

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 23 juin 2009

Pourvoi n° 08-13729
Président : Mme Favre

Au nom du peuple français,

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

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société DHL X... France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Chronopost ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2007), que la société Chronopost, titulaire de marques française et communautaire "Webshipping", respectivement déposées le 27 avril et le 28 octobre 2000, afin de désigner divers services ayant notamment trait à la logistique et à la transmission d'informations, a assigné la société DHL international, aux droits de laquelle est à présent la société DHL X... France (la société DHL), en contrefaçon de ces marques, pour avoir fait usage des termes web shipping et webshipping afin de désigner un service de gestion de courriers express, accessibles notamment sur internet ; que le tribunal des marques communautaires a retenu la contrefaçon, fait interdiction de poursuivre les faits incriminés, et assorti cette interdiction d'une astreinte ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société DHL fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2006, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que l'erreur commise par une cour d'appel quant au visa, même non obligatoire, de la date des dernières écritures d'une partie n'a pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments permettant de dire qu'elle a statué sur les dernières conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué au visa exprès des conclusions déposées par la société DHL le 18 décembre 2006, cependant que cette société avait déposé ses dernières conclusions le 3 septembre 2007 ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'elle a statué sur ces dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel ayant exposé, dans des termes dont la suffisance ni la

pertinence ne sont contestées, les moyens et prétentions de la société DHL, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société DHL fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en utilisant les appellations Web shipping et webshipping pour désigner un service d'expédition en ligne de colis sur Internet, elle avait commis des actes de contrefaçon de la marque française "Webshipping" pour la période antérieure au 14 octobre 2005 et de la marque communautaire "Webshipping", alors, selon le moyen, que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires d'indications relatives à l'espèce, à la qualité ou à des caractéristiques d'un produit ou service ; que la contrefaçon doit s'apprécier à la date des faits incriminés en prenant en compte la perception que le public concerné peut avoir du signe à la date où a commencé son usage incriminé ; qu'en retenant en l'espèce, pour caractériser la contrefaçon par imitation des marques "Webshipping", que "pour les motifs susvisés, le public (français) ne percevra pas la signification de ces signes", quand elle avait seulement retenu dans ses précédents motifs auxquels elle se réfère ainsi, qu'en 2000, date du dépôt des marques, le public de référence ne percevrait pas la signification des termes Web shipping et webshipping comme étant descriptive de la nature ou des caractéristiques des produits ou services, la cour d'appel n'a ainsi pas recherché si, à la date des faits incriminés ayant commencé en 2000, les termes webshipping n'étaient pas devenus des mots usuels pouvant être perçus par le public comme indiquant la nature et les caractéristiques des services de transport et d'expédition accessibles en ligne ; que dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 6 § 1 b) de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et de l'article 12 b) du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en 2000, date de dépôt des marques, le public ne percevait pas la signification que le terme shipping revêt en langue anglaise, la cour d'appel a ainsi nécessairement exclu qu'il puisse en aller autrement à cette même date, prise cette fois en tant que marquant le début d'usage du signe jugé contrefaisant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à voir assortir l'interdiction qu'elle prononçait à l'encontre de la société DHL X... France pour contrefaçon d'une marque communautaire, d'une astreinte s'étendant à l'ensemble du territoire de la Communauté européenne ;

Que si l'arrêt ne contient pas de dispositif exprès relatif à cette demande, il "interdit la poursuite des actes précités sous astreinte", et il résulte expressément de ses motifs que cette interdiction sous astreinte doit s'entendre comme concernant le seul territoire français ;

Attendu que la société Chronopost conteste cette décision, en faisant valoir que la marque communautaire doit, en raison de son caractère unitaire, faire l'objet d'une protection uniforme sur tout le territoire de la Communauté et que l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon d'une marque communautaire, que l'article 98 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 confère au tribunal des marques communautaires le pouvoir d'ordonner, doit avoir effet sur ce même territoire, le même texte conférant au tribunal des marques communautaires le pouvoir de prendre, conformément à sa loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction, et qu'en décidant que l'interdiction sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon de la marque communautaire "Webshipping" ne pouvait s'étendre à l'ensemble de l'espace communautaire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 98 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;

Qu'ainsi formulé, ce grief soutient, indépendamment de toute contestation quant à la motivation même du refus opposé par la cour d'appel, que l'astreinte assortissant l'interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires est applicable par principe sur l'ensemble du territoire communautaire ;

Attendu qu'il pose pour prémisse à cette critique la règle selon laquelle l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon d'une marque communautaire, que l'article 98 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 (ci-après le règlement) confère au tribunal des marques communautaires le pouvoir d'ordonner, devrait avoir effet sur ce même territoire ;

