www.uaipit.com
Universidad de Alicante

Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI: http://www.uaipit.com

Cour de cassation - Chambre commerciale

Arrêt n° 967 du 10 juillet 2007

Demandeur(s) à la cassation : société Buttress BV et autres
Défendeur(s) à la cassation : société l'Oréal produits de Luxe France, société en nom collectif et autres

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que la société Lancôme parfums et beauté (la société Lancôme), filiale de la société L'Oréal produits de luxe français (la société L'Oréal), commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination "Nutri-Riche", à l'exception de la France, où il est vendu sous la dénomination "Nutri-Intense" ; qu'elle a déposé, le 7 novembre 2001, la marque "Nutri-Riche" auprès de l'Institut national de la propriété industrielle pour désigner les produits cosmétiques, "à savoir les masques pour le visage", puis a obtenu, le 25 avril 2002, son enregistrement en tant que marque internationale, afin de désigner de tels produits ; qu'elle a entre-temps assigné la société Buttress BV en déchéance des droits sur la marque "Nutri-Rich" dont cette dernière est titulaire en France depuis 1981 pour des produits identiques ; que cette société a elle-même formé, le 18 novembre 2002, une action en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société L'Oréal et de la société Sicos, filiale de celle-ci, qui fabrique et conditionne en France ces marchandises pour le compte des autres entreprises du groupe ; que la société Nutrimétrics, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de la marque "Nutri-Rich" en France, est intervenue aux débats, en réclamant réparation, sur le fondement de la concurrence déloyale, de préjudices résultant pour elle des faits poursuivis par la société Buttress ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Buttress fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de n'avoir prononcé condamnation de la société Lancôme pour contrefaçon de marque qu'en raison du dépôt de la marque "Nutri-Riche", à l'exclusion de la présentation de ce signe sur son site internet, alors, selon le moyen, *que la reproduction ou l'imitation du modèle de la marque constituent en elles-mêmes des actes de contrefaçon, répréhensibles indépendamment de toute exploitation commerciale du signe contrefaisant ; qu'après avoir constaté que la société Lancôme présentait, en langue française, sur un site internet accessible depuis la France, la marque "Nutri-Riche", dont la cour d'appel a précédemment considéré qu'elle constituait l'imitation de la marque antérieure "Nutri-Rich" de la société Buttress, la cour d'appel devait en déduire l'existence d'actes de contrefaçon commis au préjudice de cette société, quand bien même la marque "Nutri-Riche" n'aurait fait l'objet d'aucune exploitation en France ; qu'en décidant le*

contraire pour la raison que le produit désigné sous cette dénomination n'était ni offert à la vente ni disponible en France et que sa mention sur le site internet ne pouvait être considérée comme visant le public français ni constituer un acte d'exploitation sur le territoire français, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Lancôme exploite un site internet sur lequel elle présente l'ensemble des produits de sa gamme destinés à l'Europe, l'Amérique et l'Asie, que le masque de beauté portant la dénomination "Nutri-Riche" et présenté sur ce site sous la rubrique "autres pays", n'est pas offert à la vente, ni disponible, en France, que du reste, la partie du site destinée à la France, différenciée des pages destinées à la clientèle francophone, ne présente aucun produit sous la dénomination "Nutri-Riche" mais sous celle de "Nutri-Intense", que par voie de conséquence sa mention sur ce site internet, bien qu'accessible par les internautes depuis ce pays, ne saurait être considérée comme visant le public de France et constituer un acte d'exploitation sur le territoire français, la cour d'appel en a exactement conclu que ces actes ne caractérisaient pas une contrefaçon de la marque protégée en France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Buttress fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en contrefaçon dirigée contre les sociétés L'Oréal et Sicos, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un acte de contrefaçon, en application de l'article L. 716-10, a) du code de la propriété intellectuelle, la détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, quand bien même cette détention porterait sur des produits devant être mis dans le commerce dans un pays tiers, une telle détention ayant le caractère d'un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 5, 1° de la directive 89/104 du Conseil des communauté européennes du 21 décembre 1988 à la lumière de laquelle doit être appliqué le droit français ; que la cour d'appel, qui a constaté que les produits revêtus du signe contrefaisant étaient fabriqués et conditionnés en France par les sociétés L'Oréal et Sicos, ne pouvait rejeter l'action en contrefaçon exercée contre ces deux sociétés pour la raison que les produits n'étaient pas mis sur le marché en France mais expédiés vers des filiales du groupe L'Oréal dans des pays tiers pour y être commercialisés, sans violer l'article L. 716-10, a) du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que constitue un acte de contrefaçon, en application de l'article L. 716-9, b) du code de la propriété intellectuelle, le fait d'exporter des produits revêtus d'une marque contrefaite, quand bien même cette exportation serait destinée à des filiales de la société exportatrice pour être commercialisés dans des pays tiers, une telle exportation ayant le caractère d'un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 5, 1° de la directive 89/104 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, à la

