

**COUR DE CASSATION**  
Chambre commerciale, 23 mars 2010

Pourvoi n° 09-13673  
Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant:

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Devred, que sur le pourvoi incident relevé par la société Cloud's ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cloud's, titulaire d'une marque française "The Haka Dance", enregistrée afin de désigner les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie, a agi en contrefaçon à l'encontre de la société Devred, en lui reprochant de commercialiser des vêtements portant les termes Haka ou Haka Spirit ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges qui ordonnent la publication d'une décision de condamnation civile sont tenus d'en préciser le coût maximum ;

Attendu que l'arrêt ordonne la publication de son dispositif dans trois journaux au choix de la société Cloud's et aux frais de la société Devred, sans déterminer le coût de ces publications ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la publication de la décision, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, 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 Poitiers, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses 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 vingt-trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Devred

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société DEVRED avait commis des actes de contrefaçon de la marque THE HAKA DANCE n° 99 829 881 à l'encontre de la société CLOUD'S, et d'avoir, en conséquence, condamné la société DEVRED à payer à la société CLOUD'S la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, interdit la poursuite des actes incriminés, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 200 € par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société CLOUD'S et aux frais de la société DEVRED ;

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement relevé que le terme HAKA n'est utilisé ni par la société CLOUD'S, ni par la société DEVRED comme un mot d'usage courant qui n'évoque rien de particulier dans l'esprit du consommateur français de culture moyenne, mais par référence objective à la notoriété du signe HAKA connu dans l'hémisphère nord par référence notamment à la danse de guerre maori utilisée par les rugbymen néo-zélandais lors des matchs de rugby ; que ce signe est l'élément attractif et dominant de la marque purement dénominative « THE HAKA DANCE » compte tenu du caractère banal du préfixe « THE » et du caractère banal et générique du mot « DANCE » qui vient au soutien du mot « HAKA » ; que les premiers juges ont justement retenu que l'élément matériel de l'infraction ne pouvait être analysé qu'à partir des deux vêtements achetés par la

société CLOUD'S dans un magasin DEVRED à l'exclusion de tout élément provenant de la saisie contrefaçon opérée le 9 mai 2006 dont la nullité a été prononcée ; qu'il résulte de la comparaison des signes utilisés par chacune des sociétés en litige qui, toutes deux, commercialisent des produits identiques, à savoir des vêtements de sport ou de sportswear, que le signe incriminé HAKA ou HAKA SPIRIT sont phonétiquement et intellectuellement proches, outre leur contenu sémantique identique ; que le fait que la société DEVRED vende ses produits sous la marque DEVRED et dans des magasins sous l'enseigne DEVRED ne suffit pas à écarter un risque de confusion suscité par les deux signes dont il se dégage une impression de similitude auditive et visuelle suffisamment forte dans l'esprit du public pour laisser penser qu'elles proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement entre elles ; que la société CLOUD'S, dont la notoriété n'est pas négligeable contrairement à ce que prétend la société DEVRED compte tenu de son chiffre d'affaires et des professionnels qui se fournissent auprès d'elle, est bien fondée à agir en contrefaçon contre la société DEVRED ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté la société CLOUD'S de son action en contrefaçon » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude des signes, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux ; qu'ainsi, en présence de plusieurs signes différents argués de contrefaçon, les juges du fond sont tenus de comparer chacun de ces signes séparément avec la marque antérieure, sans pouvoir procéder à un examen commun de la similitude de l'ensemble des signes ; qu'en se contentant d'affirmer que « le signe THE HAKA DANCE et le signe incriminé HAKA ou HAKA SPIRIT sont phonétiquement et intellectuellement proches, outre leur contenu sémantique identique », sans comparer séparément chacun des signes HAKA et HAKA SPIRIT avec la marque antérieure THE HAKA DANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière des anciens articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988, aujourd'hui articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée) ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent des similitudes entre les signes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression

d'ensemble produite par les signes ; qu'il y a lieu d'opérer une comparaison des signes en examinant chacun d'eux dans son ensemble ; qu'en se bornant à affirmer que « le signe THE HAKA DANCE et le signe incriminé HAKA ou HAKA SPIRIT sont phonétiquement et intellectuellement proches, outre leur contenu sémantique identique », sans opérer la moindre comparaison entre les signes en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les signes en présence, les juges du fond doivent déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle ; qu'en se contentant de retenir, par voie de simple affirmation, que les signes en présence seraient «phonétiquement et intellectuellement proches », sans procéder à l'examen du degré de similitude visuelle entre ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière des anciens articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988, aujourd'hui articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (version codifiée).

## SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société CLOUD'S et aux frais de la société DEVRED ;

AUX MOTIFS QU'«il sera également fait droit à la demande de la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux au choix de la société CLOUD'S et aux frais de la société DEVRED » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tenu de trancher « le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », sans pouvoir déléguer les pouvoirs que la loi lui confère, il appartient au juge, même en l'absence de contestation du défendeur, de définir lui-même la réparation du préjudice d'une partie et de prononcer une condamnation déterminée dont le montant dans son exécution ne dépend pas de la volonté de la victime ; qu'en ordonnant la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société CLOUD'S et aux frais de la société DEVRED, sans définir aucune limite de coût pour ces insertions, la Cour d'appel a donné à la société CLOUD'S le pouvoir de déterminer elle-même la charge financière de la publication, et donc l'ampleur de la condamnation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 12 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni

profit pour aucune des parties ; qu'en statuant sur la réparation du préjudice subi par une partie, le juge ne peut donc imposer à la partie condamnée une charge financière virtuellement illimitée ; qu'ainsi, le juge qui ordonne la publication de sa décision dans un ou plusieurs journaux au choix de la victime mais aux frais de la partie condamnée est tenu de préciser le coût maximum de ces insertions ; qu'en ordonnant la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société CLOUD'S et aux frais de la société DEVRED, sans spécifier aucune limite de coût, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cloud'S

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société CLOUD'S irrecevable en sa demande en concurrence déloyale,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverse ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait ; que la société CLOUD'S demande pour la première fois en cause d'appel des dommages-intérêts pour concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que l'action en contrefaçon fondée sur l'atteinte à un droit privatif ne tend pas aux mêmes fins que l'action en concurrence déloyale fondée sur une faute et ne se substitue pas à elle, mais s'ajoute à l'action en contrefaçon qui a seule été soumise à l'examen des premiers juges ; que la société CLOUD'S ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile puisque sa demande en concurrence déloyale n'explicite ni sa demande initiale en contrefaçon dont elle diffère, pas plus qu'elle n'en est l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'enfin la société CLOUD'S, qui se prévaut d'un moyen invoqué par la société DEVRED dans ses écritures de première instance pour justifier sa demande en concurrence déloyale, ne peut former cette demande pour la première fois en cause d'appel alors que le moyen était présent dans le débat entre les parties devant les premiers juges et qu'elle n'a pas estimé utile à ce stade de la procédure de former sa demande et de la soumettre aux juges du premier degré ; que la demande en concurrence déloyale de la société CLOUD'S qui est une demande nouvelle en appel est, en conséquence, irrecevable.

ALORS QUE l'action en concurrence déloyale tendant aux mêmes fins que l'action en

contrefaçon, elle peut être portée devant le juge pour la première fois en cause d'appel ; qu'en jugeant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 565 et s. du Code de procédure civile.