

COUR DE CASSATION

Chambre commerciale, 9 novembre 2010

Pourvoi n° 09-13144
Président : Mme Favre

Au nom du peuple français,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement de diverses marques françaises et communautaires déclinant les termes "Abercrombie" ou "Abercrombie & Fitch", dont elle est titulaire, la société A & F Trademark a assigné en contrefaçon la société King Trade international (la société King Trade), ainsi que les sociétés Trade marques, Oscarto, The Wall, D. Mark, Laufer Fils, KB et JPSM, la première pour avoir fourni des vêtements revêtus, sans autorisation, de ces marques, et les autres pour les avoir commercialisés auprès du public ; que les sociétés King Trade et Oscarto ont fait par la suite l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires ;

Sur les quatre premiers moyens, réunis :

Attendu que la société A & F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés aux marques françaises et communautaires "Abercrombie & Fitch" n° 1511852, "Abercrombie & Fitch" n° 99-767270, "Abercrombie" n° 3008578, "Abercrombie & Fitch" n° 325258 et "Abercrombie" n° 2315083, en ce qu'elles désignent des vêtements, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine et à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; que constitue une exploitation de la marque, sur le territoire français et donc sur une partie significative du territoire communautaire, l'exploitation par son titulaire d'un site Internet sur lequel sont présentés et offerts à la vente au consommateur résidant en France des produits correspondant à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et portant ladite marque ; qu'après avoir en l'espèce constaté qu'il était "acquis aux débats" que la société A & F Trademark exploite un site Internet "qui permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition", la cour d'appel ne pouvait pas retenir que cette société ne justifiait pas d'une exploitation de chacune de ses marques françaises et communautaires au motif que le nombre significatif de factures qui "rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ne contiennent aucune référence à ses marques", sans rechercher s'il ne résultait pas des extraits de son site produit par la société A & F Trademark et faisant

apparaître des vêtements portant les marques litigieuses, que sur celui-ci étaient offerts à la vente des articles vestimentaires portant chacune des marques en cause ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche et de s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans au cours de laquelle la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; qu'il n'est fait exception à ce principe que si le commencement ou la reprise de l'usage interviennent dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande alors que les préparatifs pour ce commencement ou cette reprise d'usage sont intervenus après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée ; qu'en retenant en l'espèce que les factures de janvier 2007 comportant des références correspondant à certaines de celles figurant sur le catalogue des produits portant les marques "Abercrombie" et "Abercrombie & Fitch" ne pouvaient "caractériser l'existence d'un usage sérieux des marques" parce que "l'action en contrefaçon était en cours", bien que la demande en déchéance ait été présentée pour la première fois devant la cour d'appel, dans le cadre de l'appel formé par les Sociétés King International et D. Mark, respectivement les 17 juillet et 25 juillet 2007 contre le jugement rendu le 22 mai 2007, soit nécessairement plus de trois mois après l'usage des marques dont il était justifié en janvier 2007, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de prendre en compte un usage des marques intervenu plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au regard de l'article 12 de la directive n° 89/104, aujourd'hui devenu l'article 12 de la directive 2009/95/CE du 22 octobre 2008, ainsi que l'article 50 du Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, aujourd'hui devenu l'article 51 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

3°/ qu'en retenant que les "factures de janvier 2007 comportant des références correspondant à certaines de celles figurant sur le catalogue" des vêtements portant les marques "Abercrombie" et "Abercrombie & Fitch" ne pouvaient justifier d'un usage sérieux de ces marques parce que ce catalogue "n'avait pas de date certaine", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le catalogue produit par la société A & F

Trademark (pièce d'appel n° 42) comportait en première page la mention "Abercrombie & Fitch Spring break 2007" ; qu'en retenant néanmoins que ce document n'aurait pas date certaine, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que pour justifier de l'exploitation de ses marques en France par le biais de son site Internet, la société A & F Trademark faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son conseil en propriété industrielle avait effectué lui-même le 23 septembre 2005 un achat sur le site www.abercrombie.com. Cet achat a porté sur un tee-shirt gris pour femme dont la référence est Sophia, tel que cela est mentionné sur le bon de commande du même jour. Ce modèle de tee-shirt est représenté en page 103 du catalogue Abercrombie & Fitch "Back to school 2006" et elle produisait ce bon d'achat ainsi que la copie du catalogue "Back to school 2006" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen justifiant d'une exploitation en France des marques de la société A & F Trademark sur le site de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage "pour des produits et services", et donc un usage à titre de marque, l'usage d'un signe pour présenter ou accompagner la vente d'un produit et qui conduit le public à établir un lien entre ce signe et les produits ou services ainsi commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; que l'utilisation d'une marque comme nom de domaine d'un site sur lequel sont commercialisés les produits pour lesquels la marque a été enregistrée garantit au public l'identité d'origine des dits produits, le conduit à faire un lien entre le signe ainsi utilisé comme nom de domaine et les produits commercialisés sur le site et crée ou conserve un débouché pour lesdits produits par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; qu'une telle utilisation caractérise dès lors "un usage sérieux" de la marque ; qu'en l'espèce, il était constant que la société A & F Trademark commercialisait en ligne ses vêtements à partir de son site dénommé www.abercrombie.com ; que la cour d'appel a constaté que ce site Internet permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et que la société A & F Trademark versait "un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment" ; qu'il résulte de ces

