

## Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beauté prestige international (la société BPI), qui a déposé à l'INPI, le 25 avril 1994, sous le n° 942417 deux modèles de flacon, dont un de couleur bleutée, en forme de tronc masculin sans bras et surmontés d'un bouchon cylindrique en métal, commercialise le parfum « Le Mâle » de Jean-Paul Gaultier dans un flacon ayant cette forme ; que cette société, après avoir eu connaissance que la société Coscentra Sales BV (la société Coscentra) fabriquerait un produit « Inmate for men » qui reproduirait les caractéristiques de ce flacon et que les sociétés Jet diffusion et Mask détiendraient et vendraient ce produit en France, a fait assigner ces sociétés pour contrefaçon de modèle sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et pour contrefaçon des droits d'auteur sur le flacon « Le Mâle » ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société BPI fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du dépôt du modèle n° 942417, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, 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 ; qu'en retenant en l'espèce que les deux formes du modèle déposé sous le n° 942417 ne se différencient pas du patrimoine des modèles connus de l'art antérieur par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant une physionomie propre et nouvelle, après avoir pourtant constaté qu'elles ne sont pas antériorisées et que l'exigence de nouveauté est remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

2°/ qu'est protégeable au titre du livre V du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, le modèle enregistré qui, nouveau, porte l'empreinte de la personnalité de son créateur ; qu'un modèle de flacon dont la forme copie, même sans s'en différencier, des oeuvres des arts plastiques appartenant au domaine de l'art connu peut porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en annulant en l'espèce le modèle déposé sous le n° 942417 aux motifs que si ce modèle, constitué d'un flacon en forme de tronc masculin, répond bien à l'exigence de nouveauté, sa forme ne se différencie pas des dessins et modèles de buste appartenant au domaine de l'art connu, notamment la sculpture, sans rechercher si, tout en copiant des dessins et modèles connus en arts plastiques, l'exécution de ce modèle de flacon ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son créateur, 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 en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

Mais attendu qu'un modèle pour être protégé doit être nouveau et original ; que l'arrêt relève que le flacon en forme de tronc masculin n'est pas antériorisé mais ne présente aucune particularité propre à le différencier des formes antérieures de bustes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

- Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Coscentra soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société BPI, se prévalant notamment de décisions antérieurement rendues relativement au modèle en cause, a fait valoir qu'il était nouveau et présentait un caractère propre et protégeable et que les statues produites à titre d'antériorités démontraient au contraire la totale originalité et la nouveauté des flacons JP Gaultier ; que le moyen qui était dans le débat est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour annuler le modèle n° 942417 de couleur bleutée, l'arrêt retient que la forme du buste masculin, qui le compose, ne présente aucune particularité permettant de le différencier des dessins et modèles de bustes appartenant au domaine de l'art connu, notamment la sculpture, et que sa couleur bleue ne parvient pas à elle seule à lui conférer une physionomie propre dans la mesure où, en 1994, l'état de la technique et de la mode avaient généré de nombreux objets de couleur vive ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans justifier en quoi le choix de combiner la forme d'un buste masculin à la musculature très marquée et la couleur bleutée ne serait pas de nature à conférer à ce modèle de flacon de parfum une physionomie propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

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

Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour refuser la protection par le droit d'auteur au flacon « Le Mâle », l'arrêt retient que les éléments caractéristiques du flacon, pris en eux-mêmes ou en leur combinaison, ne distinguent pas ce flacon des bustes connus, notamment antiques, et que l'usage du verre transparent bleuté n'est pas une marque d'originalité suffisante pour reconnaître l'empreinte de la personnalité de l'auteur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi le choix de combiner, pour un flacon de parfum, la forme d'un buste masculin à la musculature marquée et l'usage d'un verre transparent de couleur bleue pour incarner cette forme, n'exprimait pas la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle de couleur bleue déposé sous le n° 942417 et rejeté la demande en contrefaçon de droits d'auteur sur la forme du flacon « Le Mâle », l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Coscentra Sales BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Beauté prestige international la somme de 3 000 euros et rejette les autres 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 dix septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Beauté prestige international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du dépôt du modèle n° 942417 et infirmé le jugement prononçant la condamnation pour contrefaçon de ce modèle déposé ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'action en contrefaçon de modèle : la société BPI fonde sa demande sur « un modèle n° 942417 » et défend « la totale originalité et la nouveauté des flacons, tant en ce qui concerne la version masculine que féminine » ; qu'en réalité, le dépôt enregistré sous cette référence porte sur deux modèles, pour l'un « flacon en forme de tronc masculin, de couleur bleutée », pour l'autre, « flacon en forme de tronc masculin » ; qu'il existe donc deux fondements possibles à l'action, tous deux portant sur un flacon en forme de tronc masculin ; que la société COSCENTRA objecte que ce modèle est nul par application de l'article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans la rédaction que lui donne aujourd'hui l'ordonnance du 25 juillet 2001 ; mais que son dépôt ayant été effectué le 25 avril 1994, la validité du droit qui lui est attaché doit s'apprécier au regard de la loi applicable à cette date, et donc par référence aux règles codifiées par la loi du 1er juillet 1992 dans l'ancien article L. 511-3 ; que de ce point de vue, ces deux formes ne sont pas antérieures, mais elles ne se différencient pas des formes antérieures par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant une physionomie propre et nouvelle ; qu'en effet, si les flacons de parfum cités à l'appui de la demande d'annulation ne peuvent être retenus, en l'état de l'imprécision de leur datation (« 1994/1995 ») au regard de la date de dépôt, les formes en question ne se différencient pas du patrimoine des modèles connus des dessins et modèles : il s'agit de bustes similaires à ceux de l'art connu, notamment la sculpture, et qui ne présentent aucune particularité propre à les différencier de ceux qui les ont précédés ; que dans ces conditions, en l'absence d'antériorité de toutes pièces, l'exigence de nouveauté est remplie, mais tel n'est pas le cas de l'exigence portant sur la différenciation avec les productions de l'art antérieur ; que le seul élément pertinent à ce propos consiste en la couleur bleue, peu usitée en

