

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 7 juin 2006

Pourvoi n° 04-16908
Président : M. TRICOT

Au nom du peuple français,

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ebel, aux droits de laquelle est la société MG I Luxury group, est titulaire, afin de désigner des produits horlogers, de la partie française d'une marque internationale nominale "Ebel" n° 144.053, et d'une marque semi-figurative reprenant ce terme, enregistrée sous le n° 447.734, ainsi que de la marque internationale "Ebel" n° 517.146 couvrant des produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, porte-clefs, lunettes optiques et lunettes de soleil, stylos, agendas, articles de maroquinerie, vêtements, prêt-à-porter, foulards, châles, cravates, ceintures, chapellerie et briquets ; que la société Ebel international limited (la société Ebel international), dont la société Ebel international France est une filiale, a demandé à l'Institut national de la propriété industrielle l'enregistrement de la marque nominale "Ebel technological institute" pour couvrir des produits ou services de contrôle de qualité, d'analyse chimique, de recherche en cosmétologie, d'instituts, laboratoires, salons de beauté, de coiffure et de soins, de recherche en dermatologie, de recherche scientifique et industrielle, d'étude de projet technique, de création graphique et publicitaire, de conception de logiciels, de dessins industriels et de photocomposition ; qu'elle a en outre déposé la marque semi-figurative "Ebel international" pour désigner des cosmétiques, parfums, imprimés, brochures, catalogues, matériels d'enseignement et d'instruction, ainsi que des services de gestion des affaires dans le domaine des cosmétiques, de la santé, des produits de beauté, de l'éducation et de la formation dans ces domaines ; qu'elle a également ouvert les sites internet "ebelinternational" et "ebelparis" ; que la société Ebel international a poursuivi la société Ebel en déchéance de ses droits sur la marque n° 517.146 ; que celle-ci a reconventionnellement réclamé l'annulation des enregistrements de marques adverses, et la condamnation des sociétés Ebel international et Ebel international France (les sociétés Ebel international) pour contrefaçon et atteinte à son nom commercial, à son enseigne et à la renommée de ses marques;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Ebel international font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ont commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative "Ebel" n° 447.734, d'avoir, en conséquence, prononcé, pour les produits de la classe 3, la nullité partielle de la marque française "Ebel international" n° 3.070.766, et d'avoir condamné la société Ebel international à verser des dommages-intérêts à la société Ebel, alors, selon le moyen :

1) que sont interdits, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou "similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; qu'en retenant en l'espèce la similitude de l'ensemble des produits d'horlogerie et de bijouterie de la classe 14 visés à l'enregistrement de la marque "Ebel" n° 447.134 avec tous ceux de cosmétique et parfumerie de la classe 3, après avoir cependant constaté que ces deux catégories de produits n'étaient similaires que s'ils présentaient un caractère de luxe, et qu'à défaut, ils étaient différents, et relevé de façon inopérante que les montres exploitées par la société Ebel constituent de véritables bijoux et sont des montres de haute joaillerie, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2) qu'en statuant ainsi, sans constater en outre que, dans la marque "Ebel international", seraient exclusivement visés des produits de cosmétique et de parfumerie de luxe, ou que les produits exploités par les sociétés Ebel présenteraient un tel caractère, la cour d'appel n'a, sur ce point encore, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3) que le risque de confusion doit être apprécié globalement ; que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment le degré de similitude des signes et celui des produits, le faible degré de similitude de l'un pouvant atténuer le degré élevé de similitude de l'autre ; qu'en l'espèce, après avoir apprécié successivement la similitude des produits en cause et celle des signes en présence, la cour d'appel n'a retenu l'existence d'un risque de confusion qu'en se fondant sur la similitude des signes sans apprécier le degré de chacune des similitudes qu'elle avait relevées entre, d'une part, les produits et, d'autre part, les signes, ni prendre en compte ceux-ci de façon interdépendante ; qu'en statuant ainsi, elle 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 de l'article 4 1 b) de la directive n° 89/104/CE du conseil du 21 décembre 1988 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retenant que, si une similitude ne saurait être retenue entre des montres banales et des produits de cosmétique ou de parfumerie, en l'espèce, en raison du caractère luxueux des montres Ebel, le consommateur moyen, familiarisé à la tendance générale de diversification des maisons de luxe, s'est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, n'en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination, qui est d'apporter à la femme ou à l'homme une parure et un surcroît de séduction, de sorte qu'il leur attribue la même provenance, il résulte de ces motifs que la cour d'appel a caractérisé la similitude des produits par le rapprochement dans l'esprit du consommateur entre le caractère luxueux particulier des montres en question et la fonction générale de luxe et de parure des produits cosmétiques ou de parfumerie, ce dont il ne se déduit pas que la similitude se limiterait aux produits de cette seconde catégorie présentant un caractère particulièrement luxueux, de sorte que la cour d'appel n'a pas constaté que ces produits ne seraient similaires que dans la mesure où les cosmétiques visés seraient eux-mêmes particulièrement luxueux, et n'était pas tenue de se livrer à la recherche, inopérante, prétendument omise ;

