

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° N 18-24.555

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 26 JANVIER 2022

La société Guinot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 18-24.555 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Oréal, société anonyme,

2°/ à la société Gemey Maybelline Garnier, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ à la société Gemey [Localité 5]-Maybelline [Localité 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guinot, de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat des sociétés L'Oréal, Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5]-Maybelline [Localité 4], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, 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 le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2018), la société Guinot, titulaire de plusieurs marques françaises comprenant le terme « Masters », a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5]-Maybelline [Localité 4], appartenant au groupe L'Oréal, aux fins, notamment, de faire juger que l'usage, en tant que marques, de plusieurs signes incluant le terme « Master » par ces sociétés constituait des actes de contrefaçon de ses marques.

2. Les sociétés défenderesses et la société L'Oréal, intervenante volontaire, ont fait valoir, en défense, que la société L'Oréal détenant des droits antérieurs sur le terme « Master », au titre de sa marque de l'Union européenne « Master » n° 1720580, qui jouit d'une ancienneté remontant au 12 janvier 1971, la société Guinot n'était pas recevable à invoquer ses marques postérieures pour s'opposer à l'usage de cette marque par la société L'Oréal et ses filiales.

3. Par conclusions au fond, signifiées le 27 avril 2017, la société Guinot a alors formé des demandes nouvelles, d'une part, en déchéance de la marque de l'Union européenne « Master » n° 1720580, d'autre part, en annulation de cette même marque et des marques de l'Union européenne « Master graphic » n° 01210741, « Master sculpt » n° 013803721, « Maybelline master strobing liquid » n° 14974935, « Master design » n° 13853957, « Master fill » n° 13803671, « Master blur » n° 12665601, « Master ombre » n° 12119632, « Master graphic » n° 12107041, « Master hi-light » n° 11735834 et « Light master » n° 10692655, appartenant également à la société L'Oréal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Guinot fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance de Paris saisi à titre principal n'a pas compétence pour prononcer la déchéance ou la nullité des marques de l'Union européenne « Master graphic » n° 01210741, « Master sculpt » n° 013803721, « Maybelline master strobing liquid » n° 14974935, « Master design » n° 13853957, « Master fill » n° 13803671, « Master blur » n° 12665601, « Master ombre » n° 12119632, « Master graphic » n° 12107041, « Master hi-light » n° 11735834 et « Light master » n° 10692655 appartenant à la société L'Oréal et de la renvoyer à mieux se pourvoir de ces chefs, alors :

« 1°/ que la nullité ou la déchéance de la marque de l'Union européenne est déclarée sur demande principale présentée auprès de l'Euipo ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon sur laquelle les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive pour statuer ; qu'en jugeant le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en nullité ou déchéance des marques de l'Union européenne contenant le mot "Master" appartenant à la société L'Oréal formée par la société Guinot quand elle constatait que le juge parisien était saisi d'une action en contrefaçon, au prétexte inopérant qu'elle n'avait pas été formée à l'encontre du demandeur à cette action, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 58, 59, 124 et 128 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;

2°/ qu'une demande reconventionnelle, en première instance comme en appel, peut être formée tant par le défendeur

sur la demande initiale que par le demandeur initial à l'encontre de toute partie et même si elle n'a pas pour objet d'obtenir le rejet de la demande initiale ; qu'en jugeant au contraire que la demande de la société Guinot en nullité ou déchéance des marques européennes de la société L'Oréal ne s'analyserait pas en une demande reconventionnelle recevable au prétexte inopérant qu'elle n'était pas formée en défense à une demande en contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 64 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 96 et 100 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, dans sa version résultant du règlement (UE) 2015/2424, applicable ratione temporis, qu'un tribunal des marques de l'Union européenne n'est compétent pour connaître d'une demande en déchéance ou en annulation d'une marque de l'Union européenne que s'il a été préalablement saisi d'une demande en matière de contrefaçon de cette même marque. La notion de « demande reconventionnelle », au sens des mêmes articles, qui est une notion autonome du droit de l'Union, vise donc exclusivement la demande en déchéance ou en annulation d'une marque de l'Union européenne formée à la suite d'une demande en matière de contrefaçon de cette marque.

6. L'arrêt relève qu'il n'a été formé, devant le tribunal de grande instance de Paris, aucune demande en contrefaçon des marques de l'Union européenne dont la société L'Oréal est titulaire.

