

**COUR DE CASSATION**  
Chambre criminelle, 25 janvier 2011

Pourvoi n° 10-81659  
Président : M. LOUVEL

Au nom du peuple français,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE  
CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Bershka France,
- La société Zara France,
- La société Norprotex, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,  
chambre 5-12, en date du 19 janvier 2010,  
qui, dans la procédure suivie contre les deux  
premières, pour importation et détention de  
marchandise présentée sous une marque  
contrefaite et vente ou mise en vente de  
produit sous une marque contrefaite, a  
prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la  
connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en  
défense ;

I - Sur le pourvoi de la société Norprotex :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la  
violation des articles 6 § 1 et 13 § 1 de la  
Convention de sauvegarde des droits de  
l'homme et des libertés fondamentales, des  
articles 6 et 16 de la Déclaration des droits  
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8  
de la Déclaration universelle des droits de  
l'homme, des articles 20, 41 et 47 de la  
Charte des droits fondamentaux de l'Union  
européenne, des articles préliminaire, 591,  
593 du code de procédure pénale, défaut de  
motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a écarté comme  
mal fondé le moyen tiré de l'exception  
d'inconventionnalité de l'article 497 du code  
de procédure pénale et a statué sur les seuls  
intérêts civils de la société Norprotex ;

"aux motifs que la société Norprotex  
soutient que les dispositions de l'article 497  
du code de procédure pénale lui interdisant  
de faire appel des dispositions pénales du  
jugement, sont contraires aux dispositions  
des articles 6 § 1 et 13 § 1 de la Convention  
de sauvegarde des droits de l'homme et des  
libertés fondamentales du 4 novembre 1950,  
aux articles 6 et 16 de la Déclaration des  
droits de l'homme et du citoyen du 26 août  
1789, aux articles 20, 41 et 47 de la Charte  
des droits fondamentaux de l'Union  
européenne du 7 décembre 2000, ensemble  
l'article préliminaire du code de procédure  
pénale ; qu'elle demande à la cour d'écartier  
l'application des dispositions critiquées de  
l'article 497 du code de procédure pénale et  
de lui permettre l'appel contre les  
dispositions pénales du jugement ; que ce  
moyen sera écarté comme mal fondé ; qu'en  
effet, l'action publique pour l'application des  
peines est exercée par le ministère public, et  
jamais par la partie lésée, même si, dans  
certaines conditions déterminées par la loi,  
celle-ci peut mettre en mouvement l'action  
publique ; qu'il s'ensuit que seul le ministère  
public peut relever appel d'une décision de  
relaxe et requérir une condamnation ; que  
les parties lésées tiennent de la loi le droit  
d'obtenir réparation devant le juge pénal, du  
préjudice causé par une infraction, et elles  
disposent, aux termes de l'article 497 du  
code de procédure pénale, de la faculté de  
relever appel d'un jugement quant à leurs  
intérêts civils, cette faculté s'exerçant de  
manière indépendante, même en l'absence  
d'appel du parquet ; que dès lors, les  
dispositions de l'article 497 du code de  
procédure pénale ne méconnaissent ni le  
droit d'accès au juge, ni les droits de la  
défense, ni le principe de l'égalité des armes ;

"1) alors que si le « droit à un tribunal », tel  
que garanti par l'article 6 § 1 de la  
Convention européenne des droits de  
l'homme, dont le droit d'accès constitue un  
aspect particulier, n'est pas absolu et se prête  
à des limitations, notamment quant aux  
conditions de recevabilité d'un recours, ces  
limitations ne sauraient pour autant  
restreindre l'accès ouvert à un justiciable de  
manière ou à un point tel que son droit à un  
tribunal s'en trouve atteint dans sa substance  
même ; qu'une telle atteinte est assurément  
caractérisée par les dispositions de l'article

497 du code de procédure pénale, qui privent la partie civile de toute possibilité d'exercer une voie de recours contre le jugement de relaxe d'un tribunal correctionnel, que tout appel contre les dispositions pénales du jugement lui étant interdit ; qu'en se bornant à rappeler que seul le ministère public, titulaire de l'action publique peut relever appel d'une décision de relaxe et requérir une condamnation sans même rechercher si cette restriction ne portait pas atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal de la partie civile, alors même qu'en raison de sa double nature indemnitaire et vindicative, l'action civile a tant pour objet d'indemniser la victime que de condamner préalablement la ou les personnes poursuivies comme auteurs de l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ;

