

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 31 mars 2009

Pourvoi n° 07-17665
Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

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

Constate que l'instance a été reprise à l'encontre de la société FHP prise en la personne de Mme X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Morgan et de la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, prise en la personne de M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Morgan ;

Attendu, selon l'arrêt déferé, que la société Morgan ayant pour dénomination sociale et nom commercial le terme Morgan, est titulaire pour désigner notamment des vêtements de la marque "Morgan", déposée auprès de l'INPI le 4 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 563 550, renouvelée le 7 octobre 1999, et de la marque "Morgan Morgan de toi" déposée le 27 juillet 2000 et enregistrée sous le n° 3 043 652 ; que M. Z... est titulaire de la marque "H Morgan international" déposée le 4 novembre 1976 et enregistrée sous le n° 1 344 690, pour désigner notamment des vêtements ; que la société Morgan, d'une part, M. et Mme Z... et la société H Morgan international, licenciée de la marque "H Morgan international", d'autre part, ont conclu le 4 octobre 1993 un protocole d'accord afin d'organiser la coexistence pacifique de ces signes ; que par un avenant, du même jour, la société Morgan et les seuls époux Z... sont convenus d'un accord dérogatoire concernant la griffe Morgan ; que par acte du 7 janvier 2002, les époux Z... et la société H Morgan international ont concédé à la société Celton Ltd la licence exclusive et l'usage de la marque "H Morgan international" ; qu'ultérieurement, la société Celton Ltd a conclu avec la société Folia un contrat de licence portant sur la marque "H Morgan international" ; que la société Morgan a assigné la société Folia en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et atteinte à ses dénomination sociale et nom commercial ; que la société Folia lui reprochant d'avoir méconnu l'accord de coexistence lui interdisant la commercialisation de vêtements pour enfants sous la marque "Morgan", a reconventionnellement demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Folia fait grief à l'arrêt de

dire qu'en commercialisant des vêtements revêtus de la marque "H Morgan international", marque écrite selon des modalités différentes de celles prévues au protocole d'accord conclu entre la société Morgan et les titulaires de la marque, en détenant ces vêtements et en faisant paraître des publicités pour des vêtements sous cette marque écrite de façon différente, elle s'est rendue coupable de contrefaçon des deux marques dont la société Morgan est propriétaire, de la condamner en conséquence à payer à la société Morgan la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, et de lui interdire l'usage du terme Morgan, seul ou en combinaison avec d'autres termes, à l'exception de la combinaison H Morgan international, dans les termes du protocole susvisé, en assortissant cette interdiction d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon, le moyen :

1°/ qu'en l'absence d'identité entre les signes, la contrefaçon est subordonnée à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en retenant en l'espèce que la violation par la société Folia de ses engagements contractuels concernant le respect du graphisme de la marque H Morgan international suffisait à établir l'existence d'actes de contrefaçon des marques appartenant à la société Morgan, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5 § 1 de la directive du Conseil n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

2°/ que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, au regard de l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant notamment en compte le degré de similitude visuelle, phonétique ou encore conceptuelle entre les signes ; qu'en se bornant purement et simplement à énoncer en l'espèce qu'il est de manière surabondante démontré l'existence d'un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre les signes en présence, sans rechercher et apprécier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société Folia, l'impression d'ensemble suscitée par les trois marques semi figuratives en présence, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et 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 au sens de l'article 5 § 1 de la directive du Conseil n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Folia est autorisée à exploiter la marque sous la

condition expresse, exempte de toute ambiguïté, de respecter le graphisme de la marque telle que celle-ci a été déposée et que cet accord de coexistence doit recevoir une interprétation restrictive afin d'éviter tout risque de confusion entre les marques ; qu'il en déduit à bon droit qu'en ne respectant pas les accords contractuels auxquels elle était soumise, la société Folia a commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société Morgan ; que le moyen qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Folia pour non respect de l'accord de coexistence du 4 octobre 1993, l'arrêt retient que cette société ne saurait se prévaloir d'accords auxquels elle n'était pas partie, seuls les époux Z... étant recevables à poursuivre la société Morgan en violation de ceux-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dans la mesure où ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Folia tendant à la condamnation de la société Morgan à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 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 Paris, autrement composée ;

