

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 3 mars 2009

Pourvoi n° 07-20779
Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1987 et 1988 la société hollandaise Hulder Holland a déposé aux Pays-Bas les marques internationales, désignant la France, " Mary Rose ", " Abraham Derby ", " Graham Thomas ", " Heritage " et " William Shakespeare ", s'appliquant à des plantes vivantes et à leurs parties ; qu'elle a par la suite cédé la marque " Mary Rose " à la société anglaise David Y... Roses ; que cette dernière a procédé, entre le 28 avril et le 6 mai 1999, au dépôt auprès de l'office d'enregistrement des Pays-Bas des marques internationales désignant la France " Abraham Derby ", " Graham Thomas ", " Heritage " et " William Shakespeare ", s'appliquant également à des produits végétaux, notamment des rosiers, puis a agi en contrefaçon de chacune de ces marques à l'encontre de la société française Jacques Briant, qui a objecté la nullité des enregistrements ; que la société Hulder Holland est intervenue aux débats aux côtés de la société David Y... Roses ;

Sur le premier et le quatrième moyens :

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

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

Vu l'article 1-3 de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ;

Attendu que pour dire valide la partie française des marques " Abraham Derby ", " Graham Thomas ", " Heritage " et " William Shakespeare ", et écarter l'objection tirée de ce que la société David Y... Roses ne disposait pas, à la date de l'enregistrement, d'un établissement industriel et commercial effectif et sérieux aux Pays-Bas permettant l'enregistrement international de ces marques par l'office national de ce pays, l'arrêt constate la production d'un extrait K bis, d'un extrait du journal d'annonces légales publiant la constitution de l'établissement aux Pays-Bas, ainsi que d'une lettre adressée à la chambre de commerce le 9 novembre 1999 afin de l'informer de la nouvelle adresse de cet établissement ; qu'il relève encore que la circonstance que M. X..., chargé de procéder à l'inscription de la société David Y... Roses auprès du registre du

commerce d'Amsterdam, ne disposait d'aucun pouvoir d'administration ou de gestion ne permet pas d'en conclure que l'établissement ainsi domicilié à Amsterdam n'avait pas d'activité effective et sérieuse ;

Attendu qu'en se fondant sur ces éléments qui, se rapportant exclusivement au respect des formalités conditionnant l'existence juridique de l'établissement en cause, sont impropres à établir qu'il s'agissait là d'un établissement industriel et commercial effectif et sérieux permettant d'admettre que les Pays-Bas étaient le pays d'origine au sens de convention susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation usuelle du produit ou du service ;

Attendu que pour écarter le moyen pris de l'absence de caractère distinctif des signes déposés en 1998 et 1999, l'arrêt retient que la société Jacques Briant propose à la vente des roses anglaises créées par David Y... en mentionnant chaque référence par son nom commercial, la marque, et par sa dénomination variétale : " Abraham Darby " ® Auscot, " Graham Thomas " ® Ausmas, " Heritage " ® Ausblush, " Mary Rose " ® Ausmary, " William Shakespeare " ® Ausroyal, et qu'il en va de même pour les trois variétés proposées dans le catalogue " Printemps 1997 " de la société Jacques Briant ; qu'il constate encore que la société David Y... Roses produit aux débats d'autres catalogues, dont il résulte que toutes les variétés de roses David Y..., parmi lesquelles les variétés Abraham Derby, Graham Thomas, Heritage et William Shakespeare, sont mentionnées avec la marque et la précision de la dénomination variétale ; que l'arrêt en déduit qu'au jour du dépôt, en 1999, les marques étaient tout à fait distinctes de la dénomination variétale des roses litigieuses, tant pour les professionnels que pour le public, que cette absence de confusion entre la marque et la dénomination variétale est confirmée par les étiquettes d'emballage des rosiers David Y... ; qu'il relève que les catalogues produits par la société Jacques Briant ne peuvent être significatifs d'une confusion entre la marque et la dénomination variétale puisque, s'il est exact que seuls les noms que la société David Y... Roses considère comme des marques sont mentionnés, ces catalogues émanent d'une société contre laquelle elle a agi en contrefaçon ; qu'il retient enfin que les ouvrages produits en