"2) alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte du principe d'équité du procès, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'entend d'un juste équilibre entre les parties et impose que chaque partie dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que les dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale qui interdisent à la partie civile toute possibilité de faire appel des dispositions pénales du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel rompent l'équilibre entre les droits des parties puisque la partie civile, en sa qualité de victime d'une infraction pénale, se trouve amputée de son droit de corroborer l'action publique qu'elle a pourtant elle-même déclenchée, la privant non seulement de sa faculté de combattre l'inertie du parquet qui lui était pourtant reconnue au stade des poursuites, mais encore d'obtenir une condamnation pénale de l'auteur des faits, conformément à la nature intrinsèquement "vindicative" de l'action civile, avec pour conséquence de la placer dans une situation de net désavantage par rapport aux autres parties au procès pénal ; qu'en refusant de considérer que cette rupture manifeste d'équilibre entre le ministère public, le prévenu et la partie civile, au détriment de

cette dernière, était incompatible avec le principe fondamental de l'égalité des armes et des droits de la défense, tel que défini par la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a entaché sa décision de nullité ;

"3) alors que le principe conventionnel de « l'égalité des armes » tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est d'ordre public et auquel il ne peut être renoncé, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement du droit à l'exercice des voies de recours ; que les dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale qui réservent le droit d'appel des dispositions pénales d'un jugement de relaxe à l'entière discrétion du seul ministère public, au détriment de la partie civile dont le droit d'appel se trouve restreint à ses seuls intérêts civils méconnaît incontestablement ce principe ; qu'en refusant de considérer que la rupture d'égalité ainsi instituée par notre législation interne entre les parties au procès pénal dans l'exercice de leur droit d'appel était incompatible avec le principe conventionnel d'égalité des armes tel qu'interprété par la jurisprudence récente de la chambre criminelle, la cour d'appel a derechef entaché sa décision de nullité ;

"4) alors que toute insuffisance de motifs équivaut à leurs absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était régulièrement saisie de conclusions de la partie civile dénonçant l'incompatibilité des dispositions de l'article 497 de notre code de procédure pénale avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des atteintes que cette limitation du droit d'appel de la partie civile porte au droit d'accès au juge, ainsi qu'au principe de l'égalité des armes et des droits de la défense, ce manquement aux dispositions de l'article 6 aboutissant, par ricochet, à enfreindre le principe de prééminence du droit qui soustend l'ensemble de l'édifice conventionnel ; qu'en écartant cette exception d'inconventionnalité sur le seul fondement du rappel des termes de l'article 497 du code de procédure sans s'expliquer un seul instant sur chacun des principes fondamentaux expressément

invoqués par la demanderesse à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen";

Attendu que, le moyen qui se borne à reprendre une argumentation, que par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi des sociétés Bershka France et Zara France :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-3 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 9 du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de première instance, a condamné solidairement les sociétés Zara France et Bershka France à payer à la société Norprotex les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 20 000 euros en réparation de son préjudice économique ;

"aux motifs que la société Zara a commercialisé en 2005 :  
- un tee-shirt pour enfants portant la référence 0761/686/400 de couleur bleu foncé sur lequel est apposé sur le devant, sur 26 cm de large et 3,5 cm de haut, la dénomination « Longboards » en lettres majuscules blanches très distinctes sur toute la largeur du tee-shirt, avec en dessous, et en caractères de fantaisie beaucoup plus petits, le mot « Skhuaban » ; que sur l'étiquette en tissu cousue au dos du vêtement, comme sur l'étiquette en carton attachée au vêtement, apparaît seulement le nom Skhuaban qui est le nom de la gamme enfant de la société Zara ;  
- un tee-shirt pour enfant portant la référence 03333/600/440 de couleur turquoise sur lequel est apposé, au dos du tee-shirt, en blanc sur 17 cm, la dénomination « Longboard » et dessous, les mots « Sabon Club", et sur le devant, la dénomination « Longboard » en jaune sur 14,5 cm de longueur, en haut d'un motif de grande taille