Condamne la société Morgan 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 trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Folia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en commercialisant des vêtements revêtus de la marque H MORGAN INTERNATIONAL, marque écrite selon des modalités différentes de celles prévues au protocole d'accord conclu entre la société MORGAN et les titulaires de la marque, en détenant ces vêtements et en faisant paraître des publicités pour des vêtements sous cette marque écrite de façon différente, la société FOLIA s'est rendue coupable de contrefaçon des deux marques dont la société MORGAN est propriétaire, de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société MORGAN la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, et de lui avoir interdit l'usage du terme MORGAN, seul ou en combinaison avec d'autres termes, à l'exception de la combinaison H MORGAN INTERNATIONAL, dans les termes du protocole susvisé, en assortissant cette interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de la chaîne de droits telle qu'elle a été précédemment rappelée que la société FOLIA ne saurait avoir acquis davantage de droits sur la marque H MORGAN INTERNATIONAL que n'en détenaient les époux Z... et la société H MORGAN INTERNATIONAL, de sorte qu'elle est autorisée à exploiter cette marque sous la condition expresse, exempte de toute ambiguïté, de respecter le graphisme de la marque telle que celle-ci a été déposée, ou en lettres capitales de dimensions égales pour un usage limité aux vêtements pour enfants de 0 à 16 ans commercialisés dans la mesure du possible dans les réseaux de distribution pour enfants ; que la société MORGAN fait justement observer que cet accord de coexistence doit recevoir une interprétation restrictive afin d'éviter tout risque de confusion entre les marques ; que, au surplus, la société FOLIA ne peut se prévaloir de l'avenant au protocole d'accord signé le 4 octobre entre la société MORGAN et les seuls époux Z..., aux termes duquel les parties étaient convenues que ces derniers pourraient griffer le signe MORGAN de manière différente de la griffe MORGAN utilisée par la société appelante, dès lors que cet avenant, qui est strictement limité aux seuls époux Z..., ne peut bénéficier à d'éventuels ayants droit ou licenciés, aucune clause ne stipulant, à la différence du protocole d'accord, une telle faculté ; qu'il résulte tant des photographies des vêtements réalisés par la direction générale des douanes de Bordeaux,

que de la publicité faite par la société FOLIA dans le magazine JOURNAL DU TEXTILE n° 1765 du 20 octobre 2003 ou encore du procès verbal de constat dressé, le 24 novembre 2004, par Me A..., huissier de justice, que la société FOLIA a eu recours à un graphisme différent de celui utilisé au dépôt de la marque H MORGAN INTERNATIONAL, de sorte que, en ne respectant pas les engagements contractuels auxquels elle était soumise, cette société a, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société MORGAN, et alors qu'il est de manière surabondante démontré l'existence d'un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre les signes en présence, incontestablement commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société MORGAN » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence d'identité entre les signes, la contrefaçon est subordonnée à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en retenant en l'espèce que la violation par la société FOLIA de ses engagements contractuels concernant le respect du graphisme de la marque H MORGAN INTERNATIONAL suffisait à établir l'existence d'actes de contrefaçon des marques appartenant à la société MORGAN, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5 § 1 de la directive du Conseil n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le risque de confusion doit s'apprécier globalement, au regard de l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence, en prenant notamment en compte le degré de similitude visuelle, phonétique ou encore conceptuelle entre les signes ; qu'en se bornant purement et simplement à énoncer en l'espèce « qu'il est de manière surabondante démontré l'existence d'un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne entre les signes en présence », sans rechercher et apprécier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société FOLIA, l'impression d'ensemble suscitée par les trois marques semi figuratives en présence, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et 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 au sens de l'article 5 § 1 de la directive du Conseil n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée à titre reconventionnel par la

société FOLIA, tendant à obtenir le versement par la société MORGAN de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice lui ayant été causé du fait de la violation par cette dernière du protocole d'accord conclu avec les époux Z... ;

