

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

Cour de cassation  
Chambre commerciale  
8 février 2017

N° de pourvoi: 14-28232

Mme Mouillard (président), président  
Me Ricard, SCP Hémerly et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, avocat(s)

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Lacroix, avec laquelle M. L... a collaboré de sa constitution jusqu'au 7 septembre 2009 en qualité de créateur et de directeur artistique, directement puis par l'intermédiaire de la société XCLX, est titulaire de la marque verbale française « Christian Lacroix » n° 1 399 703, déposée le 23 février 1987 pour désigner, en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, notamment, les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table, linge de maison, et de la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761, déposée le 17 septembre 2008 auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, devenu l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, pour désigner des produits en classes 18, 25 et 27 ; qu'ayant découvert, en février 2011, que la société Sicis SRL avait conçu une collection de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix », dont la commercialisation et la distribution en France étaient assurées par la société Sicis France, la société Christian Lacroix l'a mise en demeure de cesser toute communication sous cette expression ; qu'après avoir déposé, le 1er juin 2011, la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour désigner des produits en classes 4, 11 et 20, elle a assigné les sociétés Sicis SRL et Sicis France (les sociétés Sicis) en contrefaçon des marques « Christian Lacroix » et pour atteinte à leur renommée ; que M. L... et la société XCLX, qui avaient conclu un accord de partenariat avec les sociétés Sicis, sont intervenus volontairement à l'instance et ont soulevé la nullité des marques communautaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, en tant qu'il concerne la marque n° 10 014 471 :

Attendu que la société Christian Lacroix fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471, pour l'ensemble des produits visés, et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes fondées sur cette marque alors, selon le moyen :

1°/ que la prohibition des engagements perpétuels prévue par les dispositions de l'article 1780 du code civil ne concerne que les contrats à exécution successive et non ceux à exécution instantanée ; que l'autorisation donnée par le porteur d'un patronyme que celui-ci soit utilisé par des tiers à des fins commerciales qui opère cession de ce patronyme, celui-ci se séparant

alors de la personne qui le porte pour devenir un signe distinctif objet de propriété incorporelle, constitue un contrat à exécution instantanée ; qu'en retenant en l'espèce que, ne comportant aucun terme, les stipulations de la convention de 1987, selon lesquelles, ainsi qu'elle l'a constaté, M. L... avait nécessairement autorisé la société Christian Lacroix à utiliser l'attribut de sa personnalité que constitue son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels et que cet engagement était donc nul quand l'exécution de l'engagement ainsi pris par M. L... était instantané, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;

2°/ que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu est un contrat à durée indéterminée qui n'est pas nul mais auquel chaque partie peut mettre fin à tout moment par une résiliation unilatérale ; qu'en retenant en l'espèce que les stipulations de la convention de 1987 se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels dès lors qu'elles « ne comportent aucun terme » et en en déduisant la nullité de l'engagement par lequel M. Christian X... a autorisé la société Christian Lacroix à utiliser son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, la cour d'appel a violé encore ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;

3°/ que la mauvaise foi du demandeur à l'enregistrement d'une marque communautaire doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que la connaissance par le demandeur de l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir cette mauvaise foi ; que l'intention du demandeur d'empêcher un tiers d'utiliser le signe ne peut permettre de caractériser cette mauvaise foi que dans certaines circonstances ; que ces circonstances peuvent tenir au fait qu'il s'avère ultérieurement que le demandeur a fait enregistrer le signe en tant que marque communautaire sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché ; que doit notamment être pris en compte dans l'appréciation de la mauvaise foi du déposant le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé ; qu'en retenant en l'espèce qu'en procédant le 1er juin 2011 au dépôt de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471, la société Christian Lacroix aurait agi de mauvaise foi, aux seuls motifs qu'elle aurait ainsi agi, détournant le droit de marque de sa finalité, aux fins d'opposer la marque en classe 20 dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle a introduite après qu'en réponse à la mise en demeure de cesser son exploitation du signe Christian Lacroix adressée par elle à la société Sicis, le 22 février 2011, celle-ci lui avait objecté le 1er mars 2011 qu'elle n'était titulaire d'aucune marque en classe 20 qui concerne le mobilier, sans prendre en compte, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Christian Lacroix, ou ses propres constatations, ni le fait que la société Christian Lacroix avait procédé à la demande d'enregistrement litigieuse pour faire respecter les droits qu'elle détenait sur le signe « Christian Lacroix » « en vertu du contrat de 1987 aux termes duquel M. L... s'était interdit de se servir de son patronyme pour quelque usage professionnel ou commercial que ce soit si ce n'est dans l'intérêt de la SNC Christian Lacroix », ni le fait que la société Christian Lacroix avait donné en 2009 une licence d'exploitation du signe « Christian Lacroix » pour des produits d'ameublement et qu'une ligne de produits d'ameublement avait effectivement été lancée au début de l'année 2011 par le licencié sous le signe « Christian Lacroix », ni enfin le degré de notoriété de la marque « Christian Lacroix », la cour d'appel, qui n'a pas ainsi pris en

compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, a méconnu le principe d'appréciation globale de la mauvaise foi du demandeur à l'enregistrement d'une marque communautaire, cause de nullité de celle-ci, et a ainsi violé l'article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'après qu'il lui eut été objecté le 1er mars 2011, en réponse à sa mise en demeure de cesser son exploitation adressée à la société Sicis le 22 février 2011, qu'elle n'était titulaire d'aucune marque désignant en classe 20 le mobilier, la société Christian Lacroix a procédé au dépôt de la marque litigieuse, le 1er juin 2011, pour des produits d'ameublement relevant des classes 4, 11 et 20, qu'elle s'est prévaluée de ce dépôt, le 14 juin suivant, pour se voir autoriser à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, puis le 15 juillet, au soutien de son assignation en contrefaçon et qu'elle n'a notifié la demande d'enregistrement de ladite marque que le 14 novembre 2011, à l'occasion d'une communication de pièces ; que l'arrêt retient, en outre, que la production du contrat de licence consenti en 2009 à un designer, qui ne concerne que des papiers muraux, coussins et couvertures, et la lettre de la licenciée, datée du 31 juillet 2014, qui évoque le souhait d'une exclusivité exprimé au mois de janvier 2011, ne suffisent pas à démontrer la bonne foi dont la société Christian Lacroix se prévaut et n'expliquent pas sa carence depuis 2009 dans l'obtention d'un titre protégeant par un droit de marque les produits réalisés par sa licenciée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le dépôt de marque avait été effectué, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine, mais pour permettre à la société Christian Lacroix de l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon introduite contre les sociétés Sicis, la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, a pu retenir que ce dépôt avait été opéré de mauvaise foi, pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle ;

Et attendu, en second lieu, que la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par la troisième branche, le moyen, en ses deux premières branches, vise des motifs surabondants;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Christian Lacroix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en contrefaçon fondée sur la marque française « Christian Lacroix » n° 1 399 703 alors, selon le moyen, que pour apprécier la similitude entre des produits ou services, conditionnant l'existence d'un risque de confusion, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services et, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que cette similitude doit s'apprécier au regard des seuls produits ou services visés au dépôt et non des conditions dans lesquelles le titulaire de la marque l'exploite ou l'exploitera ; que sont similaires les produits et services que le consommateur moyen est susceptible d'attribuer à la même origine commerciale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couverture de lit et de table, linge de maison » visés par la marque ne sont pas similaires ou complémentaires des produits exploités par la société

Sicis, à savoir des « meubles et des lampes », « des luminaires et diverses pièces de mobilier, au rang desquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu » aux motifs que les pièces de mobilier exploitées par les sociétés Sicis « sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement » quand « les tissus sont des produits intermédiaires [...] destinés à être transformés à la faveur de multiples applications », que « si les tissus peuvent participer à la fabrication de meubles, voire de lampes », « les meubles et les lampes ne sont pas nécessairement composés de tissus », que les produits opposés sont « sans lien étroit et obligatoire », qu'il « ne peut être affirmé qu'ils seront destinés à la même clientèle et emprunteront les mêmes canaux de distribution », que les produits opposés ont « une fonction, un prix, des circuits de distribution et un public différents » ; qu'en se fondant ainsi sur des critères inopérants tenant notamment à l'existence « d'un lien étroit et obligatoire » ou nécessaire entre les produits, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les produits visés par la marque sont ou pourront être exploités, sans constater que le consommateur ne serait pas susceptible de leur attribuer une origine commune, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la marque désignait, en classe 24, les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, les couvertures de lit et de table et le linge de maison, tandis que les sociétés Sicis commercialisaient des luminaires et des pièces de mobilier, parmi lesquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu, et relevé que ces derniers sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement, cependant que les tissus sont des produits intermédiaires issus de l'industrie textile et destinés à être transformés à la faveur de multiples applications, et qu'il ne peut être affirmé que les produits en présence étaient destinés à la même clientèle et empruntaient les mêmes canaux de distribution, ce dont il ressortait qu'ils ne pouvaient être attribués par la clientèle à une même origine, la cour d'appel a pu en déduire que ces produits n'étaient ni similaires ni complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Christian Lacroix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'atteinte à la marque de renommée alors, selon le moyen, que si la renommée d'une marque invoquée pour incriminer l'exploitation d'un signe identique ou similaire doit s'apprécier au cours de la période d'exploitation du signe incriminé, cette renommée peut dépendre d'éléments antérieurs, et notamment des conditions antérieures de son exploitation ; qu'en retenant en l'espèce que la renommée de la marque française « Christian Lacroix » devant s'apprécier à la date d'exploitation incriminée du signe litigieux, soit au début de l'année 2011, ne pouvaient pas être prises en considération les conditions antérieures de son exploitation, en sorte que la société Christian Lacroix ne pouvait se prévaloir « ni de la création de mode, marquée par des défilés de haute couture biannuels, qui faisait son prestige lorsque M. L... en était le directeur artistique », le plan de continuation de la société Christian Lacroix arrêté par jugement du 1er décembre 2009 impliquant, selon celui-ci, « l'arrêt de l'activité haute couture » et de « l'activité prêt-à-porter féminin pour se limiter à la seule gestion des licences de marque », ni « d'actes d'exploitation ne couvrant pas la période à prendre en considération », la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n° 2008/95/CE du 13