figurant une plage et des fleurs exotiques et portant, en divers caractères de fantaisie, les mots : « Sabon Club contest 6-7-8-August free access board drivers 2005 Festival » ; que sur l'étiquette en tissu cousue au dos du vêtement apparaît seulement le nom Zagirl, la marque Zara n'apparaissant ni sur l'étiquette en tissu, ni sur l'étiquette en carton attachée au vêtement ; que la société Bershka France a commercialisé, en 2005, un tee-shirt pour femmes portant la référence 1057/126/425 de couleur bleu ciel avec des bandes horizontales bleues très clair, sur lequel est apposée, au dos, la dénomination « Longboards rentals » en lettres majuscules bleu foncé disposées de façon légèrement courbée sur 22 cm de large et 3 cm de haut, avec en dessous les mots « Porto escondido » en plus petits caractères, et encore en dessous, en paillettes et gros caractères le mot « Zicatela » ; que sur l'étiquette cousue dans le dos et sur l'étiquette attachée à ce vêtement ne figure pas la marque Bershka mais seulement le sigle BSK ; que, contrairement à ce qui a été énoncé par les premiers juges, la dénomination «Longboards» ou « Longboards» utilisée par la société Zara France et la société Bershka France dans les signes contestés est, en raison de sa position dans le signe, de sa taille et de son graphisme, l'élément distinctif et dominant, les autres éléments qui lui sont adjoints, décrits supra, n'étant qu'accessoires ; que, dans la mesure où l'élément dominant des signes apposés sur leurs tee-shirts, par la société Zara France et la société Bershka France, est similaire à la marque déposée par la société Norprotex pour des produits similaires, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que ce risque est d'autant plus certain que les sociétés Norprotex, Zara et Bershka interviennent sur le même marché et s'adressent à la même clientèle composée de jeunes appréciant l'environnement plage et surf, ainsi que l'a lui-même reconnu le directeur général des sociétés Zara et Bershka ; que, selon une étude de TNS Sofres de mai 2005, un individu sur deux, âgé de 15 à 24 ans, connaissait la marque « Longboard », ce qui démontre qu'à la date des faits, la marque jouissait d'une renommée certaine ; que la société Zara France et la société Bershka France ne

peuvent utilement soutenir que la marque déposée par la société Norprotex, parce qu'elle est constituée d'un nom désignant un sport, n'aurait pas un caractère distinctif suffisant, dès lors qu'il n'existe pas de corrélation entre la signification du nom et les produits désignés par ce nom ; que M. Z... , directeur général de la société Zara France et de la société Bershka France, à la question posée par les enquêteurs : « nous vous présentons les vêtements originaux de la marque Longboard de la société Norprotex et ceux achetés dans vos magasins ainsi que les éléments recueillis lors de notre venue à votre siège social, contestez-vous ces éléments ? » a répondu « Non » ; qu'il a en outre déclaré : « Nous avons informé le siège de la procédure en cours mais le circuit d'approvisionnement sur ces modèles avait été stoppé bien avant. Nous ne connaissons pas le résultat de la procédure interne pour retrouver le ou les fautifs », admettant, par là même, le caractère fautif de l'utilisation de la marque Longboard ; qu'en toute hypothèse, en leur qualité de professionnels du textile et de la distribution, la société Zara France et la société Bershka France avaient l'obligation de vérifier préalablement à la commercialisation, la disponibilité des signes utilisés, ce qu'ils n'ont pas fait ;

"1) alors qu'en matière de contrefaçon de marque, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; que si l'impression d'ensemble produite par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, l'appréciation de la similitude ne peut se faire sur la seule base de l'élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en l'espèce, après avoir isolé, au sein de chacun des signes complexes contestés, l'élément « Longboard » ou « Longboards » et relevé que dans chacun de ces signes, il constituerait

l'élément distinctif et dominant, les autres qui lui sont adjoints n'étant qu'accessoires, la cour d'appel s'est bornée à comparer ce seul élément, pris isolément, avec « la marque déposée par la société Norprotex » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les autres éléments verbaux et graphiques composant les signes litigieux seraient négligeables, la cour d'appel n'a pas apprécié la similitude des signes en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et a violé les textes précités ;

