour les services de la classe 42, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la déchéance pour défaut d'usage sérieux peut être demandée en justice par toute personne qui a intérêt à ce que le signe soit rendu disponible, pour les produits et services autres que ceux visés par l'action en contrefaçon, n'est recevable à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux que celui qui justifie que le maintien de la marque est susceptible de causer une entrave à son activité économique, notamment en l'empêchant de commercialiser ces produits et services ; qu'en l'espèce, les époux X... et la société TB ART INTERNATIONAL faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 40, §. 6 à p. 41, §. 2), que la société LA SAMARITAINE ne justifiait d'aucun intérêt à agir en déchéance, dès lors que sa demande en déchéance n'était pas limitée aux lampes et lampadaires, seuls produits concernés par l'action en contrefaçon, et que le maintien de la marque LE VERRE FRANÇAIS ne pouvait par définition entraver son activité économique, étant donné que son unique établissement était fermé pour une durée indéterminée ; qu'en se bornant à relever que «la demande en déchéance de la marque contestée doit être, préalablement, examinée, dès lors que la solution apportée est susceptible d'avoir une influence au regard de la demande au fond (...) au titre de la contrefaçon», sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux X... et de la société TB ART INTERNATIONAL, si la société GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST COGNACQ justifiait d'un intérêt à agir en déchéance pour les produits autres que les lampes et lampadaires visés par l'action en contrefaçon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QU'une marque fait l'objet d'un usage sérieux pour des produits lorsqu'elle est utilisée sur le marché, conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine, pour désigner les produits en cause, sans qu'il soit nécessaire que la marque soit matériellement apposée sur lesdits produits ; qu'en l'espèce, les époux X... et la société TB ART INTERNATIONAL versaient aux débats des factures se rapportant, notamment, à des lampes et lampadaires et portant la mention «Fabrication et diffusion «Le Verre Français», ainsi qu'un catalogue et des listes de tarifs, se rapportant également à des lampes et lampadaires et portant la mention «LE VERRE FRANÇAIS» ; qu'en retenant que ces factures, ce catalogue et ces listes de tarifs n'apportaient pas la preuve de l'usage sérieux de la marque LE VERRE FRANÇAIS, parce que rien n'indiquerait que les produits qui y étaient mentionnés seraient revêtus de cette marque, sans rechercher si ces pièces n'établissaient pas que la marque était utilisée pour désigner les produits en cause, la Cour d'appel s'est prononcée par motifs inopérants en violation de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

## SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... et la société TB ART INTERNATIONAL de leur action en concurrence déloyale ;

AUX MOTIFS QUE «le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; qu'au soutien de leurs prétentions émises au titre de la concurrence déloyale, les époux X... et la société TB ART INTERNATIONAL font valoir que Hugues Y... et la société GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST COGNACQ auraient manifesté la volonté délibérée d'entretenir un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs concernés entre les articles qu'ils commercialisaient et ceux distribués par la société TB ART INTERNATIONAL par la modicité des prix pratiqués et la tromperie des consommateurs sur l'origine des produits litigieux ; qu'en premier lieu, la commercialisation de produits concurrents à un prix inférieur n'est pas de nature à caractériser des pratiques contraires aux principes précédemment rappelés et enfreignant les

usages loyaux du commerce ; qu'en second lieu, force est de constater que les produits fabriqués par les époux X... et commercialisés par la société TB ART INTERNATIONAL, à savoir des modèles de lampes et autres luminaires dans le style ART DECO / ART NOUVEAU en utilisant la pâte en verre comme procédé de fabrication, s'inscrivent dans une mode d'articles de décoration largement usitée qui ne saurait être monopolisée par un seul acteur de ce segment de marché, la seule reproduction sur les modèles opposés de la croix de Lorraine ne suffit pas à caractériser un risque de confusion dès lors qu'une telle référence présente, au regard des objets en cause, un caractère banal en ce sens que, ainsi que précédemment relevé, cet élément renvoie à une tradition locale et ancestrale propre à la région de Nancy, célèbre pour ses maîtres verriers ; qu'il suit de ces éléments qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être imputé aux intimés, de sorte que le jugement sera, sur ce point, infirmé» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE se rend coupable d'actes de concurrence déloyale l'opérateur économique qui cherche à entretenir un risque de confusion entre ses produits et ceux d'un concurrent ; qu'en écartant tout risque de confusion entre les produits commercialisés par Monsieur Y... et la société LA SAMARITAINE, d'une part, et ceux des époux X... et la société TB ART INTERNATIONAL, d'autre part, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de ces derniers (cf. p. 33 à p. 38), si un risque de confusion ne résultait pas de l'apposition sur les produits litigieux du même signe «LE VERRE FRANÇAIS», au même endroit, dans les mêmes dimensions, et en utilisant la même calligraphie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE se rend coupable d'actes de concurrence déloyale l'opérateur économique qui utilise des allégations de nature à tromper les consommateurs sur l'origine et la qualité des produits qu'il commercialise ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale des époux X... et de la société TB ART INTERNATIONAL, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de ces derniers (cf. p. 39 et 40), si Monsieur Y... et la société MAGASINS DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST COGNACQ n'avaient pas commis des actes de concurrence déloyale par tromperie sur l'origine et la qualité de leurs produits, en utilisant la dénomination «LE VERRE FRANÇAIS» pour vendre des produits de qualité très inférieure qui n'étaient pas fabriqués en France, selon les méthodes de fabrication traditionnelles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

## Décision **attaquée**

Cour d'appel de paris  
3 décembre 2008