

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° T 20-19.025

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 22 JUIN 2022

La société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-19.025 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2] (Belgique),

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [V], prise en qualité de liquidateur de la société BM & VT, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de la société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J] [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mandataires judiciaires associés MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, 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, 3 mars 2020), la société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise (la société [L] CCVC) élabore et commercialise des champagnes, notamment sous la marque dénomminative française « [L] » dont elle invoque la renommée, déposée pour la première fois le 16 janvier 1968, régulièrement renouvelée depuis cette date, en dernier lieu le 11 juillet 2017, et actuellement enregistrée sous le n° 1 426 350 pour désigner des produits relevant des classes 32 et 33 et en particulier « les vins de provenance française à savoir Champagne. »

2. Mme [J] [L], qui avait, entre le 1er février 1986 et la date de son licenciement intervenu le 21 décembre 2006, effectué sa carrière au sein de la société Groupe [L] puis de la société [L] CCVC, a, le 14 février 2008, déposé la marque verbale française « [J] T », enregistrée sous le n° 3 556 674, pour désigner les produits des classes 21, 29, 30, 32, 33, dont le champagne. Pour permettre la distribution du champagne commercialisé sous cette marque, elle a créé la société BM & VT, immatriculée le 24 juin 2008 et a réservé, le 4 mai 2007, le nom de domaine «www.[05].com», qui héberge le site internet de la société BM & VT, ainsi que les noms de domaine «www.[05].com», le 3 mai 2007, «www.[05].fr», le 26 mai 2008, «www.[05].com», le 4 mai 2007, «www.[05].fr», le 26 mai 2008, «www.[05].com», le 13 mai 2008 et «www.[05].fr», le 19 mai 2008, qui assurent une redirection vers le premier.

3. Invoquant l'utilisation commerciale du nom « [L] » pour la vente et la promotion du champagne « [J] T » et la mise en oeuvre d'une communication systématiquement axée sur le nom de famille « [L] » et sur l'image de la marque « [L] », la société [L] CCVC a assigné Mme [J] [L] et la société BM & VT, notamment sur le fondement des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, et 1382, devenu 1240, du code civil pour atteinte à la marque renommée « [L] » n° 1 426 350 et concurrence déloyale et parasitisme.

4. La société BM & VT ayant été mise en liquidation judiciaire, la société [L] CCVC a appelé en intervention forcée son mandataire liquidateur, la société MJA, prise en la personne de Mme [V].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Énoncé du moyen

6. La société [L] CCVC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'atteinte à la marque renommée, alors :

« 1°/ que le titulaire d'une marque renommée est en droit d'interdire l'usage d'un signe similaire ou identique pour des produits ou services identiques, similaires ou différents qui, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque ; que le profit indûment tiré de la renommée de la marque, est la conséquence d'un certain degré de similitude entre les signes en présence en raison duquel, sans les confondre, le public établit un lien entre les signes ; que le lien que le public est susceptible d'établir entre la marque renommée et le signe doit s'apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents ; que parmi ces facteurs, figurent le degré de similitude entre les signes, l'intensité de la renommée de la marque, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de cette marque, la nature des produits ou des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services, ainsi que le public concerné et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la communication de Madame [J] [L] "ne conduit pas en soi le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à établir un lien entre la marque renommée [L] et les usages incriminés du nom [L]" dès lors que cette communication vise à "établir un rapprochement entre l'identité et l'expérience de Mme [L] et le vin de champagne [J] T", "que le nom [L] est systématiquement associé au prénom [J] dans les noms de domaine réservés et mis à la disposition de la société BM & VT, référence étant ainsi faite à une personne et non à une marque" et que sur le site www.[05].com, "n'est cité qu'une fois "le Champagne [L]" par référence au passé professionnel de Mme [L] [], le champagne commercialisé étant toujours désigné sous le vocable Champagne [J] T"" ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte dans son appréciation ni le degré de similitude des signes en présence, ni l'intensité de la renommée de la marque [L], ni le degré de son caractère distinctif, ni la nature des produits en cause et leur degré de proximité, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à une appréciation globale du lien pouvant être fait dans l'esprit du public entre le patronyme [L] et la marque renommée éponyme de la société [L] CCVC, a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 § 2, de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l'article 5 § 2, de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 codifiant à droit constant la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