AUX MOTIFS QUE, « au soutien de sa demande reconventionnelle, la société FOLIA fait valoir, en premier lieu, que la société MORGAN n'aurait pas respecté la teneur de l'accord de coexistence signé le 4 octobre 1993 qui, aux termes de l'article 4, stipulait : MORGAN S.A. s'engage, pour sa part et pour ses éventuels ayants droit ou licenciés, à ne pas utiliser ou exploiter sa marque MORGAN et ses marques dérivées pour les vêtements pour enfants marqués de 0 à 16 ans ; que d'abord, la société FOLIA ne saurait se prévaloir d'accords auxquels elle n'était pas partie, seuls les époux Z... ou la société H MORGAN INTERNATIONAL étant recevables à poursuivre la société MORGAN en cas de violation de ceux-ci ; que, ensuite, la marque Coeur MORGAN, MORGAN de Toi mentionnée dans la lettre du 13 janvier 2004, à laquelle la société FOLIA fait référence, n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'accord susvisé ; que, enfin, la commercialisation de vêtements pour adultes de taille 34, dont il est fait grief à la société appelante, au motif qu'elle correspondrait exclusivement à la taille d'enfants de 14 à 16 ans, est inopérant dès lors qu'il est établi que cette taille est également usuelle chez des adultes » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, aucune des parties au litige ne soutenait dans ses conclusions d'appel que la société FOLIA ne pouvait se prévaloir, en sa qualité de tiers, de l'inexécution par la société MORGAN de ses obligations contractuelles issues du protocole d'accord conclu le 4 octobre 1993 avec les époux Z... ; qu'en décidant cependant en l'espèce que « la société FOLIA ne saurait se prévaloir d'accords auxquels elle n'est pas partie », sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la Cour d'appel s'est déterminée par un moyen non soumis au débat contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la société FOLIA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inexécution par la société MORGAN des engagements contractuels résultant du protocole d'accord conclu le 4 octobre 1993 avec les époux Z... était constitutive à son égard d'un acte fautif et déloyal lui ayant causé un important préjudice commercial ; qu'en décidant cependant que « la société FOLIA ne saurait se prévaloir d'accords

auxquels elle n'est pas partie, seuls les époux Z... étant recevables à poursuivre la société MORGAN en cas de violation de ceux-ci », la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'article 4 du protocole d'accord conclu le 4 octobre 1993 entre la société MORGAN et les époux Z... stipule expressément que « MORGAN S.A. s'engage, pour sa part et pour ses éventuels ayants droit ou licenciés, à ne pas utiliser ou exploiter sa marque MORGAN et ses marques dérivées pour les vêtements pour enfants marqués de 0 à 16 ans » ; qu'aucune des parties ne soutenait dans ses conclusions d'appel que la marque COEUR MORGAN, MORGAN DE TOI ne serait pas visée par cette stipulation ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la marque COEUR MORGAN, MORGAN DE TOI n'était « pas au nombre de celles mentionnées dans l'accord susvisé », sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, la Cour d'appel s'est de nouveau déterminée par un moyen non soumis au débat contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QU'EN OUTRE, l'article 4 du protocole d'accord conclu le 4 octobre 1993 entre la société MORGAN et les époux Z... stipule expressément que « MORGAN S.A. s'engage, pour sa part et pour ses éventuels ayants droit ou licenciés, à ne pas utiliser ou exploiter sa marque MORGAN et ses marques dérivées pour les vêtements pour enfants marqués de 0 à 16 ans » ; que ledit article 4 visait ainsi de façon générale « la marque MORGAN et ses marques dérivées » sans nullement restreindre celles-ci aux seules marques visées dans l'accord ; qu'en retenant en l'espèce que l'accord ne s'appliquait pas à la marque COEUR MORGAN, MORGAN DE TOI déposée le 27 juillet 2000 parce qu'elle ne serait « pas au nombre de celles mentionnées dans l'accord », cependant que celui-ci concernait, de façon générale les marques dérivées de la marque MORGAN, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant que la société MORGAN n'avait pas failli à son obligation de ne pas exploiter sa marque MORGAN et ses marques dérivées pour les vêtements pour enfants marqués de 0 à 16 ans, au seul motif qu'il est inopérant de reprocher à cette société la commercialisation de vêtements de taille 34, cette taille étant usuelle chez les adultes comme les enfants, sans examiner, comme l'y invitait pourtant la société FOLIA dans ses écritures d'appel, ni l'aveu extrajudiciaire de la société MORGAN résultant d'un

courrier du 13 janvier 2004, adressé aux époux Z..., par lequel elle informait ceux-ci de son « intention de lancer dans les prochains mois et dans le monde entier une ligne de prêt-à-porter MORGAN enfant griffée « COEUR MORGAN, MORGAN DE TOI », ni les articles de la presse spécialisée qui ont fait écho, dès janvier 2005, au lancement de la « Collection juniors » de la société MORGAN destinée aux enfants et adolescents (conclusions p. 23, dernier § et p. 24), la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.