Et attendu, en second lieu, que, n'ayant relevé que de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, puis retenu la similitude des produits désignés, la cour d'appel n'avait pas à se livrer, pour l'appréciation du risque de confusion, à un examen inutile de l'interdépendance de facteurs entièrement convergents ;

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

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Ebel international font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Ebel international, en faisant usage de la marque "Ebel international", a engagé sa responsabilité envers la société Ebel, et de l'avoir condamnée à ce titre à verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1) que si un nom commercial ou une enseigne peuvent constituer une antériorité faisant obstacle à l'adoption d'une marque, c'est à la condition que ceux-ci soient connus sur l'ensemble du territoire national ; qu'en retenant en l'espèce qu'en faisant usage de la marque "Ebel international" n° 3.070.766, la société Ebel international aurait créé un risque de confusion avec le nom commercial et l'enseigne Ebel, et aurait ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sans constater que le nom commercial et l'enseigne Ebel auraient été antérieurement connus sur

l'ensemble du territoire national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4-c) du Code de la propriété intellectuelle ;

2) que si un nom commercial ou une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national peuvent constituer une antériorité faisant obstacle à l'adoption d'une marque, c'est à la condition encore qu'il existe un risque de confusion, ce qui suppose que le nom commercial ou l'enseigne soit utilisé pour une activité portant sur des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est exploitée ;

Qu'en retenant en l'espèce qu'en faisant usage de la marque "Ebel international" n° 3.070.766, la société Ebel international aurait créé un risque de confusion avec le nom commercial et l'enseigne Ebel, tout en se bornant à cet égard à se référer à son appréciation sur le caractère contrefaisant de ladite marque, appréciation aux termes de laquelle elle avait retenu que les produits d'horlogerie de la société Ebel et les produits de cosmétique et de parfumerie de cette marque n'étaient similaires que lorsque ces deux types de produits présentaient un caractère de luxe, mais n'avait pas constaté que l'usage de la société Ebel international sur sa marque porterait sur des produits présentant un tel caractère, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4-c) du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la société Ebel international n'a pas soutenu devant les juges du fond que le nom commercial et l'enseigne de la société Ebel ne seraient pas connus sur l'ensemble du territoire national ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas décidé que les produits de cosmétique et de parfumerie ne seraient similaires que dans le cas où ces produits cosmétiques présenteraient un caractère de luxe spécifique ;

D'où il suit que le moyen est, en sa première branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, et qu'il manque en fait en sa seconde branche ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Ebel fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance partielle de ses droits sur la partie française de la marque "Ebel" n° 517.146, alors, selon le moyen, que l'action en déchéance, qui a pour objet de rendre le signe déposé disponible pour le demandeur, ne peut être exercée que par celui qui a un intérêt légitime au succès de sa prétention ; qu'en décidant que les sociétés Ebel avaient un intérêt légitime à demander la déchéance des droits de la société Ebel, afin de pouvoir exploiter la dénomination Ebel, que son dépôt à titre de

marque rendait impossible, tout en constatant le caractère illicite de l'exploitation de la dénomination Ebel que les demanderesse revendaient en violation des droits exclusifs de la société Ebel sur son nom commercial et son enseigne Ebel, de sorte que l'exploitation que la déchéance était supposée rendre possible ne présentait aucun caractère légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en relevant que la marque empêchait les demandeurs de commercialiser en France les produits désignés à l'enregistrement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une entrave à leur activité, a, à bon droit, déclaré recevable leur action en déchéance de marque, peu important que l'arrêt consacre par ailleurs l'existence d'obstacles d'une autre nature à l'exploitation du signe en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Ebel fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne peut se prévaloir du caractère renommé des marques "Ebel" n° 144.053 et 447.734, et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes d'annulation, d'interdiction et de dommages-intérêts formées au titre de l'atteinte portée à ces marques, alors, selon le moyen :