3°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire à un tiers d'utiliser son nom dans la vie des affaires que pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; qu'en retenant en l'espèce, sans autre condition, qu'il était légitime que, dans le cadre de la promotion de sa nouvelle activité professionnelle consacrée au champagne, Mme [J] [L] mette en avant son nom patronymique, sauf à la priver de la possibilité d'user de son nom de famille dans le cadre de son activité et d'évoquer son parcours professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 6 §1, de la directive CEE n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l'article 6 §1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que la renommée de la marque « [L] » pour désigner des « vins de provenance française à savoir Champagne » n'était pas contestée et relevé que Mme [J] [L], dans le cadre de la promotion de sa nouvelle activité professionnelle, avait mis en avant à la fois son nom patronymique, son origine familiale et son expérience passée au sein de la société [L] CCVC, c'est à tort que la cour d'appel a écarté l'atteinte à la marque renommée sans tenir compte, dans son appréciation globale, de l'ensemble des facteurs pertinents. Cependant, les motifs propres et adoptés selon lesquels, d'un côté, le nom [L] n'est utilisé qu'à titre de nom de famille ou pour souligner, à travers le rappel de l'histoire familiale et de son parcours professionnel, l'expérience et le savoir-faire acquis par Mme [J] [L] en matière de champagne et, d'un autre côté, pour distinguer systématiquement le produit, dont celle-ci assure la promotion, du champagne vendu sous la marque « [L] », ainsi que le juste motif de l'usage de ce nom qu'elle a retenu par les motifs vainement critiqués par la troisième branche, suffisent à justifier le rejet de la demande en responsabilité civile pour atteinte à la marque renommée « [L] » en ce qu'elle désigne des champagnes.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

9. La société [L] CCVC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, alors « que la cour d'appel ayant retenu que les raisons qui conduisent au rejet des demandes de la société [L] CCVC au titre de l'atteinte à sa marque renommée "[L]" commandent de rejeter les demandes formées au titre du parasitisme, la cassation à intervenir sur le premier moyen, contestant le rejet des premières demandes, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt rejetant les demandes de la société [L] CCVC pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial. »

10. Le rejet du premier moyen rend ce moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise et la condamne à payer à Mme [J] [L] et à la société MJA, prise en la personne de Mme [V], en sa qualité de liquidateur de la société BM & VT, chacune, la somme 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-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société [L] compagnie commerciale et viticole champenoise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SAS [L] CCVC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté ses demandes au titre de l'atteinte à la marque renommée.

1°/ ALORS QUE le titulaire d'une marque renommée est en droit d'interdire l'usage d'un signe similaire ou identique pour des produits ou services identiques, similaires ou différents qui, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque ; que le profit indûment tiré de la renommée de la marque, est la conséquence d'un certain degré de similitude entre les signes en présence en raison duquel, sans les confondre, le public établit un lien entre les signes ; que le lien que le public est susceptible d'établir entre la marque renommée et le signe doit s'apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents ; que parmi ces facteurs, figurent le degré de similitude entre les signes, l'intensité de la renommée de la marque, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de cette marque, la nature des produits ou des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services, ainsi que le public concerné et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la communication de Madame [J] [L] « ne conduit pas en soi le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à établir un lien entre la marque de renommée [L] et les usages incriminés du nom [L] » dès lors que cette communication vise à « établir un rapprochement entre l'identité et l'expérience de Mme [L] et le vin de champagne [J] T », « que le nom [L] est systématiquement associé au prénom [J] dans les noms de domaine réservés et mis à la disposition de la société BM & VT, référence étant ainsi faite à une personne et non à une marque » et que sur le site www.[05].com, « n'est cité qu'une fois « le Champagne [L] » par référence au passé professionnel de Mme [L] [], le champagne commercialisé étant toujours désigné sous le vocable « Champagne [J] T » » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte dans son appréciation ni le degré de similitude des

signes en présence, ni l'intensité de la renommée de la marque [L], ni le degré de son caractère distinctif, ni la nature des produits en cause et leur degré de proximité, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à une appréciation globale du lien pouvant être fait dans l'esprit du public entre le patronyme [L] et la marque renommée éponyme de la société [L] CCVC, a violé l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 § 2, de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l'article 5 § 2, de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 codifiant à droit constant la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