matière de buste et qui pourrait caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; mais que cette couleur ne parvient pas à elle seule à conférer une physionomie propre à celui du modèle qui l'arbore, dans la mesure où, en 1994, l'état de la technique et de la mode avaient déjà généré de nombreux objets de couleur vive et décalée par rapport aux habitudes antérieures ; que ces deux modèles ne répondent pas aux exigences de la loi applicable et, même à considérer la loi nouvelle, ils ne sauraient produire sur un observateur ou un utilisateur averti une impression globale différente de celle que produisent sur lui les dessins ou modèles divulgués avant leur dépôt ; que la demande d'annulation est justifiée et l'action en contrefaçon privée de fondement » (cf. arrêt p. 8 et 9) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT « sur l'action en contrefaçon de droit d'auteur, que la société COSCENTRA se borne à affirmer que le flacon « LE MÂLE » est particulièrement original, ainsi que le démontrent notamment les nombreux prix obtenus par ce parfum ; que cette affirmation ne fait pas la démonstration requise de cette originalité ; que le jugement entrepris a, lui, retenu que ce flacon portait l'empreinte de la personnalité de son auteur du fait de la forme du buste, stylisé et épuré, à la musculature et aux attributs sexuels très marqués, en verre transparent de couleur bleue ; mais que, d'une part, la demande de la société BPI ne désigne pas quelle variante du flacon qu'elle commercialise serait susceptible de protection, alors que chacune de ces variantes présente des particularités notables ; que la demande n'a pas d'objet défini ; que d'autre part, à supposer que l'on retienne les caractères communs cités par le tribunal, ces derniers, qu'ils soient pris en eux-mêmes ou en leur combinaison, ne distinguent pas ce flacon des bustes connus, notamment antiques, dont ils constituent au contraire des caractéristiques habituelles et l'usage du verre transparent bleuté n'est pas une marque d'originalité suffisante pour reconnaître l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que le flacon présenté n'est pas couvert par un droit d'auteur » (cf. arrêt p. 9) ;

1. ALORS QU'en application de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, 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 ; qu'en retenant en l'espèce que les deux formes du modèle déposé sous le n° 942417 ne se différencient pas du patrimoine des modèles connus de l'art antérieur par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant une physionomie propre et nouvelle, après avoir pourtant constaté qu'elles ne sont pas antériorisées et que l'exigence de nouveauté est remplie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

2. ALORS QU'est protégeable au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, le modèle enregistré qui, nouveau, porte l'empreinte de la personnalité de son créateur ; qu'un modèle de flacon dont la forme copie, même sans s'en différencier, des oeuvres des arts plastiques appartenant au domaine de l'art connu peut porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en annulant en l'espèce le modèle déposé sous le n° 942417 aux motifs que si ce modèle, constitué d'un flacon en forme de tronc masculin, répond bien à l'exigence de nouveauté, sa forme ne se différencie pas des dessins et modèles de buste appartenant au domaine de l'art connu, notamment la sculpture, sans rechercher si, tout en copiant des dessins et modèles connus en arts plastiques, l'exécution de ce modèle de flacon ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son créateur, 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 en la cause, antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

3. ALORS QUE la combinaison d'éléments ou formes connus ou banals peut, en elle-même, résulter d'un effort créatif et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en annulant en l'espèce le modèle de flacon déposé sous le n° 942417 aux motifs que la forme du buste masculin qui le compose ne se différencie pas des dessins et modèles de bustes appartenant au domaine de l'art connu et que sa couleur bleue ne parviendrait pas « à elle seule » à lui « conférer une physionomie propre » dans la mesure où, en 1994 (date du dépôt), l'état de la technique et de la mode avait déjà généré de nombreux objets de couleur vive et décalée par rapport aux habitudes antérieures », sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble cette forme et cette couleur ne porterait pas l'empreinte de la personnalité de son créateur,

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 en la cause ;