1) qu'il résulte de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5 2 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, que la marque renommée est celle qu'une partie significative du public concerné "en fonction des produits commercialisés" est amenée à connaître en raison de la part du marché des produits ainsi désignés, de l'intensité, de l'étendue géographique et de la durée avec lesquelles la marque a été utilisée à cette fin, et de l'importance des investissements réalisés pour promouvoir la marque auprès du dit public ; qu'en décidant que le public concerné en l'espèce était le grand public et non celui susceptible de s'intéresser aux articles de parure de luxe, tout en constatant que les articles précieux diffusés sous la marque "Ebel" relevaient en effet des articles de luxe, et non des articles de consommation courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2) qu'en application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5 2 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, le juge a le devoir de prendre en considération l'ensemble des faits pertinents qui lui sont soumis pour établir que la connaissance de la

marque auprès du public concerné est suffisante pour que se produise un rapprochement avec le signe qui serait postérieurement utilisé pour désigner des produits non similaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle preuve ne résultait pas de l'ensemble des faits qu'invoquait la société Ebel, tirés de l'ancienneté de la reconnaissance que les montres Ebel avaient obtenue dès 1912, du succès de ses modèles régulièrement renouvelés, de l'étendue de sa présence assurée e place Vendôme à Paris comme par 96 distributeurs établis dans les plus grandes villes de France, de l'importance de ses résultats financiers, comme de la variété de ses investissements de promotion passant par une présence constante dans la presse écrite nationale, un parrainage de compétitions sportives prestigieuses, un retentissement médiatique international et des campagnes de presse recourant à des personnalités notoirement connues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3) qu'en se bornant à relever par une affirmation générale et abstraite, que l'implantation et les investissements de promotion de la société Ebel ne seraient pas "à la hauteur" de ceux "des entreprises titulaires d'une marque renommée", sans relever en quoi en l'espèce, dans le domaine considéré, les éléments qui lui étaient soumis et dont elle a elle-même reconnu l'importance à propos des investissements de promotion, n'auraient pas caractérisé, quelle que soit la renommée d'autres marques, une connaissance de la marque "Ebel" par une partie simplement significative en (du) public, suffisante pour que se produise un rapprochement avec le signe postérieur en cause, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4) qu'au surplus, les parties au litige faisaient expressément valoir que les sondages d'opinion avaient été commandés par les sociétés Ebel international, qui les communiquaient elles-mêmes au débat ; qu'en relevant au contraire pour lui opposer leurs conclusions, qu'ils avaient été réalisés pour le compte de la société Ebel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5) qu'en se bornant par surcroît à adopter les résultats des sondages d'opinion, sans examiner les critiques adressées à leur pertinence et sans rechercher si la société Ebel n'était pas fondée à les contester dès lors que la notoriété comparée de la marque "Ebel" ne pouvait faire obstacle à sa renommée en présence de marques hautement renommées faussant la comparaison, et dès lors que la structure sociologique des 297 personnes interrogées avait sous-représenté les habitants des grandes villes et des cadres, auprès

desquels la connaissance de la marque "Ebel" était bien meilleure que la moyenne indiquée, et qui formaient le marché de ses produits et la cible de sa politique de promotion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 71 3-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'examinant la notoriété de marques couvrant des produits horlogers qui s'adressent à tous les consommateurs, la cour d'appel a pu écarter la thèse selon laquelle le public concerné serait celui des connaisseurs susceptibles d'acheter des articles de luxe, et retenir au contraire qu'il y avait lieu de prendre en compte la connaissance de ces marques dans le grand public ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence de son identification, erronée, du commanditaire du sondage ;

Et attendu, enfin, que le moyen ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;

