

# Texte de la décision

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

Sur le moyen unique :

Vu les articles 24 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, 64, 65 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PSL France commercialise un modèle de bracelet-montre dénommé "slap on", fabriqué par la société-mère PSL Limited et enregistré auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sous le numéro 001 600 560-0001 ; que lors de la foire internationale de Marseille, des lots de bracelets-montres portant la mention "Bill's" commercialisés par la société Mark & Styl ont été saisis par les agents de la brigade de surveillance des douanes ; qu'invoquant un préjudice résultant des saisies douanières, la société Mark & Styl a assigné la société PSL France afin de voir dire que le bracelet-montre "slap" ne pouvait faire l'objet d'une protection et condamner la société PSL France au paiement de dommages-intérêts ; qu'intervenant à la procédure en qualité de titulaire des droits du modèle, la société PSL Limited a demandé la condamnation de la société Mark & Styl au paiement de dommages-intérêts en réparation d'actes de contrefaçon ; qu'en réponse, cette dernière a conclu à la nullité du dépôt du modèle, si l'intervention de la société PSL Limited était déclarée recevable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Mark & Styl en nullité du modèle communautaire, l'arrêt retient que le tribunal a été saisi par la société Mark & Styl sur le fondement des articles 1382 du code civil, L. 511-1, L. 511-3 et L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle d'une "action visant à contester la validité du modèle revendiqué" et d'"une demande additionnelle subsidiaire en nullité du modèle" ; qu'il en déduit que le tribunal, qui n'a pas été saisi d'une demande reconventionnelle en nullité, dans le cadre d'une action en contrefaçon, n'avait pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner cette nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, répondant à la demande en réparation des actes de contrefaçon formée par la société PSL Limited en qualité d'intervenant principal, qui se prévalait d'un droit propre qu'elle était seule habilitée à exercer, la société Mark & Styl, demandeur initial, a, en défense aux prétentions de son adversaire fondées sur des actes de contrefaçon, formé, fût-ce à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, 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 ;

Condamne les sociétés PSL France et PSL Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mark & Styl la somme globale de 3000 euros ;

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 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 trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Mark & Styl

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la Société MARK & STYL tendant à la nullité du modèle communautaire enregistré sous les n° 001 600 560-001,

AUX MOTIFS QUE « (...) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du Tribunal pour prononcer la nullité d'un modèle communautaire enregistré : qu'à titre principal, les sociétés appelantes, qui se fondent sur les dispositions des articles 24 et 86 du Règlement CE n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, font grief au Tribunal d'avoir prononcé la nullité du modèle communautaire n° 001 600 560-0001 dont est titulaire la société PSL Limited alors qu'il n'était pas été saisi par elle d'une action en contrefaçon, mais par la société MARK AND STYL d'une action relative à de prétendus actes anticoncurrentiels, et qu'il n'a pas non plus été saisi par voie reconventionnelle d'une demande de nullité du modèle communautaire, mais a au contraire été saisi par MARK AND STYL, demandeur à l'action, d'une demande additionnelle subsidiaire en annulation dudit modèle ; qu'elles en déduisent que le Tribunal n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour prononcer une telle nullité et poursuivent l'infirmité de la décision de première instance de ce chef ; que la société MARK AND STYL réplique, dans un chapitre intitulé "sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS" qu'elle a été contrainte de saisir celui-ci le 3 novembre 2011 suite aux saisies effectuées à son préjudice à la demande de la société PSL France sur le fondement d'une prétendue contrefaçon, laquelle a d'ailleurs été invoquée par la société PSL Limited à la suite de son intervention à la procédure et que "il est indéniable que l'instance n'a jamais eu d'autre objet que celui de la prévenir contre les actions en saisie-contrefaçon de la société PSL France, peu important que ces actions aient à l'origine été menées devant les instances douanières" de sorte que le Tribunal a "incontestablement" été valablement saisi, en sa qualité de Tribunal communautaire des dessins et modèles, d'une demande de nullité du modèle communautaire n° 001 600 560-0001 déposé par la société PSL Limited le 13 août 2009, et ce avant la saisine de l'OHMI ; ceci exposé que selon l'article 24 du Règlement CE n° 6/2002 précité, "un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul sur demande introduite auprès de l'Office, conformément à la procédure prévue aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon" ; que l'article 86 du même stipule en son paragraphe 2 que "le Tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré communique à l'Office la date à laquelle la demande a été introduite ; qu'il en résulte que la nullité d'un modèle communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l'Office d'harmonisation du marché intérieur ou sur demande reconventionnelle devant le Tribunal des dessins ou modèles communautaires dans le cadre d'une action en contrefaçon ; or en l'espèce, le Tribunal a été saisi par la société la société MARK AND STYL, aux termes d'une assignation à jour fixe en date du 3 novembre 2011, et sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et L. 511-1, L. 511-3 et L. 511-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'une action visant à contester la validité du modèle revendiqué et à obtenir réparation d'un préjudice commercial allégué du fait des retenues douanières réalisées, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par la société intimée qui indique elle-même dans ses

dernières écritures que "l'instance n'a jamais eu d'autre objet que celui de la prévenir contre les actions en saisie-contrefaçon de la société PSL France" ; qu'en outre, par dernières conclusions du 10 avril 2012, la société MARK AND STYL, demandeur à l'action, a expressément saisi le Tribunal d'une demande additionnelle subsidiaire en annulation du modèle communautaire en cause ; que dès lors, le Tribunal qui n' était pas saisi d'une demande reconventionnelle en nullité de modèle communautaire enregistré dans le cadre d'une action en contrefaçon, n'avait pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner la nullité dudit modèle ; que ce faisant il a donc manifestement excédé ses pouvoirs et les sociétés appelantes sont donc bien fondées à invoquer en cause d'appel une fin de non-recevoir tirée de ce chef, étant précisé que la société MARK & STYL n'est pas partie à procédure en nullité devant POHMI ayant abouti à la décision du 13 juin 2012 de rejet de la demande d'annulation du modèle n° 001 600 560-0001 dont elle fait état ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef (...) » (arrêt attaqué, p. 5 et 6),

ALORS QUE la nullité d'un modèle communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) ou sur demande reconventionnelle devant le Tribunal des dessins et modèles communautaires dans le cadre d'une action en contrefaçon ; qu'au présent cas, la Société MARK & STYL avait fait assigner la Société PSL FRANCE le 3 novembre 2011 devant le Tribunal de grande instance de PARIS afin de voir « dire que le bracelet montre « slap » ne peut faire l'objet d'aucune revendication au titre des dessins et modèles » ; que la Société PSL Limited était intervenue volontairement à la procédure le 22 mars 2012 pour demander notamment au Tribunal de « condamner la Société MARK & STYL au paiement de la somme de 314.041,53 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des actes de contrefaçon de la montre Slap On » ; que répondant à cette demande, la Société MARK & STYL avait notamment demandé au Tribunal de prononcer la nullité du modèle litigieux (conclusions du 10 avril 2012), ce qui constituait une demande reconventionnelle de l'exposante formée en défense aux prétentions de la Société PSL Limited fondées sur une prétendue contrefaçon ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable cette demande en nullité de modèle communautaire, aux motifs erronés qu'il ne se serait pas agi d'une demande reconventionnelle en nullité de modèle communautaire relevant du pouvoir juridictionnel du Tribunal, la Cour d'appel a violé les articles 24 et 86 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, 64 et 567 du Code de procédure civile.