

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° T 19-21.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Affaires à faire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.643 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Chloelina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Affaires à faire, de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat de la société Chloelina, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, 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 la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Affaires à faire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Affaires à faire et la condamne à payer à la société Chloelina la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Affaires à faire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la société Chloelina à agir en déchéance de la marque française verbale n° 3797125 « Maxxilots », appartenant à la société Affaires à Faire, pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement et d'AVOIR, en conséquence, constaté la déchéance des droits de la société Affaires à Faire à compter du 4 août 2011, sur la marque française verbale n° 3797125 « Maxxilots » pour l'intégralité des produits et services qui y sont visés, en classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Affaires à Faire soutient que le tribunal a considéré à tort que les deux sociétés opèrent sur un même secteur d'activités, alors que la société Chloelina indique elle-même dans ses écritures que la marque litigieuse ne relève pas de la même catégorie de produits et services, de sorte qu'elle a ainsi admis n'avoir aucun intérêt à agir en déchéance de la marque litigieuse ; que la société Chloelina fait valoir que l'intérêt à agir ne saurait être confondu avec le principe de spécialité du droit des marques, qu'elle est titulaire de divers droits antérieurs (enseigne, nom commercial, nom de domaine) incluant la dénomination Maxxilot, et que du fait de ses projets de développement sur le territoire national, elle a intérêt à voir prononcer la déchéance de la marque Maxxilots, puisque les deux parties opèrent sur le même secteur d'activités ; qu'en application de l'article L. 714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la demande en déchéance peut être formée en justice par toute personne intéressée, c'est à dire justifiant, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir ; qu'en l'espèce la marque Maxxilots n° 3797125, dont la déchéance est sollicitée, désigne divers produits des classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30, et notamment des tissus et linge de maison, des vêtements, des jouets, des fruits et légumes conservés, des conserves de viandes ou de poisson, du café et des gâteaux ; qu'il résulte des pièces produites, et notamment des tickets de caisse, des factures, des dépliants publicitaires et des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 15 et 16 septembre 2016 (pièces 14, 15 et 18), que la société Chloelina exploite au moins depuis 2005, sous l'enseigne et le nom commercial « Maxxilot », des magasins dans lesquels sont vendus à bas prix une large gamme de produits, et notamment des textiles, du linge de maison, des jouets, et des produits d'alimentation tels que des produits frais, des conserves, des gâteaux et du café ; qu'il résulte de ces éléments que la société Chloelina qui exploite depuis 2005 un réseau de magasins sous le nom commercial et l'enseigne « Maxxilot » dans lesquels sont vendus des produits identiques à ceux pour lesquels la marque

litigieuse « Maxxilots » a été déposée, justifie d'un intérêt à agir en déchéance de la marque Maxxilots dont la société Affaires à Faire est titulaire ; que sa demande est donc recevable ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, qui exigent l'existence d'un lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes reconventionnelles ou additionnelles, lorsqu'un plaideur invoque par voie d'exception (en défense à une demande formée contre lui), la déchéance des droits du titulaire sur une marque qui lui est opposée, la demande doit être limitée aux produits et services qui lui sont opposés à titre principal ; mais qu'il n'en est pas de même lorsque comme en l'espèce, le demandeur invoque ce moyen à titre principal et poursuit la déchéance de la marque pour tous les produits et services visés à l'enregistrement, sous réserve qu'il justifie d'un intérêt à agir, lequel est caractérisé lorsque la demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans son activité économique ou même dans ses projets d'élargissement de ses activités ; qu'en l'occurrence, il est constant que chacune des parties opère sur le même secteur d'activités, à savoir la commercialisation de tout type de produits issus de fins de série et de déstockage, et selon les mêmes modalités et conditions, vente à prix discount et en grandes surfaces ; que le signe de la société Affaires à Faire est donc susceptible de constituer une entrave à l'activité ou au développement d'activité de la demanderesse, et notamment, à son expansion sur tout le territoire national, y compris dans les zones où la défenderesse est implantée, de sorte que l'intérêt à agir de la société Chloelina n'est pas discutable ; que la société demanderesse est donc recevable à agir en déchéance du titre de la défenderesse, pour tous les produits et services qui y sont visés,

1- ALORS QUE le demandeur en déchéance de droits sur une marque ne justifie d'un intérêt à agir que lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; que ne justifie d'aucune entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique le concurrent qui ne prouve pas que la marque litigieuse l'empêche d'exercer son activité comme il l'entend ; qu'en se bornant dès lors à relever que la société Chloelina vendait depuis au moins 2005, sous l'enseigne et le nom commercial « Maxxilot », des produits identiques à ceux pour lesquels la marque litigieuse « Maxxilots » avait été déposée, motifs impropres à caractériser l'existence d'une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de l'activité économique de la société Chloelina, faute pour celle-ci de prouver que la marque litigieuse l'empêchait d'exercer son activité comme elle l'entendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

