

COUR DE CASSATION

Chambre commerciale, 16 février 2010

Pourvoi n° 09-12262
Président : Mme Tric

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 M. X... a réalisé un dessin qui a été utilisé pour décorer les étuis du parfum "Loulou" de Cacharel, exploité par la société L'Oréal ; que certains droits afférents à ces créations ont ensuite été cédés à cette société ; qu'un arrêt du 7 juillet 1994 a décidé que le décor de l'étui était une création de M. X... et que le contrat de cession se limitait aux droits de reproduction de ce décor sur l'étui de la ligne de produits ; que la société L'Oréal ayant déposé, le 16 décembre 1986, la marque figurative "Loulou" n° 1 384 578, consistant en la reproduction de l'étui de ce flacon de parfum pour désigner divers produits, notamment les parfums et vêtements, M. X... l'a, à raison de ce dépôt et de l'apposition du signe sur un vêtement, assignée le 2 février 2005 en contrefaçon de droit d'auteur et atteinte à l'intégrité de son oeuvre ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société L'Oréal fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en déposant la marque elle a commis un acte de contrefaçon et de l'avoir condamnée à réparation de ce chef, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'eu égard à la suite que l'usage donne d'après sa nature à l'obligation contractée par l'auteur qui a cédé ses droits sur un dessin aux fins de reproduction de celui-ci sur des étuis et emballages de produits destinés à être exploités commercialement, sauf clause expresse l'interdisant, le dépôt à titre de marque d'un emballage reproduisant ledit dessin pour désigner les produits pour lesquels sa reproduction a été autorisée ne constitue pas un acte de contrefaçon ; qu'en retenant au contraire qu'en cédant ses droits sur le dessin créé par lui aux fins de reproduction sur des étuis et emballages de produits de la ligne "Loulou" de L'Oréal, M. X... n'aurait pas autorisé le dépôt de ce dessin à titre de marque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait être déposé à titre de marque, la cour d'appel a statué à bon droit, aucun usage n'imposant qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une oeuvre

sur des étuis et emballages implique cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'article 9, paragraphe 2, de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, que lorsqu'il exerce l'option ouverte par ce texte, un Etat membre peut prévoir que le paragraphe 1 de ce texte s'appliquera, non seulement au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4, paragraphe 4, point a), mais aussi au titulaire d'un des autres droits antérieurs visés à l'article 4, paragraphe 4, point b) ou c) de cette directive ; qu'il en résulte qu'en exerçant cette option, la loi française accorde une protection identique au titulaire d'un droit de marque, quelle que soit la nature du droit fondant la demande dirigée à son encontre ; que l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle s'interprète en conséquence, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de cette directive, en ce sens que le titulaire d'un droit d'auteur qui a toléré en France l'usage d'une marque postérieure enregistrée en France pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l'action de M. X..., l'arrêt retient qu'aucune demande en nullité de la marque n'a été formulée et qu'une telle demande est une condition préalable à la mise en jeu de la forclusion par tolérance, sans qu'il y ait lieu d'examiner, à défaut de lien avec l'action en nullité, si ce texte inclut la forclusion par tolérance d'une action en interdiction d'usage de marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2270-1 du code civil et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire qu'en déposant la marque, la société L'Oréal a commis un acte de contrefaçon, l'arrêt énonce que le délai de l'article 2270-1 du code civil commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c'est-à-dire à compter du jour où celui contre lequel ce délai est invoqué a

eu connaissance du délit ; qu'il relève que, selon la société L'Oréal, le dépôt de cette marque est un acte instantané dont le délai de prescription court aussitôt l'acte accompli et que, par sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle en 1987, il est opposable aux tiers ; qu'il retient cependant qu'aucun élément du dossier et des procédures antérieures ne permet d'affirmer que M. X... aurait appris l'existence de la marque dès son dépôt le 16 décembre 1986 ou lors de sa publication et qu'en conséquence, seule doit être prise en compte la date du 16 mai 2000, à laquelle un état de l'Institut national de la propriété industrielle sur cette marque lui a été transmis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en contrefaçon visant l'enregistrement d'une marque se prescrit à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'en dénaturant son oeuvre lors de sa reproduction sur un foulard, la société L'Oréal a porté atteinte au droit moral de M. X..., et en ce qu'il a, de ce chef, prononcé condamnation au paiement de dommages-intérêts et ordonné des mesures d'interdiction d'exploiter, l'arrêt rendu le 5 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres 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 la société L'Oréal 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 seize février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

