

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

Cour de cassation  
Chambre commerciale  
7 mai 2019

N° de pourvoi: 17-13603  
Non publié au bulletin Rejet

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président  
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016, RG n° 15/07171), que M. T... conçoit et commercialise des sacs et accessoires de mode ; qu'il a fondé la société Lovat, qui opère sous le nom commercial et l'enseigne T..., ainsi que les sociétés Véronèse et Bush holding, qui contribuent au développement de ses activités ; que cette dernière est titulaire de la marque communautaire verbale "T..." n° 1 145 648, enregistrée pour désigner des sacs, sacs de voyage, sacs de plage et sacs à main, de la marque verbale française "T..." n° 95573046, de la marque verbale de l'Union européenne "G... T..." n° 676320 et de la marque française verbale "G... T..." n° 1169462, renouvelée sous le n° 1652670, toutes déposées afin de désigner des produits similaires ; que ces parties ont, notamment au regard de l'activité du site internet d'une société Sarenza, assigné la société Bonis et la société Tichebox en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. T... et les sociétés Lovat, Véronèse et Bush holding font grief à l'arrêt de rejeter la demande en contrefaçon formée par cette dernière alors, selon le moyen :

1°/ que la société Bush holding faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Tichebox avait reproduit ou imité ses marques dans son catalogue ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes en contrefaçon de la société Bush holding, à examiner l'usage du signe "T..." sur le site internet [www.sarenza.com](http://www.sarenza.com) et sur les étiquettes des sacs livrés, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers l'usage de sa marque, s'il a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'usage pour désigner des produits ou services est indépendant du risque de confusion ; qu'en énonçant, pour conclure à l'absence d'usage des marques de la société Bush holding pour désigner les produits visés au dépôt, que l'utilisation qui avait été faite du signe "T..." sur les étiquettes des sacs livrés n'engendrait pas de risque de confusion et n'était donc pas de nature à porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées, la cour d'appel, qui a confondu usage à titre de marque et risque de confusion, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

3°/ qu'un signe est utilisé pour désigner des produits ou services dès lors que l'usage qui en est fait conduit le consommateur à établir un lien entre le signe et le produit ou le service ; qu'il n'est pas nécessaire que le signe soit utilisé pour indiquer l'origine commerciale du produit ou du service ; qu'ayant constaté que le signe "T..." avait été utilisé au sein de la dénomination des sacs litigieux sur les étiquettes des sacs livrés, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un usage pour désigner des produits, dès lors que le signe "T..." avait été utilisé à titre de référence pour identifier les sacs au sein d'une gamme, et non pour indiquer leur origine commerciale ; qu'en énonçant ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que le consommateur était nécessairement conduit à établir un lien entre les sacs et le terme "T...", en sorte qu'il s'agissait bien d'un usage à titre de marque, et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

4°/ qu'en matière d'imitation de marque, le risque de confusion s'apprécie globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque antérieure ; qu'en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, l'appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, indépendamment des conditions d'exploitation des marques ou de commercialisation des produits ; qu'en retenant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe "T..." dans la dénomination des sacs litigieux, que les étiquettes sur lesquelles il était apposé mentionnaient la marque "US Polo ASSN" et étaient destinées à être jetées et que le sac était également revêtu de la marque "US Polo ASSN", sans comparer l'impression d'ensemble produite par les signes en présence en tenant compte de tous les facteurs d'appréciation pertinents, et notamment de la notoriété des marques "T..." et "G... T...", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

5°/ que la présence d'une autre marque aux côtés du signe imitant n'est pas de nature à exclure le risque de confusion sur l'origine commerciale du produit ; qu'en énonçant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe "T..." dans la dénomination des sacs litigieux, qu'il était toujours utilisé aux côtés de la marque "US Polo ASSN", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que la caractérisation d'un risque de confusion entre la marque et le signe litigieux suppose l'examen de l'effet que ce signe peut produire dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que ce public était constitué par le consommateur final ; que, dès lors, la cour d'appel, outre qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer particulièrement sur un élément qu'elle ne tenait pas pour pertinent, n'avait pas à examiner les catalogues de la société Tichebox visés à la première branche, puisqu'il n'était pas prétendu qu'ils auraient pu venir à la connaissance de ce consommateur ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir exactement rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (12 juin 2008, C-533/06, O2 Holdings) que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à la marque qu'à condition, tout à la fois, qu'il en soit fait usage dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et que cet usage porte atteinte, ou soit susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, l'arrêt constate que le consommateur n'a accès au mot T... qu'en cliquant sur la marque "US Polo ASSN" et que les sacs qu'il voit apparaître sur le site concerné sont ceux de cette marque ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que le signe T... a toujours été utilisé dans des locutions en langue anglaise, noyé dans une suite de mots, qu'il n'a pas été apposé sur les sacs litigieux qui portent exclusivement la marque "US Polo ASSN" et qu'il apparaît sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître cette marque en plus gros caractères, ainsi que sur une autre étiquette, toutes étant destinées à être jetées, de sorte que ce signe n'a pas été utilisé pour distinguer les produits de ceux d'une autre entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans commettre d'erreur de droit, puisqu'elle n'a pas érigé l'existence d'un risque de confusion en critère de l'usage d'un signe à titre de marque, ni retenir que l'apposition d'une marque différente aux côtés du signe incriminé excluait, en elle-même, tout risque de confusion, que la cour d'appel a retenu que ce signe n'avait pas été utilisé à titre de marque et que son usage n'était donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction d'origine des marques fondant l'action en contrefaçon ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que le signe n'avait pas été utilisé afin de désigner l'origine des produits, la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'examen visé à la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T..., la société Lovat, la société Véronèse et la société Bush holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Tichebox la somme globale de 3 000 euros et à la société Bonis 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 sept mai deux mille dix-neuf.