constatations que l'usage par cette société de la marque "Abercrombie" comme nom de domaine conduisait le consommateur français à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sur le site en lui permettant d'en identifier l'origine et assurait aux dits produits vestimentaires un débouché non symbolique ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance des droits de la société A & F Trademark sur les marques françaises et communautaires "Abercrombie" pour désigner des vêtements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation ensemble de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 devenus les articles 10 et 11 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et des articles 15 et 50 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, devenus les articles 15 et 51 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

7°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la société A & F Trademark permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et "qu'un nombre significatif de factures ... rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment", la cour d'appel ne pouvait retenir que la société A & F Trademark ne justifiait pas d'une exploitation de ses marques française et communautaire "Abercrombie" pour désigner des vêtements au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus "sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause" sans examiner le tableau certifié par notaire, en date du 27 octobre 2006, faisant état de ventes significatives en France au cours des années 2000 à 2006 concernant la marque "Abercrombie" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ce document invoqué par la société A & F Trademark dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse en France des marques "Abercrombie", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a par là même violé ledit article ;

8°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage "pour des produits et services", et

donc un usage à titre de marque, l'usage d'un signe pour présenter ou accompagner la vente d'un produit et qui conduit le public à établir un lien entre ce signe et les produits ou services ainsi commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'usage sérieux de ses marques "Abercrombie & Fitch", la société A & F Trademark produisait notamment deux extraits du magazine français "Vogue" des mois d'août 2005 et septembre 2006 qui présentait des vêtements sous la dénomination "Abercrombie & Fitch" en renvoyant pour leur possible acquisition au site abercrombie.com, et accompagnait, pour l'un (août 2005) cette présentation du commentaire suivant : "le sweat vintage d'Abercrombie & Fitch ... la marque leader de la jeunesse US fait du old school vraiment cool" ; qu'en retenant néanmoins que les publications dans "Vogue" (août 2005 et septembre 2006) ne pourraient justifier d'un usage sérieux des marques "Abercrombie & Fitch" aux motifs qu'elles se réfèrent "au nom de Abercrombie & Fitch" dans ses activités commerciales et que les photographies des vêtements qui accompagnent ces articles ne permettent pas de voir si les marques susvisées y sont apposées", sans rechercher si l'usage fait dans ces publications de la dénomination Abercrombie & Fitch pour présenter des vêtements pouvant être acquis en France sur le site de la société A & F Trademark ne conduisait pas le public à établir un lien entre cette dénomination et les vêtements ainsi commercialisés en France en lui permettant d'en identifier l'origine, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la directive CE n° 89/104, aujourd'hui devenus les articles 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ainsi que des articles 5 et 50 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, devenus les articles 15 et 51 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

9°/ qu'une marque communautaire fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée dans la communauté conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage conforme à la fonction essentielle d'une marque l'usage de celle-ci qui conduit le public à établir un lien entre le signe et les produits ou services commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; qu'en l'espèce, la société exposante, qui a pour dénomination sociale A & F Trademark, faisait valoir que le commerce de vêtements et d'accessoires de mode correspondait à son objet social et constituait sa seule et unique