défense sont à visée esthétique, aucune rose n'étant commercialisée, qu'il en va de même de l'article paru dans " L'ami des jardins " en 1989 et du livre de David Y... " Découvrir les roses ", lequel mentionne au surplus les dénominations variétales en fin d'ouvrage de façon tout à fait claire, que l'absence de mention de la dénomination variétale ne caractérise pas une confusion entre la marque et la dénomination variétale, étant au surplus remarqué que le nom de fantaisie d'une fleur est plus facile à retenir pour le grand public que sa dénomination variétale, et qu'il n'est pas démontré que les sociétés David Y... Roses ou Hulder Holland ont utilisé des dénominations variétales comme marques et que les cinq marques en question ont perdu leur caractère distinctif ;

Attendu qu'en s'abstenant d'examiner si, tout en restant distincts de la dénomination variétale, ce dont il résultait seulement qu'elles ne constituaient pas la désignation nécessaire des produits, les signes litigieux n'étaient pas devenus, à la date de dépôt des marques, la désignation usuelle des variétés de roses concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valables les parties françaises des marques " Abraham Derby ", " Graham Thomas ", " Heritage " et " William Shakespeare ", l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; 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 Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés David Y... Roses et Hulder Holland 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 trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société des Pépinières Jacques Briant

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu des conclusions déposées le 6 août 2007 par la Société JACQUES BRIANT et le 28 août 2007 par les Sociétés DAVID Y... ROSES et HULDER HOLLAND BV ;

AU MOTIF QUE « l'instruction a été clôturée le 31 août 2007 » (cf. arrêt p. 1 in fine) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que lorsque l'ordonnance de clôture est révoquée, le juge doit permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, une première ordonnance de clôture rendue le 10 août 2007 a été révoquée par ordonnance du 27 août fixant la nouvelle date de clôture au 31 août suivant ; que le 28 août 2007, l'avoué de la Société JACQUES BRIANT, indiquant que la traduction d'une pièce n'avait été communiquée que le 23 août et que son correspondant était injoignable jusqu'au 31 août inclus, demandait le report de la clôture « pour que le principe du contradictoire soit respecté » ; que, par simple avis de décision mentionnée au dossier, ce report lui a été refusé « pour le motif suivant : trop proche des plaidoiries qui sont le 5 / 9, la Cour appréciera » ; qu'en statuant en l'état, prenant ainsi en considération les conclusions déposées par les Sociétés DAVID Y... ROSES et HULDER HOLLAND le 28 août sans permettre à la Société JACQUES BRIANT d'y répondre ni même de s'expliquer à cet égard, la proximité de la date d'audience étant étrangère au respect du principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valides et régulièrement protégées les quatre marques internationales ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM SHAKESPEARE déposées le 28 avril 1999 aux Pays-Bas par la Société DAVID Y... ROSES ;

AUX MOTIFS QUE « la SA JACQUES BRIANT soutient que la Société DAVID Y... ROSES Limited ne disposait pas d'un établissement industriel et commercial effectif et sérieux aux Pays-Bas permettant l'enregistrement international des marques en question par l'Office national de ce pays et que cet enregistrement est irrégulier et sans valeur ; mais que la Société DAVID Y... ROSES Limited démontre, notamment par son extrait K bis, par un extrait du journal d'annonces légales publiant la constitution de son établissement aux Pays-Bas, par la lettre adressée par elle à la Chambre de commerce NOORWESTHOLLAND le 9