7. Il en résulte que la demande de la société Guinot tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société L'Oréal sur ces marques ou leur annulation ne constituait pas une demande reconventionnelle, au sens des articles 96, d), et 100 du règlement (CE) n° 207/2009, et échappait donc à la compétence de cette juridiction.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

9. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guinot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guinot et la condamne à payer aux sociétés L'Oréal, Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5]-Maybelline [Localité 4] la somme globale 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-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Guinot.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance de Paris saisi à titre principal n'avait pas compétence pour prononcer la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne « Master » n° 1720580 appartenant à la société L'Oréal, la nullité des marques de l'Union européenne Master Graphic n° 01210741, Master Sculpt n° 013803721, Maybelline Master Strobing Liquid n° 14974935, Master Design n° 13853957, Master Fill n° 13803671, Master Blur n° 12665601, Master Ombre n° 12119632, Master Graphic n° 12107041, Master Hi-Light n° 11735834 et Light Master n° 10692655 appartenant à la société L'Oréal et renvoyé la société Guinot à mieux se pourvoir de ces chefs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 recodifiant le règlement 207/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 dispose : article 124 : « Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive : a) pour toutes les actions en contrefaçon et -si le droit national les admet- en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne ; b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet ; c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2 ; d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128 », article 128 : « 1. La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement. 2. Un tribunal des marques de l'Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive. 3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par le droit national. 4. Le tribunal des marques de l'Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a été introduite ne procède pas à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n'a pas été communiquée à l'Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L'Office inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l'Office et sursoit à statuer conformément à l'article 132, paragraphe 1, jusqu'à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée. 5. L'article 64, paragraphes 2 à 5, est applicable. 6. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l'Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l'une des parties à la procédure nationale. L'Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif. 7. Le tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l'Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 132, paragraphe 3, est applicable » ; que l'article 58 relatif aux causes de la déchéance précise : « Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (...) » ; et que l'article 59 relatif aux causes de nullité : « la marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (...) » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'Euiipo est compétent pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance d'une marque de l'Union européenne, sauf si celles-ci sont présentées à titre reconventionnel comme moyen de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon ; que les conclusions notifiées le 14 septembre 2017 dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance dans l'intérêt des sociétés Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5] - Maybelline [Localité 4] et L'Oréal, cette dernière intervenant volontairement par ces écritures à la procédure aux côtés de ses sociétés filiales, ont pour seul dispositif : - une demande d'irrecevabilité des demandes en contrefaçon formée par la société Guinot contre les [sociétés] Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5]-Maybelline [Localité 4] appartenant au groupe L'Oréal du fait de la marque européenne antérieure Master appartenant à L'Oréal, - une demande de déchéance pour défaut d'usage de deux des marques de la société Guinot, - le débouté des demandes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par la société Guinot contre les Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5] - Maybelline [Localité 4], - la condamnation de la société Guinot aux dépens et au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des seules sociétés Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5] - Maybelline [Localité 4] ; que dès lors l'intervention volontaire de la société L'Oréal ne s'analyse pas comme une demande en contrefaçon formée à l'encontre de la société Guinot qui lui permettrait de former une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile lequel dispose que « constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » ; que les seules demandes formées par les sociétés Gemey Maybelline Garnier, Gemey [Localité 5]-Maybelline [Localité 4] et L'Oréal sont une demande de déchéance pour défaut d'usage et une demande de paiement des frais irrépétibles au profit des seules sociétés Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5]-Maybelline [Localité 4] ; que c'est dès lors à bon droit que le juge de la mise en état a jugé que le tribunal de grande instance de Paris n'a pas compétence pour