Attendu que, selon l'article 1er du règlement, la marque communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté, son usage ne pouvant être interdit que pour l'ensemble de la Communauté, sauf dispositions contraires du règlement, ce qui illustre une préoccupation énoncée au deuxième considérant, qui se propose de conférer aux entreprises le droit d'acquérir, selon une

procédure unique, une marque qui jouisse d'une protection uniforme et produise ses effets sur tout le territoire de la Communauté ;

Que, parmi les buts poursuivis par ce règlement, on relève qu'il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires ; que ce sont les règles de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le règlement y déroge, et qu'il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles ;

Que l'article 14 § 1 du règlement indique encore que les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, et que par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du Titre X ;

Que l'article 91 du règlement dispose que les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, dénommées tribunaux des marques communautaires, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement ;

Que l'article 92 attribue aux tribunaux des marques communautaires compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet, en menace de contrefaçon d'une marque communautaire ;

Que les critères de compétence territoriale énoncés à l'article 93 du règlement tiennent principalement au domicile du défendeur, voire à l'accord des parties (§1 à 4), et éventuellement (§5), désignent un tribunal de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis, ce tribunal étant en ce dernier cas, selon l'article 94 du règlement, compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'Etat membre dans lequel il est situé ;

Attendu qu'il ressort de ces diverses règles qu'en principe, le règlement paraît s'attacher à définir une protection uniforme de la marque communautaire, les procédures tendant au

respect de cette protection et à la sanction de la contrefaçon restant réglées par le droit national ;

Attendu qu'en prononçant une mesure assortissant l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, et particulièrement une astreinte, telle que prévue par le droit français, le juge, qui applique son droit national à une marque communautaire, assure ainsi le respect du principe d'équivalence de traitement de cette marque par rapport à celui qui s'appliquerait à une marque nationale ;

Attendu que cette mesure assure également l'effectivité de la protection de la marque nationale, en raison de son principe territorial, mais qu'on peut se demander si elle assure pareillement l'effectivité de la protection de la marque communautaire, si l'interdiction ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire communautaire, et si sa méconnaissance n'est sanctionnée que sur le territoire national, de sorte que le titulaire peut être amené à introduire des instances dans plusieurs Etats, au fur et à mesure de l'essaimage éventuel des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu que d'ailleurs, lorsque la compétence de la juridiction est tirée de l'application de l'article 93 § 1 du règlement, la solution adoptée en l'espèce par les juges du fond conduirait à interdire la perpétuation de faits sur un territoire national où ils n'ont pas été commis, ni ne menacent de l'être, et non sur celui où ils ont été perpétrés ;

Attendu que dans son arrêt du 13 juillet 2006, C-316/05, Nokia, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 98, paragraphe 1, du règlement n°40/94 doit être interprété en ce sens qu'un tribunal des marques communautaires qui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire a l'obligation de prendre, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction, même si cette loi comporte une interdiction générale de la contrefaçon des marques communautaires et prévoit la possibilité de sanctionner pénalement la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave ;

Que la Cour, qui a souligné la teneur de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, (articles 44 paragraphe 1 en particulier) a notamment retenu à ce propos (point 48) que, contrairement à l'obligation de rendre une ordonnance interdisant la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, prévue à la première phrase de l'article 98,

paragraphe 1, du règlement, qui est assortie d'une dérogation en cas de "raisons particulières", l'obligation d'assortir cette interdiction de mesures propres à en assurer le respect, prévue à la seconde phrase de la même disposition, ne souffre aucune exception, et ajouté (point 50) qu'une telle interprétation est en outre conforme à l'objectif poursuivi par l'article 98, paragraphe 1, du règlement, qui est de protéger le droit conféré par la marque communautaire ;

Attendu, par ailleurs qu'en cette espèce, cette question n'a été débattue qu'à propos d'une loi nationale précise, qui était celle du tribunal saisi, et du point de savoir si, en l'état de cette loi, qui prévoyait des sanctions générales, le juge devait prononcer des mesures spéciales, ce qui peut donner à conclure que le débat sur le principe et la portée de ces dernières ne concernait que le territoire de l'Etat membre dans lequel était situé ce tribunal ;

Attendu pour autant, qu'eu égard au caractère obligatoire, tant de l'ordonnance d'interdiction, que des mesures devant l'assortir, on peut concevoir un doute raisonnable sur la portée territoriale des mesures ordonnées par un tribunal des marques communautaires constatant la contrefaçon ;

Qu'il convient de surseoir à statuer en l'attente de la réponse de la Cour de justice des communautés européennes sur les questions découlant de cette interrogation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ L'article 98 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 doit-il s'interpréter en ce sens que l'interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l'ensemble du territoire de la Communauté ?

