

## COUR DE CASSATION

Chambre commerciale, 16 février 2010

Pourvoi n° 08-21079  
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 sur le fondement de diverses marques françaises et communautaires déclinant les termes "Abercrombie & Fitch", dont elle est titulaire, la société A & F Trademark a assigné la société Hello Paris en contrefaçon ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ce dernier pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société A & F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement des marques françaises et communautaires "Abercrombie & Fitch" n° 1511852, "Abercrombie & Fitch" n° 99-767270, "Abercrombie & Fitch" n° 3008578, "A & F" n° 3008576, "Abercrombie & Fitch" n° 325258 et "Abercrombie" n° 2315083, en ce qu'elles désignent des vêtements, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine et à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ; que constitue une exploitation de la marque, sur le territoire français et donc sur une partie significative du territoire communautaire, l'exploitation par son titulaire d'un site internet sur lequel sont présentés et offerts à la vente au consommateur résidant en France des produits correspondant à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et portant ladite marque ; qu'après avoir en l'espèce constaté qu'il était "acquis aux débats" que la société A & F Trademark exploite un site Internet "qui permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition", la cour d'appel ne pouvait pas retenir que cette société ne justifiait pas d'une exploitation de chacune de ses marques françaises et communautaires au motif que le nombre significatif de factures qui "rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ne contiennent aucune référence", sans constater qu'il ne résultait pas du site lui-même que sur celui-ci étaient offerts à la vente des articles vestimentaires portant chacune des marques en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé

l'absence d'exploitation de chacune des marques en cause, a violé ensemble l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la Directive n° 89/104 CE du 21 décembre 1988 ;

2°/ qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage "pour des produits et services", et donc un usage à titre de marque, l'usage d'un signe pour présenter ou accompagner la vente d'un produit et qui conduit le public à établir un lien entre ce signe et les produits ou services ainsi commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; que l'utilisation d'une marque comme nom de domaine d'un site sur lequel sont commercialisés les produits pour lesquels la marque a été enregistrée garantit au public l'identité d'origine des dits produits, le conduit à faire un lien entre le signe ainsi utilisé comme nom de domaine et les produits commercialisés sur le site et crée ou conserve un débouché pour lesdits produits par rapport à ceux provenant d'autres entreprises ; qu'une telle utilisation caractérise dès lors "un usage sérieux" de la marque ; qu'en l'espèce, il était constant que la société A & F Trademark commercialisait en ligne ses vêtements à partir de son site dénommé [www.abercrombie.com](http://www.abercrombie.com) ; que la cour d'appel a constaté que ce site Internet permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et que la société A & F Trademark versait "un nombre significatif de factures qui rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment" ; qu'il résulte de ces constatations que l'usage par cette société de la marque "Abercrombie" comme nom de domaine conduisait le consommateur français à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sur le site en lui permettant d'en identifier l'origine et assurait aux dits produits vestimentaires un débouché non symbolique ; qu'en prononçant néanmoins la déchéance des droits de la société A & F Trademark sur les marques françaises et communautaires "Abercrombie" pour désigner des vêtements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation ensemble de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au regard des articles 10 et 12 de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et de l'article 15 du Règlement CE n 40/94 du 20 décembre 1993 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir

ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la société A & F Trademark permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et "qu'un nombre significatif de factures ... rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment", la cour d'appel ne pouvait retenir que la société A & F Trademark ne justifiait pas d'une exploitation de ses marques dénominales françaises et communautaires "Abercrombie & Fitch" pour désigner des vêtements, au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus "sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause", sans examiner les deux extraits des magazines français Vogue n° 859 d'août 2005 et 870 de septembre 2006 présentant des vêtements sous la marque "Abercrombie & Fitch" et renvoyant au site abercrombie.com pour leur possible acquisition ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces deux éléments de preuve invoqués par la société A & F Trademark dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse des marques "Abercrombie & Fitch", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a par là même violé ledit texte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en déposant diverses marques, la société A & F a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et qu'il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles ; qu'il relève ensuite que cette société ne prétend pas avoir mené des campagnes publicitaires en France, mais soutient seulement que la presse fait état de ses activités et que l'importance des ventes qu'elle réalise en France témoigne de la réalité de son exploitation ; qu'il constate encore que la société A & F exploite un site internet qui permet au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition et qu'un nombre significatif de factures rendent compte de la réalité des ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait seulement que les produits revêtus de l'une ou l'autre des marques considérées pouvaient être acquis à partir de la France après connexion à un site internet les présentant, mais nullement que chacune des marques y faisait l'objet d'un usage sérieux, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte les articles de presse confirmant la réalité et l'activité du site en question, et qui n'était pas tenue de caractériser l'absence d'exploitation de chacune des marques, mais au contraire de vérifier si leur titulaire rapportait la preuve de leur usage sérieux, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen, réunis :