activité ; que pour justifier de l'exploitation de sa marque communautaire "Abercrombie & Fitch" pour désigner des vêtements, la société A & F Trademark produisait notamment un article paru dans le "Journal du textile" du 12 juin 2006 se faisant l'écho de l'ouverture remarquée à Londres d'un magasin "Abercrombie & Fitch, concurrente de Gap" et "l'une des chaînes préférées des adolescents", article intitulé : "L'enseigne de mode jeune Abercrombie & Fitch s'installe dans la très chic Savile Row" ; qu'en retenant qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque communautaire "Abercrombie & Fitch" aux motifs erronés que l'article publié dans le "Journal Textiles (édition de 2006)" ne ferait état que de la dénomination sociale "d'Abercrombie & Fitch" et "de l'activité de cette société au travers de ses implantations en Grande-Bretagne", quand la dénomination sociale de la société exposante n'est pas "Abercrombie & Fitch", mais A & F Trademark et que l'ouverture médiatisée en Grande-Bretagne d'un magasin de vêtements à l'enseigne Abercrombie & Fitch conduit le public de Grande-Bretagne à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sous son enseigne en en identifiant l'origine, et est en conséquence de nature à caractériser un usage effectif de la marque "Abercrombie & Fitch" au sein de la Communauté pour désigner des vêtements, la cour d'appel a violé les articles 15 et 50 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, devenus les articles 15 et 51 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement qu'en déposant diverses marques, la société A & F a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et qu'il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ; qu'il relève ensuite que cette société ne prétend pas avoir mené des campagnes publicitaires en France, mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ; qu'il constate encore que la société A & F exploite un site internet qui permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition et qu'un nombre significatif de factures rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait seulement que les produits revêtus de l'une ou l'autre des marques considérées pouvaient être acquis à partir de la France après connexion à un site internet les présentant, mais nullement que chacune des marques y faisait l'objet d'un usage sérieux, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte les articles de presse confirmant la réalité et l'activité du site en question, a justifié sa décision, sans être tenue de s'expliquer

spécialement sur les éléments visés à la cinquième branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la production de quelques factures éditées au mois de janvier 2007 ne pouvait caractériser l'existence d'un usage sérieux des marques, la cour d'appel qui a ainsi souverainement apprécié la preuve de cet usage, au regard en particulier de la nature des produits considérés et des caractéristiques du marché, a, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, que la société A & F Trademark, qui soutenait dans ses conclusions d'appel que le tableau certifié par notaire justifiait du montant de son chiffre d'affaires réalisé en France, mais non point qu'il se rapportait particulièrement à l'une ou l'autre des marques, n'est pas recevable en un grief assignant à ce document une portée différente de celle revendiquée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le huitième moyen :

Attendu que la société A & F Trademark fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucun élément ne serait fourni à la cour sur les articles livrés à la société Hello Paris et sur les signes que ceux-ci arboraient, sans s'expliquer sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 avril 2006 et les pièces qui y sont annexées, tirées à partir d'un dossier de l'ordinateur de la société Hello Paris et constituées de commandes, factures, notes de paiement faisant référence à la dénomination Abercrombie & Fitch, de photos d'articles vestimentaires portant le signe Abercrombie, et à l'organisation d'une vente privée au Théâtre de l'Empire faisant entre autres référence à la marque "Abercrombie & Fitch", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui s'attaque ainsi à l'appréciation souveraine des éléments de preuve retenus par la cour d'appel, n'est pas fondé ;

Mais sur les cinquième et sixième moyens, réunis :

Vu l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate que le dépôt des marques communautaires "Abercrombie & Fitch" n° 325258 et "Abercrombie" n° 2315083 est intervenu le 13 août 1996 et le 13 juillet 2001, puis prononce la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de ces marques à compter respectivement du 13 août 2001 et du 13 juillet 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que le délai de cinq ans à l'issue duquel une marque communautaire n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux peut encourir la déchéance court à compter, non pas du dépôt de la marque, mais de son enregistrement, qui n'intervient, en application de l'article 45 du même règlement, qu'à l'issue du délai d'opposition visé en son article 42 § 1 ou après rejet de celle-ci par une décision définitive, de sorte que l'enregistrement des marques en cause n'avait pu intervenir à la date de ce dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen :

Vu les articles L. 714-5 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter respectivement du 31 janvier 1994, du 4 janvier 2004 et du 18 février 2005, des droits attachés à l'enregistrement des marques françaises "Abercrombie & Fitch" n° 1511852, "Abercrombie & Fitch" n° 99-767270, "Abercrombie" n° 3008578 et "A & F" n° 3008576, l'arrêt constate que ces marques ont été respectivement déposées le 31 janvier 1989, le 4 janvier 1999 et le 18 février 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que le délai à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à une marque française est encourue court à compter, non du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés aux marques communautaires "Abercrombie & Fitch" n° 325258 et "Abercrombie" n° 2315083 à compter respectivement du 13 août 2001 et du 13 juillet 2006, et en ce qu'il a prononcé la déchéance, à compter respectivement du 31 janvier 1994, du 4 janvier 2004 et du 18 février 2005, des droits attachés à l'enregistrement des marques françaises "Abercrombie & Fitch" n° 1511852,

"Abercrombie & Fitch" n° 99-767270,
"Abercrombie" n° 3008578 et "A & F" n°
3008576,

l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en
son audience publique du neuf novembre deux
mille dix.