prononcer : * la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne « Master » n° 1720580 appartenant à la société L'Oréal ; * la nullité des marques de l'Union européenne Master Graphic n° 01210741, Master Sculpt n° 013803721, Maybelline Master Strobing Liquid n° 14974935, Master Design n° 13853957, Master Fill n° 13803671, Master Blur n° 12665601, Master Ombre n° 12119632, Master Graphic n° 12107041, Master Hi-Light n° 11735834 et Light Master n° 10692655 appartenant à la société L'Oréal ; que l'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 124 (ancien article 96) du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 recodifiant le règlement 207/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 dispose que : « Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive : a) pour toutes les actions en contrefaçon et -si le droit national les admet- en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne ; b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet ; c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2 ; d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128 » ; et que selon l'article 128 (ancien article 100) « la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement », étant par ailleurs rappelé que : - selon l'article 58 (ancien article 51) intitulé « causes de déchéance » « le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (...) » - selon les articles 59 et 60 (anciens articles 52 et 53) « causes de nullité » -relative ou absolue- « la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (...) » ; « la marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (...) » ; que, par ailleurs l'article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'Euipo est compétent pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance d'une marque de l'Union européenne, sauf si celles-ci sont présentées à titre reconventionnel comme moyen de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon ; qu'aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 27 avril 2017, la société Guinot demande notamment au tribunal de : - « dire et juger que la société L'Oréal ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la revendication d'ancienneté concernant la marque « Master » n° 374511 et, subsidiairement prononcer la déchéance des droits de la société L'Oréal sur la marque « Master » n° 374511, à compter du 12 janvier 1996 » ; - « dire et juger qu'en proposant des produits identiques sous les dénominations « Master Sculpt », « Master Ink », « Master Graphic », « Master Precise », « Master Smoky », « Master Drama », « Master Shape », « Master Contour », « Master Brow » et « Master Kajal », les sociétés Gemey Maybelline Garnier, Gemey [Localité 5] - Maybelline [Localité 4] et L'Oréal se sont rendues coupables de contrefaçon de marques » ; que, dans ses conclusions en réponse et en intervention volontaire notifiées le 14 février 2017, les sociétés Gemey Maybelline Garnier, Gemey [Localité 5] - Maybelline [Localité 4] et L'Oréal demandent notamment au tribunal de - « dire et juger que la société L'Oréal détient des droits antérieurs sur le terme « Master » au titre de sa marque de l'Union européenne n° 1729580 déposée le 22 juin 2000 dont l'ancienneté remonte au 12 janvier 1971 » ; - « dire et juger que la société Guinot n'est pas recevable à invoquer ses marques postérieures pour s'opposer à l'usage de cette marque par la société L'Oréal par ses filiales Gemey Maybelline Garnier et Gemey [Localité 5] - Maybelline [Localité 4] » ; qu'elles invoquent ensuite d'une part la déchéance des droits de la société Guinot sur les marques semi-figuratives « Masters » n° 003029414 et n° 2112457 et d'autre part, l'absence de risque de confusion entre lesdites marques et les dénominations Master Graphic, Master Drama, Master Shape, Master Smoky, Master Kajal, Master Brow, Master Sculpt, Master Ink, Master Contour et Master Precise ; qu'ainsi les demandes de nullité des marques de l'Union européenne Master Graphic n° 01210741, Master Sculpt n° 013803721, Maybelline Master Strobing Liquid n° 14974935, Master Design n° 13853957, Master Fill n° 13803671, Master Blur n° 12665601, Master Ombre n° 12119632, Master Graphic n° 12107041, Master Hi-Light n° 11735834 et Light Master n° 10692655 non seulement ne sont pas formulées en tant que moyen de défense à une action en contrefaçon mais en outre, sont sans lien avec les enjeux du litige portant sur l'exploitation des signes énumérés plus haut de sorte que le tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent pour en connaître ; qu'il ne peut pas plus statuer sur l'action en nullité et en déchéance des droits de la société L'Oréal sur la marque « Master » n° 1720580 invoquée comme antériorité lui conférant des droits sur le terme « Master » remontant au 12 janvier 1971, puisque cette prétention de la société Guinot - demanderesse initiale - n'est pas formulée en réponse à une prétention reconventionnelle de la société L'Oréal mais à un moyen de défense de celle-ci destiné à faire échec aux demandes présentées à son encontre ; que l'exception d'incompétence présentées par les sociétés L'Oréal, Gemey Maybelline Garnier, et Gemey [Localité 5] - Maybelline [Localité 4] est donc fondée et il y a lieu d'y faire droit en invitant la société

Guinot à mieux se pourvoir des chefs précités ;

1°) ALORS QUE la nullité ou la déchéance de la marque de l'Union européenne est déclarée sur demande principale présentée auprès de l'Euipo ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon sur laquelle les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive pour statuer ; qu'en jugeant le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en nullité ou déchéance des marques de l'Union européenne contenant le mot Master appartenant à la société L'Oréal formée par la société Guinot quand elle constatait que le juge parisien était saisi d'une action en contrefaçon, au prétexte inopérant qu'elle n'avait pas été formée à l'encontre du demandeur à cette action, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 58, 59, 124 et du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ;

2°) ALORS QU'une demande reconventionnelle, en première instance comme en appel, peut être formée tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial à l'encontre de toute partie et même si elle n'a pas pour objet d'obtenir le rejet de la demande initiale ; qu'en jugeant au contraire que la demande de la société Guinot en nullité ou déchéance des marques européennes de la société L'Oréal ne s'analyserait pas en une demande reconventionnelle recevable au prétexte inopérant qu'elle n'était pas formée en défense à une demande en contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 64 du code de procédure civile.