novembre 1999 afin de l'informer de la nouvelle adresse de cet établissement ; que la circonstance que Monsieur BLANK, chargé de procéder à l'inscription de la Société DAVID Y... ROSES Limited auprès du Registre du commerce d'AMSTERDAM ne disposait d'aucun pouvoir d'administration ou de gestion ne permet pas d'en conclure que l'établissement ainsi domicilié à AMSTERDAM n'avait pas d'activité effective et sérieuse » (cf. arrêt p. 8) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte des certificats d'inscription des marques internationales ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE, WILLIAM SHAKESPEARE et MARY ROSE que DAVID Y... ROSES possédait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Benelux lors du dépôt le 28 avril 1999 et le 6 mai 1999, dont l'adresse est : 18, Lagedijk, NL-1705 GE HEERHUGOWAARD aux Pays-Bas ; que le fait qu'en août 1998, lorsque DAVID Y... ROSES a racheté les marques à la Société HULDER, elle a mentionné son adresse en Angleterre n'est pas suffisant pour conclure que l'adresse qu'elle déclarait aux Pays-bas plusieurs mois après était nécessairement de complaisance ; que la Société DAVID Y... ROSES produit d'ailleurs un extrait K bis mentionnant son adresse aux Pays-Bas depuis le 1er août 1998 ; que la Société BRIANT ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que l'adresse de la Société DAVID Y... ROSES aux Pays-Bas ne serait pas celle d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de la partie française des marques internationales déposées en 1999 » (cf. p. 10 et 11) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 1-3 de l'Arrangement de Madrid, est considéré comme pays d'origine celui « où le déposant a un établissement industriel et commercial effectif et sérieux » ; qu'il appartient à celui qui entend bénéficier de la protection étendue d'une marque prévue par l'article 1 de l'Arrangement de Madrid d'établir qu'il en remplit les conditions ; qu'en retenant au contraire qu'il appartenait à la Société JACQUES BRIANT de rapporter la preuve que l'adresse de la Société DAVID Y... ROSES aux Pays-Bas ne serait pas celle d'un établissement industriel ou commercial effectif ou sérieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1-3 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, est considéré comme pays d'origine celui « où le déposant a un établissement industriel et commercial effectif et sérieux » ; que ni un « extrait K bis », ni une publication dans un journal d'annonces légales, ni une lettre à la Chambre de commerce, simples documents relatifs à la régularité administrative de

l'établissement, ne sont de nature à établir que l'implantation de cet établissement présente le caractère « effectif et sérieux » requis par le texte ; qu'en déduisant de tels documents la conformité de l'enregistrement des marques litigieuses aux Pays-Bas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les quatre marques ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM SHAKESPEARE déposées le 28 avril 1999 par la Société DAVID Y... ROSES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA JACQUES BRIANT soutient également que les marques revendiquées par la Société DAVID Y... ROSES Limited et la Société HULDER HOLLAND BV sont nulles pour défaut de caractère distinctif ; qu'il n'est cependant pas démontré, au vu de l'ensemble des documents produits par les parties, qu'en l'espèce, la Société DAVID Y... ROSES Limited ou la Société HULDER HOLLAND BV ait utilisé des dénominations variétales comme marques et que les cinq marques en question aient perdu leur caractère distinctif » (cf. arrêt p. 8 in fine et p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de l'acquisition du droit, c'est-à-dire au jour du dépôt de la marque ; que c'est donc au 28 avril 1999, date du dépôt par DAVID Y... ROSES, qu'il convient de se placer pour savoir si le caractère générique ou descriptif des marques ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM SHAKESPEARE existait ou non ; qu'en l'espèce, il résulte du catalogue « Automne 1994 » des pépinières BRIANT que cette société propose à la vente des roses anglaises créées par David Y... et mentionne chaque référence par son nom commercial (la marque) et par sa dénomination variétale, pour les cinq variétés suivantes et de la façon suivante :