décembre 1995 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la renommée de la marque invoquée devait s'apprécier à la date d'exploitation du signe litigieux, soit en l'espèce au cours de l'année 2011, et constaté que, selon le plan de continuation arrêté le 1er décembre 2009, la société Christian Lacroix avait cessé ses activités de haute couture et de prêt-à-porter pour se limiter à la seule gestion des licences de marques, l'arrêt relève, d'abord, que son chiffre d'affaires, qui s'établissait aux environs de 30 millions d'euros entre 2005 et 2008, était passé à 4,6 millions d'euros en 2012, généré à hauteur de 95 % par les licences de marques, et que l'exploitation de celles-ci concernait pour l'essentiel des produits commercialisés à l'étranger et n'attestait pas d'une renommée sur le territoire français ; qu'il relève, ensuite, que les informations tirées des sondages réalisés en 2014 à la demande respective des parties démontrent que la renommée de la marque, dont la société Christian Lacroix aurait pu, en son temps, revendiquer le bénéfice, tenait à la place qu'elle occupait dans la haute couture lorsqu'elle avait pour créateur M. L... et que la marque était étroitement liée à ses anciennes activités mais que se révèle déclinante la connaissance qu'a désormais le public de la marque sous laquelle sont commercialisés, depuis la réorientation de son activité vers l'exploitation de licences de marques, des produits ressortissant du domaine des accessoires ou de la lingerie ; qu'il retient, enfin, que cette société ne fait pas état de parts de marché ou d'investissements consacrés à la promotion de la marque ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les conditions antérieures d'exploitation de la marque, a pu déduire que cette dernière n'avait pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'il concerne la marque n° 7 237 761 :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1780 du code civil ;

Attendu que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu n'est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque communautaire «Christian Lacroix » n° 7 237 761, pour l'ensemble des produits visés, et déclarer la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l'arrêt, après avoir retenu qu'en intervenant au côté de la société L.P.A. à la convention intitulée « cession de marque », signée le 3 avril 1987 entre celle-ci et la société Christian Lacroix, M. L... avait autorisé la cessionnaire à utiliser l'attribut de sa personnalité, que constitue son nom patronymique, afin d'exercer des activités commerciales et que ladite convention comportait des stipulations permettant à la société Christian Lacroix de se dispenser de l'autorisation de M. L... pour tout usage de son nom patronymique lors du dépôt d'une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que la marque « Christian Lacroix » cédée était susceptible de couvrir, relève que ces stipulations, en ce qu'elles ne comportent aucun terme, se heurtent à la prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l'article 1780 du code

civil et en déduit que, les engagements pris par M. L... étant nuls, celui-ci est fondé à faire grief à la société Christian Lacroix d'avoir déposé la marque communautaire « Christian Lacroix » sans son consentement préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les engagements pris par M. L... étaient à exécution successive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne et déclarer la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l'arrêt retient que cette dernière a été enregistrée en classe 20 pour désigner du mobilier correspondant aux produits argués de contrefaçon, conçus et commercialisés par les sociétés Sicis ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Christian Lacroix avait été de mauvaise foi en procédant au dépôt de ladite marque dans les classes 4 et 11, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il prononce la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761 pour l'ensemble des produits visés et la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour les produits des classes 4 et 11, dit qu'une copie de la décision sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et déclare la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur ces deux marques, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, 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 M. Christian X... et les sociétés XCLX, Sicis SRL et Sicis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Christian Lacroix la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs 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 huit février deux mille dix-sept.