"2) alors 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'en présence de plusieurs marques antérieures constituées par des signes différents, les juges du fond sont tenus de comparer séparément chacun de ces signes avec les signes argués de contrefaçon ; qu'en comparant "l'élément dominant des signes apposés sur leurs tee-shirts par la société Zara France et la société Bershka France" avec « la marque déposée par la société Norprotex », sans préciser avec laquelle des marques déposées par cette société, en cause dans ce litige, la comparaison était opérée, et sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par chacune de ces marques, constituées par des signes distincts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3) alors que le délit de contrefaçon de marque suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que celui-ci s'apprécie à la date à laquelle les faits incriminés ont été commis ; qu'en relevant qu'interrogé par les enquêteurs, le 22 novembre 2006, soit bien après la date des faits incriminés, le directeur général des sociétés Bershka France et Zara France aurait admis le caractère fautif des faits incriminés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir que les clientes auraient commis les faits qui leur étaient reprochés en ayant connaissance des marques de la société Norprotex ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas davantage justifié sa décision ;

"4) alors que le délit de contrefaçon de marque suppose l'existence d'un élément intentionnel ; qu'en reprochant aux sociétés

Bershka France et Zara France d'avoir fait preuve de négligence, en s'abstenant de vérifier, préalablement à leur commercialisation, la disponibilité des signes utilisés, sans constater qu'elles auraient utilisé ceux-ci en ayant eu connaissance des droits antérieurs de la société Norprotex, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de première instance, a condamné solidairement les sociétés Zara France et Bershka France à payer à la société Norprotex la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que sur le préjudice moral résultant de l'atteinte à ses droits privatifs, invoqué par la société Norprotex, la cour observe que la société Norprotex a déposé la marque nationale « Long Board » n° 94 504 084 à l'INPI, le 27 janvier 1994, dans la classe notamment des produits et services 25 et que cette marque a fait l'objet d'un renouvellement le 10 décembre 2003 ; que, s'agissant des marques communautaires, la cour observe que la société Norprotex a déposé la marque « Long Board » n° 653246 le 13 octobre 1997 dans la classe de produits 9, 18 et 25 pour désigner notamment des vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, bonnets, écharpe à l'Office de l'harmonisation du marché intérieur (OHMI); que cette marque a été enregistrée le 10 décembre 1998 ; que le 2 mars 2001, la société Norprotex a déposé la marque communautaire « Longboard » n° 2 119 238 dans la même classe de produits ; que cette marque a été enregistrée le 8 septembre 2003 ; qu'en application de l'article 9, alinéa 3, du règlement communautaire n° 40/94 du 20 décembre 1993 prévoyant que « le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque », seules les deux marques communautaires précitées peuvent être prises en considération pour évaluer le préjudice moral de la partie civile ; qu'en effet, pour

les deux autres marques communautaires déposées par la société Norprotex, la publication de l'enregistrement est intervenue postérieurement au mois d'avril 2005, date des faits incriminés ; que, compte tenu du nombre d'articles litigieux (2665) vendus en France par la société Bershka France et la société Norprotex tel qu'il a été établi par la procédure et du chiffre d'affaires correspondant à ces ventes (19 212 euros), le préjudice moral de la société Norprotex résultant de l'atteinte portée à une marque nationale et à deux marques communautaires sera justement évalué à 10 000 euros ;

"alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie ; qu'en condamnant les sociétés Bershka France et Zara France à réparer le préjudice moral qui résulterait de l'atteinte portée à la marque nationale Longboard n° 94 504 084, quand l'ordonnance de renvoi incriminait uniquement des actes de contrefaçon des marques communautaires Longboard n° 653246 et Longboard (semi-figurative) n° 2 119 238, à l'exclusion de la marque nationale Longboard n° 94 504 084, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et a violé les textes précités";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, sans excéder sa saisine, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, pour les besoins de l'action civile, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'importation et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite ainsi que de vente et mise en vente de produit sous une marque contrefaite reprochés aux prévenues, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et

circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Bershka France et la société Zara France devront payer à la société Norprotex au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;