Attendu que la société A & F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque française "Abercrombie & Fitch" n° 3008578, de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083 et de la marque française "A & F" n° 3008576, pour désigner des vêtements, et d'avoir en conséquence rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la société A & F Trademark permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et "qu'un nombre significatif de factures ... rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment, la cour d'appel ne pouvait retenir que la société A & F Trademark ne justifiait pas d'une exploitation de ses marques française et communautaire "Abercrombie" pour désigner des vêtements, au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus "sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause" sans examiner le tableau certifié par notaire, en date du 27 octobre 2006, faisant état de ventes significatives en France au cours des années 2000 à 2006 concernant la marque "Abercrombie" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ce document invoqué par la société A & F Trademark dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse en France des marques "Abecrombie", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a par là même violé ledit article ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le site Internet de la société A & F Trademark permettait "au consommateur résidant en France de connaître ses produits et d'en faire l'acquisition" et "qu'un nombre significatif de factures ... rendent compte de la réalité de ses ventes d'articles vestimentaires en France en 2005 et 2006 notamment", la cour d'appel ne pouvait retenir que la société A & F Trademark ne justifiait pas d'une exploitation de sa marque française "A & F" pour désigner des vêtements au motif qu'il ne pourrait pas être vérifié par les pièces produites que les articles ainsi vendus "sont porteurs d'une ou de plusieurs des marques en cause", sans examiner le tableau certifié par notaire en date du 27 octobre 2006

faisant état de ventes significatives en France au cours des années 2001 à 2006 concernant la marque "A & F" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ce document invoqué par la société A & F Trademark . dans ses conclusions d'appel et de nature à justifier d'une exploitation sérieuse en France de la marque "A & F", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a par là même violé ledit article ;

Mais attendu que la société A & F Trademark, qui soutenait dans ses conclusions d'appel que ce tableau certifié par notaire justifiait du montant de son chiffre d'affaires réalisé en France, mais non point qu'il se rapportait particulièrement à l'une ou l'autre des marques, n'est pas recevable en un grief assignant à ce document une portée différente de celle revendiquée devant les juges du fond ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société A & F Trademark fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque communautaire "Abercrombie & Fitch" n° 325258, pour désigner des vêtements, et d'avoir en conséquence rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen, qu'une marque communautaire fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée dans la Communauté conformément, d'une part, à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et, d'autre part, à sa raison d'être commerciale consistant à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits ou services provenant d'autres entreprises ; que constitue un usage conforme à la fonction essentielle d'une marque l'usage de celle-ci qui conduit le public à établir un lien entre le signe et les produits ou services commercialisés en lui permettant d'en identifier l'origine ; qu'en l'espèce, la société exposante, qui a pour dénomination sociale A & F Trademark Inc., faisait valoir que le commerce de vêtements et d'accessoires de mode correspondait à son objet social et constituait sa seule et unique activité ; que pour justifier de l'exploitation de sa marque communautaire "Abercrombie & Fitch" pour désigner des vêtements, la société A & F Trademark produisait notamment un article paru dans le Journal du textile du 12 juin 2006 se faisant l'écho de "l'ouverture remarquée à Londres d'un magasin Abercrombie & Fitch", concurrente de Gap" et "l'une des chaînes préférées des adolescents", article intitulé : "L'enseigne de mode jeune Abercrombie & Fitch s'installe dans la très chic Savile Row" ; qu'en retenant qu'il ne serait pas justifié d'une exploitation sérieuse de la marque communautaire "Abercrombie & Fitch" aux motifs erronés que l'article publié dans le Journal textiles (édition de 2006) ne ferait état que de "la dénomination sociale d'Abercrombie

& Fitch" et de "l'activité de cette société au travers de ses implantations en Grande-Bretagne", quand la dénomination sociale de la société exposante n'est pas Abercrombie et Fitch mais A & F Trademark et que l'ouverture médiatisée en Grande-Bretagne d'un magasin de vêtements à l'enseigne Abercrombie & Fitch conduit le public de Grande-Bretagne à faire un lien entre cette dénomination et les vêtements commercialisés sous son enseigne en en identifiant l'origine, et est en conséquence de nature à caractériser un usage effectif de la marque "Abercrombie & Fitch" au sein de la Communauté pour désigner des vêtements, la cour d'appel a violé l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé au moyen, que la société A & F Trademark ayant seulement soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle justifiait d'un usage réel et sérieux de ses marques afin de distinguer les vêtements commercialisés auprès des consommateurs français, le grief pris de ce que l'usage de l'une de ces marques communautaires en Grande-Bretagne serait de nature à caractériser son usage effectif dans la Communauté est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Et sur le neuvième moyen :

Attendu que la société A & F Trademark fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en retenant en l'espèce qu'aucun élément ne serait fourni à la Cour sur les articles livrés à la société Hello Paris et sur les signes que ceux-ci arboraient, sans s'expliquer sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 avril 2006 et les pièces qui y sont annexées, tirées à partir d'un dossier de l'ordinateur de la société Hello Paris et constituées de commandes, factures, notes de paiement faisant référence à la dénomination Abercrombie & Fitch, de photos d'articles vestimentaires portant le signe Abercrombie, et à l'organisation d'une vente privée au Théâtre de l'Empire faisant entre autres référence à la marque "Abercrombie & Fitch", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que la preuve de la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque communautaire ne serait pas rapportée parce "qu'aucun élément ne (serait) fourni ... sur les articles livrés à la société Hello Paris et sur les signes que ceux-ci arboraient", après avoir constaté que, lors de la saisie contrefaçon du 11

avril 2006, M. X..., fils du gérant de la société Hello Paris, avait déclaré à l'huissier avoir "été personnellement contacté par la société VIP Fashion afin d'organiser une vente privée au Théâtre de l'Empire concernant, entre autres, d'autres produits Abercrombie & Fitch, du 12 au 17 février 2005 ... (mais) que le 13 février, le Théâtre de l'Empire a explosé avec les marchandises à l'intérieur" et que, sur des courriels de commandes passées, "ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le site de la société Hello Paris ...", les articles sont dénommés "Abercrombie & Fitch", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant successivement que le maintien d'une partie en la cause s'imposait en raison de diverses circonstances de fait et de droit, puis en concluant, après examen au fond, que cette partie n'encourait aucune responsabilité personnelle ;

Et attendu, en second lieu, qu'en retenant que ces circonstances ne démontraient pas pour autant que la responsabilité de cette partie fût engagée, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

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

Mais sur les sixième et septième moyens, joints :

Vu l'article 15 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate que le dépôt de la marque communautaire "Abercrombie & Fitch" n° 325258 est intervenu le 13 août 1996 et celui de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083 le 13 juillet 2001, puis prononce la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de ces marques, en ce qu'elles désignent des vêtements, à compter respectivement du 13 août 2001 et du 13 juillet 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que le délai de cinq ans à l'issue duquel une marque communautaire n'ayant pas fait l'objet d'un usage sérieux peut encourir la déchéance court à compter, non pas du dépôt de la marque, mais de son enregistrement, qui n'intervient, en application de l'article 45 du même règlement, qu'à l'issue du délai d'opposition visé en son article 42 § 1 ou après rejet de celle-ci par une décision définitive, de sorte que l'enregistrement des

marques en cause n'avait pu intervenir à la date de ce dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le huitième moyen :

Vu les articles L. 714-5 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle et l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter respectivement du 31 janvier 1994, du 4 janvier 2004 et du 18 février 2005, des droits attachés à l'enregistrement des marques françaises "Abercrombie & Fitch" n° 1511852, "Abercrombie & Fitch" n° 99-767270, "Abercrombie" n° 3008578 et "A & F" n° 3008576, l'arrêt constate que ces marques ont été respectivement déposées le 31 janvier 1989, le 4 janvier 1999 et le 18 février 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et que le délai à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à une marque française est encourue court à compter, non du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés aux marques françaises "Abercrombie & Fitch" n° 1511852 à compter du 21 janvier 1994, "Abercrombie & Fitch" n° 99-767270 à compter du 4 janvier 2004, "Abercrombie" n° 3008578 à compter du 18 février 2005, et "A & F" n° 3008576 à compter du 18 février 2005, et en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits attachés à l'enregistrement de la marque communautaire "Abercrombie & Fitch" n° 325258 à compter du 13 août 2001 et de la marque communautaire "Abercrombie" n° 2315083 à compter du 13 juillet 2006, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, 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 chacune des sociétés A & F Trademark Inc et Hello Paris à supporter la moitié des 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.