- ABRAHAM DARBY ® Auscot,
- GRAHAM THOMAS ® Ausmas,
- HERITAGE ® Ausblush,
- MARY ROSE ® Ausmary,
- WILLIAM SHAKESPEARE ® Ausroyal ;

qu'il en va de même pour les trois variétés proposées dans le catalogue « Printemps 1997 » de la Société BRIANT ; que DAVID Y... ROSES produit aux débats ses propres catalogues, notamment pour les années 1996, 1997 et 1999, ceux de la Société DELBARD pour les années 1989, 1992, 1996, 1999 et 2000, ainsi que les catalogues de la Société MEILLAND RICHARDIER des années 1997, 1998 et 1999-2000, les catalogues JARDILAND des années 1997-1998 et 1999, et les

catalogues André GAYRAUD 1993 et 1994, desquels il résulte que toutes les variétés de roses DAVID Y... parmi lesquelles les variétés ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM SHAKESPEARE sont mentionnées avec la marque et la précision de la dénomination variétale ; que dès lors, il ressort clairement de ces nombreux catalogues proposant les roses David Y... à la vente, qu'au jour du dépôt en 1999, les marques étaient tout à fait distinctes de la dénomination variétale des roses litigieuses, tant pour les professionnels que pour le public ; que cette absence de confusion entre la marque et la dénomination variétale est confirmée également par les étiquettes d'emballage des rosiers David Y..., vendus au public non professionnel en supermarché en 1997 ; que les catalogues de la Société ROSERAIES D'ANJOU produits par la Société BRIANT ne peuvent être significatifs d'une confusion entre la marque et la dénomination variétale puisque, s'il est exact que seuls les noms que DAVID Y... ROSES considère être des marques sont mentionnés, ces catalogues émanent toutefois d'une société contre laquelle DAVID Y... ROSES a agi en contrefaçon dans le cadre de la présente procédure, cette action ayant abouti à une transaction entre ces parties en juillet 2004 ; que, de même, les catalogues 2001 et 2002 de « COMPTOIR DES JARDINIERS DE FRANCE » sont postérieurs au dépôt des marques effectué en 1999, de sorte qu'ils sont inefficaces pour apprécier si, au moment du dépôt, soit en 1999, les marques étaient ou non distinctes des dénominations variétales ; quant aux livres « LES ROSIERS », « LES ROSES EN 1. 000 PHOTOS », « L'AMOUR DES ROSES », « NOUVELLES FLEURS », « ROSES ANCIENNES ET ROSES SAUVAGES », « THE ENGLISH ROSE », il s'agit d'ouvrages destinés à vanter les caractéristiques de telle ou telle rose, à visée davantage esthétique où aucune rose n'est commercialisée ; qu'il en va de même pour l'article paru dans « L'AMI DES JARDINS » en 1989 et pour le livre de David Y... « DECOUVRIR LES ROSES », lequel mentionne au surplus les dénominations variétales en fin d'ouvrage de façon tout à fait claire ; que l'absence de mention de la dénomination variétale dans ces ouvrages n'apparaît donc pas pouvoir caractériser pour autant une confusion entre la marque et la dénomination variétale, étant au surplus remarqué que le nom fantaisie d'une fleur est plus facile à retenir pour le grand public que sa dénomination variétale » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, sont dépourvues de caractère distinctif les dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont la désignation usuelle du produit, même si elles n'en sont pas la désignation exclusive et donc nécessaire ; qu'en retenant en l'espèce que les marques ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM

SHAKESPEARE seraient distinctives pour désigner des roses parce qu'elles ne se confondraient pas avec les dénominations variétales qui ne seraient pas quant à elles employées à titre de marque et que le nom de fantaisie d'une fleur serait plus facile à retenir pour le grand public que la dénomination variétale, sans rechercher si, tout en étant distinctes de la dénomination variétale technique, les dénominations litigieuses n'étaient pas devenues en 1999, date du dépôt des marques, la désignation usuelle des variétés de roses concernées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que certains des livres et articles invoqués par la Société JACQUES BRIANT pour justifier de l'absence de caractère distinctif des dénominations ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM SHAKESPEARE lors de leur dépôt à titre de marques en 1999 ne seraient pas probants parce qu'il s'agirait « d'ouvrages destinés à vanter les caractéristiques de telle ou telle rose, à visée davantage esthétique où aucune rose n'est commercialisée » et que « le nom de fantaisie d'une fleur est plus facile à retenir pour le grand public que sa dénomination variétale », quand il s'agissait précisément d'apprécier si ces dénominations n'étaient pas en 1999 usuelles dans le langage courant ou professionnel pour désigner une variété de rose et non l'origine commerciale de celle-ci, en sorte que des ouvrages non commerciaux identifiant les variétés de roses sous leur nom de fantaisie plus facile à retenir pour le grand public pouvaient être à cet égard probants, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à affirmer par motifs propres qu'il ne serait pas « démontré, au vu de l'ensemble des documents produits par les parties, que la Société DAVID Y... ROSES Limited ou la Société HULDER HOLLAND BV ait utilisé des dénominations variétales comme marques et que les cinq marques en question aient perdu leur caractère distinctif », sans examiner les nombreux catalogues et ouvrages produits en cause d'appel par la Société JACQUES BRIANT pour justifier de ce qu'en 1999, les dénominations ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM SHAKESPEARE étaient utilisées dans le langage courant et professionnel pour désigner chacune une variété de rose, et n'étaient donc pas distinctives pour désigner, à titre de marque, l'origine commerciale de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable la marque MARY ROSE déposée le 6 juillet 1987 par la Société HULDER HOLLAND BV et cédée le 6 mai 1999 à la Société DAVID Y... ROSES ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la marque MARY ROSE a été déposée le 6 juillet 1987 par la Société HULDER et la marque OTHELLO a été déposée le 27 décembre 1988 par la Société DELBARD ; or, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels les marques ABRAHAM DARBY, GRAHAM THOMAS, HERITAGE et WILLIAM SHAKESPEARE ne sont pas nulles du fait de leur caractère distinctif, la marque MARY ROSE ne fait pas l'objet de dégénérescence ; qu'en effet, l'ensemble de ces mêmes pièces versées aux débats et constituées de très nombreux catalogues établit que la marque MARY ROSE est toujours indiquée avec la mention de la dénomination variétale, soit AUSMARY, à l'exception de certains ouvrages à visées esthétiques n'ayant pas pour objet la commercialisation des roses, et des catalogues des sociétés contre lesquels DAVID Y... ROSES agit en contrefaçon ; que les ouvrages commerciaux pour lesquels les produits présentés sont proposés à la vente mentionnent la marque et la dénomination variétale selon le même code typographique que pour tous les autres rosiers ayant une marque en plus de la dénomination variétale, comme par exemple ceux de la Société MEILLAND RICHARDIER ; que dès lors, lorsque la Société DAVID Y... ROSES a acquis la marque MARY ROSE, celle-ci n'était pas frappée de déchéance » (cf. jugement p. 9 in fine et p. 10) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA JACQUES BRIANT soutient également que les marques revendiquées par la Société DAVID Y... ROSES Limited et la Société HULDER HOLLAND BV sont nulles pour défaut de caractère distinctif ; qu'il n'est cependant pas démontré, au vu de l'ensemble des documents produits par les parties, qu'en l'espèce, la Société DAVID Y... ROSES Limited ou la Société HULDER HOLLAND BV ait utilisé des dénominations variétales comme marques et que les cinq marques en question aient perdu leur caractère distinctif » (cf. arrêt p. 8 in fine et p. 9) ;

ALORS QUE la Société JACQUES BRIANT faisait valoir dans ses conclusions (p. 28) que l'obtention végétale correspondante avait été délivrée au Royaume-Uni sous l'appellation « AUSMARY-MARY ROSE », de sorte que la dénomination MARY ROSE, entièrement incluse dans cette appellation, constituait une désignation nécessaire insusceptible d'être déposée à titre de marque ; qu'en s'abstenant de répondre auxdites conclusions, la Cour