D'où il suit qu'inopérant en sa quatrième branche, le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt dit que les sociétés Ebel international et Ebel international France ont commis des actes de contrefaçon de la marque n° 144.053, et prononce des dommages-intérêts de ce chef à l'encontre de la société Ebel international ;

Attendu qu'en s'abstenant de donner aucun motif de ces chefs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur la recevabilité du quatrième moyen du pourvoi principal, contestée en défense :

Attendu qu'il est soutenu que le moyen est nouveau ;

Mais attendu que le moyen ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond ; qu'il est recevable ;

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour interdire à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine "ebelinternational.com" et "ebelparis.com", lui ordonner de faire procéder à

leur radiation auprès de l'organisme compétent sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et la condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés Ebel international soutiennent vainement qu'elles ne feraient aucune utilisation de la marque "Ebel International" sur le territoire français, et que leurs sites internet, en ce qu'ils sont situés à l'étranger, ne pourraient caractériser, du seul fait de leur accessibilité en France, des actes d'exploitation de la marque litigieuse, dès lors que ces sites, fussent-ils passifs, sont accessibles sur le territoire national, de sorte que les actes de contrefaçon imputés à ces sociétés, du seul fait de cette diffusion, ne sont ni virtuels, ni éventuels, qu'au surplus, la possibilité qui est offerte de consulter ces sites selon une option en langue française démontre incontestablement que le public français est une clientèle visée et qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Ebel relatives à l'interdiction de faire usage pour les sociétés Ebel international de ces noms de domaine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Ebel international étant titulaire en France des marques "Ebel international" et "Ebel technological institute" couvrant des produits et services de diverses natures, il n'existait de risque de confusion que pour les produits cosmétiques et de parfumerie, et sans préciser les nécessités d'une telle interdiction générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen du pourvoi incident, contestée en défense :

Attendu qu'il est soutenu que le moyen est nouveau ;

Mais attendu que la société Ebel ayant contesté devant les juges du fond le principe de la déchéance de ses droits de marque, le moyen dirigé contre les modalités de cette déchéance n'est pas nouveau ;

Sur ce moyen :

Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Ebel sur la partie française de la marque n° 517.746 à compter du 18 septembre 1995, en ce qui concerne les produits, en classe 3, de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions à usage cosmétique, et à compter du 24 octobre 1996 pour les stylos et agendas, en classe 16, l'arrêt retient, d'une part, que si la société Ebel justifie avoir, un temps, vendu un parfum et des articles de maquillage en France, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux de la marque pour ces produits entre le 18 septembre 1995 et le 18 septembre 2000, et,

d'autre part, qu'en ce qui concerne les produits de la classe 16, les pièces destinées à prouver l'usage de la marque sont antérieures au 24 octobre 1996, ou postérieures au 24 octobre 2001, que d'autres ne sont pas datées, et que celles qui le sont, du 5 juillet 2001 et du 13 février 2002, ne sont pas de nature à établir la preuve d'une exploitation sérieuse de cette marque pour les produits de cette classe à compter du 24 octobre 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans pendant lequel le propriétaire n'a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée en fixant les dates d'effet de la déchéance, selon les produits et services concernés, à l'expiration de la période quinquennale d'inexploitation constatée par les juges du fond ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les demandes formées à l'encontre de la société Ebel international France, après avoir décidé que cette dernière avait commis des actes de contrefaçon de la marque "Ebel" n° 447 734 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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 dit que les sociétés Ebel international et Ebel international France ont commis des actes de contrefaçon de la marque n° 144.053, fixé la réparation du préjudice à la somme de 90 000 euros, fixé au 18 septembre 1995 et au 24 octobre 1996 les dates d'effet de la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel, et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Ebel international France, rejetant ainsi implicitement, mais nécessairement, l'action en contrefaçon de la marque "Ebel" n° 447.734, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à la date d'effet de la déchéance partielle des droits de la

société Ebel sur la partie française de la marque internationale "Ebel" n° 517.746 ;

Fixe cette date au 18 septembre 2000, en ce qui concerne les produits, en classe 3, de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions à usage cosmétique, et au 24 octobre 2001, en ce qui concerne, en classe 16, les stylos et agendas ;

Renvoie, quant aux autres chefs cassés devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

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 sept juin deux mille six.