2- ALORS QUE le demandeur en déchéance de droits sur une marque ne justifie d'un intérêt à agir que lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique ; que le seul fait que le demandeur à l'action opère sur le même secteur d'activités et selon les mêmes modalités que le défendeur ne suffit pas à lui donner un tel intérêt ; qu'en déduisant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, l'entrave à l'activité économique de la société Chloelina, et notamment l'entrave à son développement et à son expansion, du seul fait que les deux parties opéraient sur le même secteur d'activités et selon les mêmes modalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la déchéance des droits de la société Affaires à Faire à compter du 4 août 2011, sur la marque française verbale n° 3797125 « Maxxilots » pour l'intégralité des produits et services qui y sont visés, en classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Affaires à Faire soutient que la présente action s'inscrit dans le prolongement d'une action en concurrence déloyale initiée par la société Chloelina devant le tribunal de commerce, qu'elle est donc fondée à se prévaloir d'un motif légitime justifiant le non-usage de sa marque puisque l'exercice d'une action en concurrence déloyale contre le titulaire de la marque constitue un obstacle juridique à l'exploitation de ladite marque ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a considéré que la menace de procédure judiciaire devrait porter exclusivement sur la marque à l'exclusion de l'enseigne et du nom commercial, et conclut qu'elle justifie d'une impossibilité d'exploiter la marque indépendante de sa volonté ; que la société Chloelina prétend que la société Affaires à Faire n'a jamais exploité ce signe à titre de marque, mais uniquement à titre d'enseigne, qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer un quelconque usage de la marque en cause, et que la procédure judiciaire devant le tribunal de commerce ne constitue nullement un

empêchement légitime en ce qu'il n'est pas en lien direct avec la marque litigieuse, outre que cette procédure a été initiée le 18 mars 2015 soit près de 4 ans après l'enregistrement de la marque dont s'agit ; qu'en application 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 dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (...) » ; que la société Affaires à Faire, qui ne produit aucune preuve d'usage de la marque litigieuse, prétend que la procédure judiciaire en concurrence déloyale engagée par la société Chloelina devant le tribunal de commerce le 18 mars 2015 constitue un juste motif l'ayant empêchée d'exploiter sa marque ; qu'un obstacle à l'exploitation de la marque ne peut toutefois constituer un juste motif au sens de l'article L. 714-5 précité, que si les trois conditions suivantes sont réunies : - l'obstacle doit présenter une relation directe avec la marque, - il doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque, - il doit rendre l'usage de celle-ci impossible ou déraisonnable ; que s'il est constant que la société Chloelina a assigné la société Affaires à Faire par acte introductif du 18 mars 2015 devant le tribunal de commerce de Paris, ladite action, fondée sur la concurrence déloyale et l'usurpation d'enseigne, porte exclusivement, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, sur l'atteinte à l'enseigne et au nom commercial de la société Chloelina, et non sur la marque litigieuse ; que cette action judiciaire, qui n'a donc pas trait à l'usage de la marque pour désigner les produits pour lesquels elle est enregistrée, ne rend pas ledit usage impossible ou déraisonnable, de sorte que la société Affaires à Faire échoue à démontrer que l'existence de cette procédure constitue un juste motif de non-exploitation de sa marque ; qu'elle doit dès lors être déchue de ses droits sur la marque Maxxilots pour la totalité des produits et services visés ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la preuve de l'exploitation, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et doit porter sur la période de cinq années précédant la demande à ce titre, soit entre le 4 août 2011 et le 4 août 2016 (date de l'assignation) ; qu'en l'occurrence, la société Affaires à Faire, bien que sommée d'y procéder, n'a pas justifié d'un quelconque usage, pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement de la marque n° 3797125, invoquant néanmoins un juste motif de non-usage, tenant aux relations entre les parties et à leur situation désormais de concurrence et à la menace d'une action en responsabilité, ou même à la procédure initiée par son adversaire devant le tribunal de commerce en mars 2015, en concurrence déloyale, qui a eu pour effet de l'empêcher ou de la dissuader d'exploiter le signe lui appartenant ; que toutefois, l'impossibilité d'exploiter doit être indépendante de la volonté du propriétaire et que cette impossibilité doit avoir un lien direct avec la marque au point de rendre l'usage de celle-ci difficile, voire déraisonnable ; qu'or, la marque litigieuse, déposée le 13 janvier 2011, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque exploitation, y compris même à une période où certes les sociétés étaient en situation de concurrence hostile, mais où aucune menace de procédure judiciaire n'était avérée ; que l'impossibilité d'exploiter entre le 13 janvier 2011 et le 18 mars 2015, date de l'assignation devant le tribunal de commerce, n'est donc pas caractérisée et ne peut donc pas constituer un motif légitime de l'absence d'exploitation ; qu'ensuite, le litige commercial initié devant la juridiction consulaire portant exclusivement sur l'atteinte à l'enseigne et au nom commercial de la société Chloelina, par l'emploi d'un signe similaire aux mêmes fins et non pas sur la marque litigieuse dont il est sollicité la déchéance, il ne peut pas plus constituer un juste motif au défaut d'exploitation de la marque n° 3797125 ; qu'ainsi, faute de justifier ou de l'exploitation du signe à titre de marque, ou de l'impossibilité légitime d'exploiter, la société Affaires à Faire ne peut qu'être déchue de ses droits sur la marque Maxxilots, pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement,