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

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société L'OREAL et tendant à voir juger qu'en

application de l'article L. 714-3 du Code de procédure civile, Monsieur X... n'est pas recevable à demander l'interdiction d'usage de la marque n° 1.384.578 et réparation du préjudice résultant de cet usage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société L'OREAL soutient que les premiers juges ont à tort écarté l'application de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, en relevant que ce texte ne pouvait pas être invoqué dès lors que Monsieur X... n'avait pas demandé la nullité de la marque ; que, selon elle, la portée de cet article doit être interprétée à la lumière de la directive du 21 décembre 1988 ; que cela étant, l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 3 que : « Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans » ; qu'au regard de cette seule disposition, la Société L'OREAL ne peut valablement, en l'espèce, opposer la forclusion par tolérance dès lors qu'aucune demande en nullité de la marque n'a été formulée par Monsieur X... et qu'une telle demande est une condition préalable à la mise en jeu de la forclusion par tolérance ; que le jugement sera également confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner, à défaut de lien avec l'action en nullité, si ce texte inclut la forclusion par tolérance d'une action en contrefaçon ou en interdiction d'usage de marque » (cf. arrêt p. 4 in fine et p. 5 ligne 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : e) aux droits d'auteur » ; que conformément aux dispositions de l'article L. 714-3, alinéa 2, du même Code : « Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 ; toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans » ; qu'en l'espèce, Monsieur Philippe X... soutient à l'appui de son action en contrefaçon de droit d'auteur que la cession des droits de reproduction de son décor sur l'étui de la ligne du parfum LOULOU, telle que délimitée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 7 juillet 1994, n'autorise pas l'usage par la Société L'OREAL de la marque figurative LOULOU n° 1.384.578 ; que, cependant, il ne poursuit pas la nullité de la marque litigieuse ; que la Société L'OREAL ne saurait dès lors valablement invoquer la forclusion de son action au visa des dispositions de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle telles que ci-dessus rappelées, ces dispositions ne trouvant application qu'en cas d'action en nullité de la marque ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de Monsieur Philippe X...

au titre de ses droits patrimoniaux sera donc rejetée » (cf. jugement p. 4) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 9 § 2 de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, tout Etat membre peut prévoir que le titulaire d'un droit antérieur autre qu'un droit de marque, tel par exemple un droit d'auteur, qui a toléré l'usage d'une marque enregistrée postérieure pendant une période de cinq années consécutives à cet usage « ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage » de cette marque, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi ; qu'en application de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de droits antérieurs autres qu'un droit de marque, et notamment d'un droit d'auteur, n'est pas recevable à agir en nullité d'une marque postérieure si celle-ci a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ; que la France a ainsi exercé l'option offerte par l'article 9 § 2 de la directive 89/104 ; que l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle doit donc être interprété à la lumière de ce texte, selon lequel la forclusion par tolérance interdit au titulaire de droits antérieurs, non seulement de demander la nullité d'une marque postérieure déposée de bonne foi dont il a toléré l'usage pendant cinq ans, mais également de s'opposer à l'usage de celle-ci ; qu'en l'espèce, en demandant l'interdiction d'usage de la marque n° 1.384.578 et en sollicitant des dommages-intérêts à raison de l'usage fait par la Société L'OREAL de cette marque, Monsieur X... s'opposait à l'usage de celle-ci ; qu'en retenant néanmoins que la demande en nullité de la marque était une condition préalable à la mise en jeu de la forclusion par tolérance et que Monsieur X... ne sollicitait pas la nullité de la marque, la forclusion par tolérance ne pouvait pas être opposée à ses demandes d'interdiction d'usage et de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 9 de la directive 89/104 précitée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société L'OREAL invoquant la prescription de la demande de Monsieur X... tendant à voir dire que le dépôt de la marque n° 1.384.578 effectué le 16 décembre 1986 est contrefaisant et à obtenir des dommages-intérêts à raison de ce dépôt ;

AUX MOTIFS QUE « pour la Société L'OREAL, l'action en contrefaçon visant le dépôt de la marque du 16 décembre 1986 est prescrite ; que l'action civile en contrefaçon de droit d'auteur se prescrit selon le délai de droit commun de dix ans prévu par l'article 2270-1 du

Code civil (actuellement raccourci à cinq ans par la loi n° 2008-561) ; que Monsieur X... soutient n'avoir eu connaissance du dépôt de la marque que le 16 mai 2000, alors que l'exploitation intensive du signe déposé à titre de marque et le contexte judiciaire dans lequel s'inscrit cette procédure qui montre l'extrême vigilance de Monsieur X... excluent qu'il ait pu ignorer tant le dépôt que l'usage de la marque ; qu'elle soutient que le dépôt de la marque est un acte instantané dont le délai de prescription court aussitôt l'acte accompli et que, par sa publication au BOPI, il est opposable aux tiers, donc à Monsieur X... ; mais que la loi du 17 juin 2008 ne s'applique pas aux procédures en cours et que le délai de l'article 2270-1 du Code civil commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c'est-à-dire à compter du jour où celui contre lequel ce délai est invoqué a eu connaissance du délit ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier et des procédures antérieures ne permet d'affirmer que Monsieur X... aurait appris l'existence de la marque dès son dépôt le 16 décembre 1986 ou lors de sa publication ; qu'en conséquence, seule doit être prise en compte la date du 16 mai 2000, date à laquelle un état de l'INPI sur cette marque lui a été transmis ; qu'ayant introduit son action en contrefaçon, comme il a été dit plus haut, par assignation du 4 février 2005, soit dans ce délai de dix ans, son action n'est pas prescrite » (cf. arrêt p. 5 § 1 et 2) ;

ALORS QUE le délai de prescription de dix ans prévu à l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2008 applicable en la cause, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la publication au BOPI n° 87/21 de la marque n° 1.384.578 déposée le 16 décembre 1986 portait à la connaissance de Monsieur X... le dépôt par la Société L'OREAL de cette marque, dont la Cour relève que l'usage était par ailleurs connu de Monsieur X... ; qu'en retenant néanmoins qu'« aucun élément du dossier et des procédures antérieures ne permet d'affirmer que Monsieur X... aurait appris l'existence de la marque ... lors de sa publication » et qu'« en conséquence, seule doit être prise en compte la date du 16 mai 2000, date à laquelle un état de l'INPI sur cette marque lui a été transmis », pour en déduire que l'action engagée par Monsieur X... le 4 février 2005 ne serait pas prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en déposant la marque n° 1.384.578, la Société L'OREAL a commis un acte de contrefaçon et

d'avoir condamné cette société à payer à Monsieur X..., en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... critique le jugement qui a rejeté ses demandes au titre du droit patrimonial et du droit moral ; qu'il fait valoir que la cession de ses droits se limitait à l'exploitation de son dessin en tant que décor de l'étui de la ligne des produits de parfumerie LOULOU mais ne signifiait pas, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, que la Société L'OREAL, étant titulaire du droit d'exploitation du motif, pouvait régulièrement le déposer à titre de marque ; qu'en effet, selon lui, en application des dispositions de l'article 131-3 du Code de la propriété intellectuelle : « La transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession » et que faute de disposition spécifique, la cession ne saurait emporter cession du droit d'exploiter ce dessin à titre de marque, quand bien même l'intimée se serait limitée à exploiter la marque sur les étuis ; qu'il a été dit que Monsieur X... n'avait cédé ses droits sur le dessin créé par lui qu'aux fins de reproduction sur des étuis et emballages de produits de la ligne « LOULOU » de L'OREAL ; que comme le fait observer justement l'appelant, toute cession de droits d'auteur doit être précise ; que son objet ne peut être élargi, sauf à démontrer qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'étendue de la cession ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'a pas été précisé lors de la cession que ce dessin pouvait être déposé à titre de marque ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; que le dépôt de la marque constitue un acte de contrefaçon ; qu'il en est de même de l'usage qui en est fait à titre de marque ; que, toutefois, l'usage de la marque se confond avec la commercialisation du produit pour lequel Monsieur X... a autorisé que son dessin soit utilisé par reproduction sur les étuis, qu'il n'est pas justifié d'un usage de la marque à un autre titre ; que le préjudice subi par Monsieur X... résulte, de ce fait, du seul dépôt effectué sans son accord ; qu'il convient de condamner la Société L'OREAL à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice patrimonial résultant du dépôt de la marque ; que les mesures d'interdiction d'usage de la marque ne sont pas justifiées dès lors qu'il n'a pas été relevé d'actes d'usage à titre de marque répréhensibles » (cf. arrêt p. 5 et 6) ;

et emballages de produits destinés à être exploités commercialement, sauf clause expresse l'interdisant, le dépôt à titre de marque d'un emballage reproduisant ledit dessin pour désigner les produits pour lesquels sa reproduction a été autorisée ne constitue pas un acte de contrefaçon ; qu'en retenant au contraire qu'en cédant ses droits sur le dessin créé par lui aux fins de reproduction sur des étuis et emballages de produits de la ligne « LOULOU » de L'OREAL, Monsieur X... n'aurait pas autorisé le dépôt de ce dessin à titre de marque, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil.

ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; qu'eu égard à la suite que l'usage donne d'après sa nature à l'obligation contractée par l'auteur qui a cédé ses droits sur un dessin aux fins de reproduction de celui-ci sur des étuis