lumière de laquelle le droit français doit être appliqué ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon exercée contre les sociétés L'Oréal et Sicos pour la raison que l'exportation des produits revêtus du signe contrefaisant était destinée à des filiales du groupe L'Oréal situées dans des pays tiers où les produits devaient être commercialisés, la cour d'appel a violé l'article L. 716-9, b) du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sicos détient des produits revêtus de la marque "Nutri-Riche", en vue de leur exportation vers des pays tiers dans lesquels il n'est pas contesté qu'ils sont licitement commercialisés, et qu'aucun élément ne démontre une mise sur le marché en France d'un masque de beauté revêtu de la marque "Nutri-Riche" ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte qu'il n'existait pas de risque que les marchandises ainsi détenues puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposent de ce droit, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel l'usage d'un signe imitant une marque enregistrée, de même que la détention de produits ainsi marqués dans le cadre d'un processus de production et de commercialisation de marchandises, fussent-elles destinées à l'exportation, ne constitueraient pas des actes d'usage du signe dans la vie des affaires, a fait ressortir qu'en l'occurrence la détention des produits revêtus de ce signe procédait d'un motif légitime, et ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Buttress fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable son action en nullité de la marque internationale "Nutri-Riche", alors, selon le moyen, *que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge, celles qui en sont la conséquence ; que l'article , 3E de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 attache automatiquement à l'annulation, dans les 5 ans de la date de l'enregistrement international, de la marque nationale, préalablement enregistrée dans le pays d'origine, la perte de la protection bénéficiant à l'enregistrement international ; que la demande d'annulation de la marque internationale "Nutri-Riche" constituait ainsi la conséquence de la demande d'annulation de la marque nationale portant la même dénomination, soumise aux premiers juges et qu'en déclarant irrecevable cette demande comme ayant été formée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau code de procédure civile ;*

Mais attendu que le moyen, pris de ce que la cour d'appel aurait dû spécifiquement se prononcer sur une conséquence qui, selon ce moyen lui-même, s'attachait automatiquement aux termes de la décision qu'elle rendait, est inopérant ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Nutrimétrics fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, *que les faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'après avoir constaté que le dépôt de la marque "Nutri-Riche" créait un risque de confusion avec la marque "Nutri-Rich" exploitée par la société Nutrimétrics, la cour d'appel devait nécessairement en déduire l'existence pour cette société d'un préjudice résultant du trouble commercial qui lui a été occasionné ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale pour la raison que, aucun produit n'ayant été exploité en France sous la dénomination "Nutri-Riche", la société Nutrimétrics n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;*

Mais attendu que la cour d'appel a exactement distingué, d'un côté, le dommage résultant nécessairement de l'atteinte au droit du titulaire de la marque à son droit exclusif, par le seul dépôt d'un signe contrefaisant, et, de l'autre, la nécessité pour l'exploitant de cette marque de fonder sa demande indemnitaire sur la réalité d'un trouble commercial lié à l'exploitation de ce signe dans des conditions portant préjudice à ses intérêts propres ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Séméria, conseiller référendaire
Avocat général : M. Csorla
Avocat(s) : Me Bertrand, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent