

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 17 mars 2009

Pourvoi n° 07-21517
Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2007), que la société Heschung commercialisait un modèle de chaussures Tecoma, déposé auprès de l'INPI le 14 octobre 1999, enregistré sous le numéro 99 63 64, et publié au bulletin officiel de la propriété industrielle n° 02/09 le 26 avril 2002 ; qu' elle a assigné devant le tribunal de commerce la Société nouvelle de distribution nanterrienne (la société Sonodina), propriétaire du magasin Leclerc dans lequel étaient mis en vente les modèles de chaussures Derby détente et la société Siplec, centrale d'achat des magasins Leclerc à laquelle ces chaussures avaient été achetées, en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Siplec a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Manuel Benjamin Fernandes Rodrigues (la société Manuel Benjamin), fabricant du modèle litigieux et la société Kerac, agent français de cette dernière ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que les sociétés Siplec et Sonodina font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont commis des actes de contrefaçon du modèle de chaussures Tecoma déposé par la société Heschung sur le fondement des livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, et en conséquence de les condamner in solidum à payer à la société Heschung une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts et de leur interdire de commercialiser les modèles litigieux, alors, selon le moyen, que les oeuvres de l'esprit ne sont protégées qu'à la condition d'être originales, les notions d'antériorité et de notoriété étant inopérantes dans le cadre de la propriété littéraire et artistique; qu'en retenant, pour faire droit à l'action en contrefaçon de la société Heschung sur ce fondement, qu'en, l'absence d'antériorité démontrée, le caractère original du modèle Tecoma était établi et que le modèle était connu, la cour d'appel, qui a déduit l'originalité de l'oeuvre de sa seule nouveauté et n'a pas caractérisé en quoi elle portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, a violé les articles L. 112-1 et L. 122-2 et L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, ces derniers en leur rédaction antérieure à

l'ordonnance du 25 juillet 2001 applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le modèle Tecoma a une esthétique le destinant à être une chaussure de ville en cuir, tout en ayant une allure sport de type "basket", la cour d'appel, a non seulement caractérisé la nouveauté du modèle mais également l'empreinte de la personnalité de son fabricant, lui conférant une originalité le rendant protégeable au titre des droits d'auteur et du titre V du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois dernières branches :

Attendu que les sociétés Siplec et Sonodina font grief à l'arrêt de dire qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon du modèle de chaussures Tecoma déposé par la société Heschung sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle, de dire qu'elles ne rapportaient pas la preuve de leur bonne foi pour les faits commis postérieurement à la publication du modèle, et, en conséquence, de les condamner in solidum à payer à la société Heschung une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts et de leur interdire de commercialiser les modèles litigieux, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 521-2, alinéa 2, ancien du code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce, les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu à une action en contrefaçon, même au civil, qu'à la charge pour la partie lésée d'établir la mauvaise foi de l'inculpé ; que ce texte inclut les actions en contrefaçon intentées devant les juridictions civiles ; qu'en retenant qu'il renvoyait à un texte répressif et visait un cas étranger au litige , la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 521-4 ancien du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu' il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la commande des produits litigieux par la société Siplec à la société Manuel Benjamin avait été passée le 21 janvier 2002, les ventes intervenues à compter d'août 2002 étant celles effectuées par les magasins Leclerc ; qu'en retenant que les actes de contrefaçon poursuivis étaient postérieurs à la publication du modèle Tecoma le 26 avril 2002, de sorte que la société Siplec devait rapporter la preuve de sa bonne foi, quand le seul acte de contrefaçon imputable à cette société était la commande du 21 janvier 2002 , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 521-2 et L. 521-4 anciens du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le contrat Siplec n° 14369 du 15 février

2002 visé par l'attestation d'originalité de la société Manuel Benjamin se référait expressément à la commande du 21 janvier 2002, et "confirmait" l'achat de 13 776 paires de chaussures Salon 407, pour un prix de 235 854,96 euros, soit les mêmes références, quantité et prix que la commande du 21 janvier 2002 ; qu'en retenant, pour dénier toute valeur probante à cette attestation, qu'elle visait une commande du 15 février 2002 portant sur des chaussures Salon 403 étrangère à la commande du 21 janvier 2002 objet du litige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande du 21 janvier 2002, du contrat du 15 février 2002 et de l'attestation d'originalité du 15 juillet 2002 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les faits de contrefaçon ne résultent pas de la commande des modèles Derby mais des ventes de ces modèles, postérieures à la date de publication du dépôt du modèle Tecoma ; que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Siplec et Sonodina font grief à l'arrêt de débouter la société Siplec de son appel en garantie contre la société Manuel Benjamin, alors , selon le moyen :

1°/ que le contrat Siplec n° 14369 du 15 février 2002 visé par l'attestation d'originalité de la société Manuel Benjamin se référait expressément à la commande du 21 janvier 2002, et "confirmait" l'achat de 13 776 paires de chaussures Salon 407, pour un prix de 235 854,96 euros, soient les mêmes référence, quantité et prix que la commande du 21 janvier 2002 ; qu'en retenant, pour dénier toute valeur probante à cette attestation, qu'elle visait une commande du 15 février 2002 portant sur des chaussures Salon 403 et était étrangère à la commande du 21 janvier 2002 objet du litige , la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 21 janvier 2002, le contrat du 15 février 2002 et l'attestation de garantie du 15 juillet 2002 ;

2°/ que la société Siplec faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les deux factures du 26 septembre 2001 versées aux débats par la société Kerac, portant la même référence que le modèle Derby détente hommes litigieux, démontraient que la société Manuel Benjamin avait vendu ces chaussures en Belgique bien avant leur vente à la société Siplec, de sorte qu'elle n'avait pu, contrairement à ce qu'elle prétendait, avoir fabriqué ce modèle à partir des instructions de la société Siplec ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société Siplec, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou

incorporel, sauf à établir que le cessionnaire avait une connaissance effective de la contrefaçon ; qu'en déboutant la société Siplec de son action en garantie à l'encontre de la société Manuel Benjamin, tout en condamnant la société Siplec sur le fondement d'une présomption de mauvaise foi et non de sa connaissance effective de l'existence de la contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1626 du code civil ;

Mais attendu d'une part, que par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère ambigu de l'attestation du 15 février 2002, l'arrêt retient que cette pièce vise une commande étrangère à la commande en cause ;

Attendu d'autre part, que l'arrêt retient que la société a agi en qualité de façonnière de modèle, n'apportant à sa fabrication que sa compétence technique, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Siplec ait soutenu devant les juges du fond des prétentions fondées sur la garantie d'éviction ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que les sociétés Siplec et Sonodina font grief à l'arrêt de débouter la société Siplec de son appel en garantie contre la société Kerac, agent commercial de la société Manuel Benjamin, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté elle-même que la société Manuel Benjamin travaillait comme façonnière à partir des modèles fournis par ses agents ; qu'en sa qualité d'agent professionnel d'un fabricant de chaussures, lui fournissant les modèles à fabriquer, la société Kerac était tenue de vérifier que les modèles fournis n'étaient pas contrefaisants ; qu'en énonçant que le rôle de la société Kerac, agent de la société Manuel Benjamin en France, n'impliquait pas qu'elle ait à rechercher le caractère contrefaisant du modèle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Kerac a reçu mission de la société Manuel Benjamin de prendre contact avec des clients comme la société Siplec afin de définir les modèles qu'ils souhaitaient voir fabriquer ; qu'il a déduit l'absence d'obligation pour la société Kerac de rechercher l'éventuel caractère contrefaisant du modèle demandé ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siplec et la société
Sonodina aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les
condamne à payer, d'une part, à la société
Heschung, d'autre part, à la société Manuel
Benjamin Fernandes Rodrigues la somme
globale de 2 500 euros, chacune ; rejette leur
demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en
son audience publique du dix-sept mars deux
mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard,
avocat aux Conseils pour la Société
d'importation Leclerc et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
dit que les sociétés SIPLEC et SONODINA
avaient commis des actes de contrefaçon du
modèle de chaussures « Tecoma » déposé par
la société HESCHUNG sur le fondement des
livres I et III du Code de la propriété
intellectuelle, et de les avoir en conséquence
condamnées in solidum à payer à la société
HESCHUNG une somme de 120.000 euros à
titre de dommages-intérêts et de leur avoir
interdit de commercialiser les modèles litigieux,

AUX MOTIFS QUE sur la contrefaçon au regard
du livre I du Code de la propriété intellectuelle
protégeant le droit d'auteur, la société SIPLEC
conteste l'originalité du modèle Tecoma en
précisant que ce modèle ne présente aucune
caractéristique de l'empreinte de son auteur qui
permette sa reconnaissance immédiate ; mais
que la société SIPLEC doit apporter la preuve
de l'antériorité des chaussures similaires au
modèle Tecoma, créé le 14 octobre 1999, date
de son dépôt à l'INPI, étant observé que ce
modèle a une esthétique le destinant à être une
chaussure de ville en cuir, tout en ayant un «
look » sport de type basket ; que la cour
constate que la société SIPLEC n'apporte pas
cette preuve ; que la circonstance que la société
SIPLEC observe que la semelle du modèle
Tecoma s'inspire « à l'évidence » de modèles de
semelles antérieurs et très courants ne
sauraient être probant, s'agissant d'un élément à
peine visible et qui n'est nullement une
caractéristique du modèle Tecoma ; qu'en
l'absence d'une antériorité démontrée, le
caractère original du modèle, dont la date de
création est réputée être celle de son dépôt à

l'INPI le 14 octobre 1999, est établi ; que la
société HESCHUNG a fait de la publicité pour le
modèle Tecoma dans plusieurs revues
spécialisées en 2000 et 2001 ; que son modèle
se vendait dans les magasins Manfield et dans
ses cinq magasins ouverts à son nom à Paris et
à Lyon ; que le modèle est donc connu ; qu'il
s'ensuit que la société HESCHUNG est fondée
à prétendre à la protection de son modèle
Técoma au titre des droits d'auteur,

ALORS QUE les oeuvres de l'esprit ne sont
protégées qu'à la condition d'être originales, les
notions d'antériorité et de notoriété étant
inopérantes dans le cadre de la propriété
littéraire et artistique ; qu'en retenant, pour faire
droit à l'action en contrefaçon de la société
HESCHUNG sur ce fondement, qu'en l'absence
d'antériorité démontrée le caractère original du
modèle Técoma était établi et que le modèle
était connu, la cour d'appel, qui a déduit
l'originalité de l'oeuvre de sa seule nouveauté et
n'a pas caractérisé en quoi elle portait
l'empreinte de la personnalité de son auteur, a
violé les articles L. 112-1 et L. 122-2 du Code de
la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
dit que les sociétés SIPLEC et SONODINA
avaient commis des actes de contrefaçon du
modèle de chaussures « Tecoma » déposé par
la société HESCHUNG sur le fondement du livre
V du Code de la propriété intellectuelle, d'avoir
dit qu'elles ne rapportaient pas la preuve de leur
bonne foi pour les faits commis postérieurement
à la publication du modèle, et de les avoir en
conséquence condamnées in solidum à payer à
la société HESCHUNG une somme de 120.000
à titre de dommages-intérêts et de leur avoir
interdit de commercialiser les modèles litigieux,

AUX MOTIFS QU'en l'absence d'une antériorité
démontrée, le caractère original du modèle, dont
la date de création est réputée être celle de son
dépôt à l'INPI le 14 octobre 1999, est établi ;
que sur la contrefaçon au regard du livre V du
Code de la propriété intellectuelle, la société
SIPLEC, soutenant que les faits de contrefaçon
qui lui sont reprochés sont postérieurs au dépôt
du modèle le 14 octobre 1999, mais antérieurs à
sa publicité le 26 avril 2002, invoque
l'application des dispositions de l'article L. 521-2
alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle,
qui met à la charge de la partie lésée, la société
HESCHUNG en l'occurrence, la preuve de la
mauvaise foi de l'inculpée ; que la cour observe
que la société HESCHUNG ne poursuit sur le
fondement du livre V du Code de la propriété
intellectuelle que les contrefaçons postérieures
à la date de publication du modèle Técoma le 26
avril 2002 ; que cela vise notamment les ventes
du modèle « Derby détente » entre août 2002 et
la mi-décembre 2002 ; que la société SIPLEC
doit donc rapporter la preuve de sa bonne foi ;

qu'au surplus, l'article L. 521-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, texte qui renvoie à un texte répressif, vise un cas étranger au présent litige ; que pour justifier de sa bonne foi, la société SIPLEC dit verser aux débats une attestation de la société MANUEL BENJAMIN FERNANDES RODRIGUES certifiant l'originalité du modèle « Derby détente » ; que la cour ne peut que déclarer non probante cette pièce ; qu'au vu de ce document du 15 juillet 2002, la société MANUEL BENJAMIN garantit « l'originalité des produits mentionnés sur la commande SIPLEC n° 14369 » ; que ce numéro est afférent à la commande du 15 février 2002 qui porte sur des chaussures SALON 403 ; que cette pièce est étrangère à la commande n° 2023 de SIPLEC du 21 janvier 2002 qui porte sur les 8.364 paires de « Derby détente » hommes, objet du litige ; que la société SIPLEC ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi,

1° ALORS QU'en déduisant l'originalité du modèle de sa seule nouveauté, et sans examiner s'il portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 applicable en la cause.

2° ALORS QUE, subsidiairement, selon l'article L. 521-2, alinéa 2, ancien du Code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce, les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu à une action en contrefaçon, même au civil, qu'à la charge pour la partie lésée d'établir la mauvaise foi de l'inculpé ; que ce texte inclut les actions en contrefaçons intentées devant les juridictions civiles ; qu'en retenant qu'il renvoyait à un texte répressif et visait un cas étranger au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 521-4, ancien du Code de la propriété intellectuelle.

3° ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la commande des produits litigieux par la société SIPLEC à la société MANUEL BENJAMIN avait été passée le 21 janvier 2002, les ventes intervenues à compter d'août 2002 étant celles effectuées par les magasins Leclerc ; qu'en retenant que les actes de contrefaçon poursuivis étaient postérieurs à la publication du modèle Técoma le 26 avril 2002, de sorte que la société SIPLEC devait rapporter la preuve de sa bonne foi, quand le seul acte de contrefaçon imputable à cette société était la commande du 21 janvier 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 521-2 et L. 521-4 anciens du Code de la propriété intellectuelle.

4° ALORS QUE très subsidiairement, le contrat SIPLEC n° 14369 du 15 février 2002 visé par

l'attestation d'originalité de la société MANUEL BENJAMIN se référait expressément à la commande du 21 janvier 2002, et « confirmait » l'achat de 13.776 paires de chaussures SALON 407, pour un prix de 235.854,96 euros, soient les mêmes référence, quantité et prix que la commande du 21 janvier 2002 ; qu'en retenant, pour dénier toute valeur probante à cette attestation, qu'elle visait une commande du février 2002 portant sur des chaussures SALON 403 étrangère à la commande du 21 janvier 2002 objet du litige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande du 21 janvier 2002, du contrat du 15 février 2002 et de l'attestation d'originalité du 15 juillet 2002.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SIPLEC de son appel en garantie contre la société MANUEL BENJAMIN,

AUX MOTIFS QUE la société SIPLEC se prévaut de l'attestation que lui a adressée, le 15 juillet 2002, la société MANUEL BENJAMIN pour rechercher sa garantie ; qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, par ce document la société MANUEL BENJAMIN garantit « l'originalité des produits mentionnés sur la commande SIPLEC n° 14369 » ; que ce numéro est afférent à la commande du 15 février 2002 qui porte sur des chaussures SALON 403 ; que cette pièce est étrangère à la commande n° 2023 de SIPLEC du 21 janvier 2002 qui porte sur les 8.364 paires de « Derby détente » hommes, objet du litige ; que cette attestation est donc non pertinente ; que la société KERAC prétend qu'elle aurait présenté à la société SIPLEC le catalogue de la société MANUEL BENJAMIN dans lequel figurait le modèle « Derby détente » ; mais que cette dernière, qui constate que ce catalogue n'est pas versé aux débats, explique qu'elle n'a pas de catalogue et qu'elle travaille comme façonnrière à partir des modèles définis par ses agents en collaboration avec les clients ; que la circonstance que la société MANUEL BENJAMIN n'ait manifestement pas délivré d'attestation d'originalité du modèle « Derby détente » démontre que, dans le cas précis de ce modèle, elle a agi en qualité de façonnrière du modèle, n'apportant à sa fabrication que sa compétence technique ; que dès lors, la société MANUEL BENJAMIN étant étrangère à la contrefaçon, l'appel en garantie dirigé contre elle ne peut prospérer,

1° ALORS QUE le contrat SIPLEC n° 14369 du 15 février 2002 visé par l'attestation d'originalité de la société MANUEL BENJAMIN se référait expressément à la commande du 21 janvier 2002, et « confirmait » l'achat de 13.776 paires de chaussures SALON 407, pour un prix de 235.854,96 euros, soient les mêmes référence, quantité et prix que la commande du 21 janvier 2002 ; qu'en retenant, pour dénier toute valeur

probante à cette attestation, qu'elle visait une commande du 15 février 2002 portant sur des chaussures SALON 403 et était étrangère à la commande du 21 janvier 2002 objet du litige, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 21 janvier 2002, le contrat du février 2002 et l'attestation de garantie du 15 juillet 2002.

modèle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

2° ALORS QUE la société SIPLEC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les deux factures du 26 septembre 2001 versées aux débats par la société KERAC, portant la même référence que le modèle « Derby détente » hommes litigieux, démontraient que la société MANUEL BENJAMIN avait vendu ces chaussures en Belgique bien avant leur vente à la société SIPLEC, de sorte qu'elle n'avait pu, contrairement à ce qu'elle prétendait, avoir fabriqué ce modèle à partir des instructions de la société SIPLEC ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société SIPLEC, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3° ALORS QUE subsidiairement, la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire avait une connaissance effective de la contrefaçon ; qu'en déboutant la société SIPLEC de son action en garantie à l'encontre de la société MANUEL BENJAMIN, tout en condamnant la société SIPLEC sur le fondement d'une présomption de mauvaise foi et non de sa connaissance effective de l'existence de la contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SIPLEC de son appel en garantie contre la société KERAC, agent commercial de la société MANUEL BENJAMIN,

AUX MOTIFS QUE la société KERAC a reçu mission de la société MANUEL BENJAMIN de prendre contact avec des clients comme SIPLEC afin que ceux-ci définissent les modèles qu'ils souhaitent voir fabriquer ; que le rôle de la société KERAC n'implique pas qu'elle ait à rechercher l'éventuel caractère contrefaisant du modèle demandé,

ALORS QUE la cour d'appel a constaté elle-même que la société MANUEL BENJAMIN travaillait comme façonnière à partir des modèles fournis par ses agents ; qu'en sa qualité d'agent professionnel d'un fabricant de chaussures, lui fournissant les modèles à fabriquer, la société KERAC était tenue de vérifier que les modèles fournis n'étaient pas contrefaisants ; qu'en énonçant que le rôle de la société KERAC, agent de la société MANUEL BENJAMIN en France, n'impliquait pas qu'elle ait à rechercher le caractère contrefaisant du