1- ALORS QUE constituent de justes motifs pour le non-usage d'une marque les obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec cette marque rendant déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque ; que la menace d'exercice d'une action relative à la marque peut constituer un tel juste motif ; qu'en se bornant dès lors à relever que l'action introduite le 18 mars 2015 n'avait porté que sur l'atteinte à l'enseigne et au nom commercial de la société Chloelina, et non sur la marque litigieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Chloelina n'avait pas menacé d'exercer une action dès 2014 et si la société Affaires à Faire ne pouvait pas légitimement croire, à l'époque, que cette action porterait aussi sur la marque litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 715-4 du code de la propriété intellectuelle.

2- ALORS QUE constituent de justes motifs pour le non-usage d'une marque les obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec cette marque rendant déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque ; qu'en se bornant dès lors à relever que l'action introduite le 18 mars 2015 n'avait porté que sur l'atteinte à l'enseigne et au nom commercial de la société Chloelina, et non sur la marque litigieuse, sans

rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la similarité des signes en cause n'avait pas pour effet de créer une relation suffisamment directe entre cette action et la marque litigieuse, rendant déraisonnable l'usage de cette marque par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 715-4 du code de la propriété intellectuelle.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à constater, par motifs éventuellement adoptés, qu'entre le 13 janvier 2011, date de l'enregistrement de la marque « Maxxilots » et le 18 mars 2015, date de l'assignation en déchéance de cette marque, l'impossibilité d'exploitation n'était pas caractérisée, motif impropre à caractériser l'absence de justes motifs pour la totalité de la période de cinq ans suivant l'enregistrement, et donc impropre à justifier qu'il soit fait droit à la demande de déchéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 715-4 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Affaires à Faire de sa demande en nullité de la marque française verbale n° 419899 « Maxxilot », pour désigner des produits en classe 35, 41 et 42 appartenant à la société Chloelina,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Affaires à Faire demande à titre reconventionnel la nullité de la marque Maxxilot n° 419899 comme portant atteinte à sa marque antérieure, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la société Affaires à Faire ayant été déchue de ses droits sur sa marque Maxxilots n° 3797125, elle n'a pas d'antériorité à opposer, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, de sorte que sa demande reconventionnelle en nullité sera rejetée,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Affaires à Faire poursuit la nullité de la marque verbale française n° 419899, déposée le 30 octobre 2014, par la société Chloelina, alors que la déposante n'ignorait pas l'existence de la marque de son adversaire et par suite l'indisponibilité du signe ; que la société Chloelina répond que la demande n'est ni argumentée, ni étayée par de quelconque pièce et qu'elle doit être écartée, car non fondée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, « est déclaré nul par décision de justice, l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 », et que selon les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a/ à une marque antérieure enregistrée [] » ; qu'au vu des développements extrêmement succincts de la société Affaire à Faire, sur ce moyen, il se déduit que seule la marque de la défenderesse n° 3797125 est invoquée à titre de droits antérieurs ; qu'or, il s'agit de celle-là même dont la société défenderesse est déchue, à compter du 4 août 2011 et qui ne peut donc constituer une antériorité opposable qualifiant l'indisponibilité du signe dont la nullité est poursuivie ; que la demande de nullité de la marque française verbale « Maxxilot » n° 419899 appartenant à la société Chloelina sera donc rejetée,

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter la société Affaires à Faire de sa demande en nullité de la marque n° 419899 « Maxxilot », la cour d'appel s'est fondée sur le fait que cette société devait être déchue de sa marque n° 3797125 « Maxxilots » ; que toutefois, les précédents moyens ont montré que c'était à tort qu'avait été constatée une telle déchéance, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement de ces moyens justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.