2°/ ALORS EN OUTRE QUE, aux termes de l'article L. 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique sous réserve de la possibilité pour le titulaire de l'enregistrement, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, de demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été reproché à Mme [J] [L] d'avoir fait usage du nom [L] à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du tribunal légitimant l'usage par Mme [J] [L] du nom [L] pour commercialiser et promouvoir du champagne par l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, elle a en conséquence alors violé par fausse application ledit article ;

3°/ ALORS EN OUTRE ENCORE QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire à un tiers d'utiliser son nom dans la vie des affaires que pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; qu'en retenant en l'espèce, sans autre condition, qu'il était légitime que, dans le cadre de la promotion de sa nouvelle activité professionnelle consacrée au champagne, Mme [J] [L] mette en avant son nom patronymique, sauf à la priver de la possibilité d'user de son nom de famille dans le cadre de son activité et d'évoquer son parcours professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 6 §1, de la directive CEE n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, devenu l'article 6 §1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;

4°/ ALORS QU'en retenant, pour écarter tout grief d'atteinte à la marque de renommée « [L] » résultant des références faites au champagne de marque « [L] » par Mme [J] [L], que « si le nom de famille de Mme [L] a été certainement un atout dans le lancement de son champagne et l'a dispensée en partie des investissements qui auraient incombé à un concurrent inconnu, cet avantage a trouvé sa cause exclusive dans sa naissance et ses activités passées et non dans la captation de la renommée de la marque « [L] » » (cf. arrêt, p.16, § 3 et 4), après avoir pourtant constaté que « les références directes et explicites faites par Mme [L] au champagne de la marque « [L] » [] traduisent une volonté de communiquer par référence à la marque de renommée et d'établir un lien dans l'esprit du consommateur concerné entre le champagne commercialisé sous cette marque de renommée et le champagne [J] T » et que « Mme [L] et la société BM & VT qui distribuait le champagne [J] T ont ainsi retiré un avantage de la renommée de la marque « [L] » », ce dont il résulte que l'avantage retiré par Mme [J] [L] de la renommée de la marque provient non pas exclusivement de sa naissance et de ses activités passées mais des références volontairement faites par elle à la marque renommée, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'en retenant encore, pour écarter le grief d'atteinte à la marque de renommée résultant des références faites par Mme [J] [L] au champagne de marque « [L] », qu'elles seraient « exclusives de toute mauvaise foi et de tout comportement contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale de la part de Mme [L] », après avoir constaté que ces références « traduisent une volonté de communiquer par référence à la marque de renommée et d'établir un lien dans l'esprit du consommateur concerné entre le champagne commercialisé sous cette marque de renommée et le champagne [J] T » et que « Mme [L] et la société BM & VT qui distribuait le champagne [J] T ont ainsi retiré un avantage de la renommée de la marque « [L] » », la cour d'appel a encore entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société [L] CCVC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

1°/ ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu que les raisons qui conduisent au rejet des demandes de la société [L] CCVC au titre de l'atteinte à sa marque de renommée « [L] » commandent de rejeter les demandes formées au titre du parasitisme, la cassation à intervenir sur le premier moyen, contestant le rejet des premières demandes, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt rejetant les demandes de la société [L] CCVC pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;

2°/ ALORS QUE le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que constitue un acte fautif de parasitisme le fait pour un opérateur de tirer profit de la notoriété et du prestige attachés à une dénomination sociale et à un nom commercial d'un autre opérateur pour promouvoir ses propres produits ; que le fait d'avoir réalisé soi-même des investissements promotionnels est impropre à exclure toute faute de parasitisme ; qu'en retenant que Mme [J] [L] justifie d'efforts d'investissements consacrés à la promotion de ses produits, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ;

3°/ ALORS EN OUTRE QU'un comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice fût-il seulement moral ; qu'en retenant pour débouter la société [L] CCVC de ses demandes fondées sur le parasitisme à raison de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial qu'elle ne justifierait pas du principe et de la mesure de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;