4. ALORS QUE la combinaison d'éléments ou formes connus ou banals peut, en elle-même, résulter d'un effort créatif et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que, pour apprécier la validité d'un modèle déposé, les juges du fond doivent donc prendre en compte tous les éléments le composant ; qu'en l'espèce, la société BPI rappelait dans ses conclusions (cf. notamment p. 5 § 4) que le modèle de flacon déposé sous le n° 942417 était un « flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal », ce qui résultait également de l'acte d'enregistrement régulièrement produit ; qu'en annulant ce modèle aux motifs que la forme du buste masculin qui le compose ne se différencie pas des dessins et modèles de bustes appartenant du domaine de l'art connu et que sa couleur bleue ne parviendrait pas « à elle seule » à lui conférer une physionomie propre, sans prendre en compte la présence au sein du modèle de flacon déposé d'un bouchon cylindrique en métal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale du regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en la cause ;

5. ALORS ENFIN QUE la validité d'un modèle déposé s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de son dépôt ; qu'en relevant que « même à considérer la loi nouvelle, ils ne sauraient produire sur un observateur ou un utilisateur averti une impression globale différente de celle que produisent sur lui les dessins ou modèles divulgués avant leur dépôt », quand elle avait elle-même exactement retenu que le modèle de flacon enregistré sous le n° 942417 ayant été déposé le 25 avril 1994, sa validité devait s'apprécier au regard de la loi applicable à cette date, c'est à dire par référence à la loi ancienne antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 2 du Code civil ainsi que des articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001.

## SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, rejeté l'action en contrefaçon de droit d'auteur sur la forme du flacon « LE MÂLE » ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'action en contrefaçon de droit d'auteur, que la société COSCENTRA se borne à affirmer que le flacon « LE MÂLE » est particulièrement original, ainsi que le démontrent notamment les nombreux prix obtenus par ce parfum ; que cette affirmation ne fait pas la démonstration requise de cette originalité ; que le jugement entrepris a, lui, retenu que ce flacon portait l'empreinte de la personnalité de son auteur du fait de la forme du buste, stylisé et épuré, à la musculature et aux attributs sexuels très marqués, en verre transparent de couleur bleue ; mais que, d'une part, la demande de la société BPI ne désigne pas quelle variante du flacon qu'elle commercialise serait susceptible de protection, alors que chacune de ces variantes présente des particularités notables ; que la demande n'a pas d'objet défini ; que d'autre part, à supposer que l'on retienne les caractères communs cités par le tribunal, ces derniers, qu'ils soient pris en eux-mêmes ou en leur combinaison, ne distinguent pas ce flacon des bustes connus, notamment antiques, dont ils constituent au contraire des caractéristiques habituelles et l'usage du verre transparent bleuté n'est pas une marque d'originalité suffisante pour reconnaître l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que le flacon présenté n'est pas couvert par un droit d'auteur » (cf. arrêt p. 9) ;

1. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société BPI indiquait être titulaire de droits d'auteur sur le flacon de parfum « LE MÂLE » dont elle précisait expressément les caractéristiques, à savoir : « un flacon en forme de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur foncée bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal » (cf. conclusions de la société BPI p. 4 § 7) et reprochait aux sociétés défenderesses de s'être rendues coupables de contrefaçon de droit d'auteur en commercialisant un flacon de parfum reprenant ces caractéristiques (cf. conclusions p.

8 et 9) ; qu'en retenant néanmoins que « la demande de la société BPI ne désigne pas quelle variante du flacon qu'elle commercialise serait susceptible de protection » et que « la demande n'a pas d'objet défini », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société BPI, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les copies d'oeuvres des arts plastiques jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu'en soit le mérite, elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en refusant, en l'espèce, la protection du droit d'auteur au flacon de parfum « LE MÂLE » ayant pour caractéristiques communes d'être en forme de buste, stylisé et épuré, à la musculature et aux attributs sexuels très marqués, en verre transparent de couleur bleue, aux motifs que ces caractéristiques, prises en elles-mêmes ou en combinaison, « ne distinguent pas ce flacon des bustes connus, notamment antiques, dont ils constituent au contraire des caractéristiques habituelles » et que « l'usage du verre transparent bleuté n'est pas une marque d'originalité suffisante pour reconnaître l'empreinte de la personnalité de l'auteur », la Cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3. ALORS QUE la combinaison d'éléments ou formes connus ou banals peut, en elle-même, résulter d'un effort créatif et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en retenant en l'espèce que le flacon « LE MÂLE » ne serait pas couvert par un droit d'auteur, aux seuls motifs que, prises en elles-mêmes ou en combinaison, ses caractéristiques ne distingueraient pas ce flacon des bustes connus, notamment antiques, dont elles constituent des caractéristiques habituelles et que l'usage du verre transparent bleuté ne serait pas une marque suffisante pour reconnaître l'empreinte de la personnalité de l'auteur, sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble ces différents éléments à savoir la forme de bustes connus dans l'art antique et l'usage du verre transparent bleuté, selon une certaine présentation, serait dépourvu d'originalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.