2°/ Dans la négative, le tribunal est-il en droit d'étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d'autres Etats dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d'être commis ?

3°/ Dans l'un ou l'autre cas, les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l'interdiction qu'il prononce sont-elles applicables sur le territoire des Etats membres dans lesquels cette interdiction produirait effet ?

4°/ Dans le cas contraire, le tribunal peut-il prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu'il adopte en

vertu de son droit national, par application du droit national des Etats dans lequel cette interdiction aurait effet ?

Sursoit à statuer sur le pourvoi incident jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés se soit prononcée ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier en chef de la Cour de justice des communautés européennes ;

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

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour la société DHL X... France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu des conclusions de la Société DHL X... FRANCE signifiées le 18 décembre 2006 ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que l'erreur commise par une Cour d'appel quant au visa, même non obligatoire, de la date des dernières écritures d'une partie n'a pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments permettant de dire qu'elle a statué sur les dernières conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a statué au visa exprès des conclusions déposées par la Société DHL le 18 décembre 2006, cependant que cette société avait déposé ses dernières conclusions le 3 septembre 2007 ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'elle a statué sur ces dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en utilisant les appellations WEBSHIPPING et WEB SHIPPING pour désigner un service d'expédition en ligne de colis sur Internet, la Société DHL a commis des actes de contrefaçon de la marque française WEBSHIPPING pour la période antérieure au 14 octobre 2005 et de la marque communautaire WEBSHIPPING ;

AUX MOTIFS QUE « les services offerts par la

Société DHL sous les dénominations WEB SHIPPING ou WEBSHIPPING tels que constatés sur le site « DHL.fr » par procès-verbal d'huissier dressé le 6 juillet 2004 sont des services de communication en ligne et de suivi d'informations sur des colis et objets transportés ; qu'ils sont donc identiques à ceux visés au dépôt de la marque ; que l'usage qui est fait par la Société DHL des signes WEB SHIPPING ou WEBSHIPPING est un usage associé le plus souvent au sigle DHL de sorte que la contrefaçon de la marque éponyme doit être appréciée au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que pour les motifs sus-exposés, le grand public ne percevra pas la signification de ces signes ; que la thèse de la Société DHL selon laquelle elle aurait fait usage desdits signes pour le sens qui est le leur dans le langage courant est dès lors infondée ; que la présence fréquente du sigle DHL à côté des signes litigieux n'est pas de nature à prévenir un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute mais l'incite au contraire à penser que les prestations offertes sous les signes incriminés sont le fruit d'une opération conjointe de la Société DHL et du titulaire des marques WEBSHIPPING ; que cet usage des signes WEB SHIPPING et WEBSHIPPING réalise la contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de la marque française WEBSHIPPING pour la période antérieure au 14 octobre 2005, date de la prise d'effet de la déchéance des droits de la Société CHRONOPOST ; qu'il réalise en outre la contrefaçon de la marque communautaire éponyme » (cf. arrêt p.9) ;

ALORS QUE le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires d'indications relatives à l'espèce, à la qualité ou à des caractéristiques d'un produit ou service ; que la contrefaçon doit s'apprécier à la date des faits incriminés en prenant en compte la perception que le public concerné peut avoir du signe à la date où a commencé son usage incriminé ; qu'en retenant en l'espèce, pour caractériser la contrefaçon par imitation des marques WEBSHIPPING, que « pour les motifs susvisés, le public (français) ne percevra pas la signification de ces signes », quand elle avait seulement retenu dans ses précédents motifs auxquels elle se réfère ainsi, qu'en 2000, date du dépôt des marques, le public de référence ne percevrait pas la signification des termes WEB SHIPPING et WEBSHIPPING comme étant descriptive de la nature ou des caractéristiques des produits ou services, la Cour d'appel n'a ainsi pas recherché si, à la date des faits incriminés ayant commencé en 2000, les termes WEBSHIPPING n'étaient pas devenus des mots usuels pouvant être perçus par le public comme indiquant la nature et les caractéristiques des services de transport et d'expédition accessibles en ligne ; que dès lors, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du

Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 6 § 1 b) de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et de l'article 12 b) du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

communautaire.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Chronopost.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'étendre à l'ensemble du territoire de la Communauté européenne l'interdiction sous astreinte de la poursuite par la société DHL X... FRANCE des actes de contrefaçon de la marque communautaire WEBSHIPPING dont est titulaire la société CHRONOPOST ;

AUX MOTIFS QUE "l'article 98 du Règlement CE du 20 décembre 1993 énonce que lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait une marque communautaire il rend, sauf "s'il y a des raisons particulières de ne pas le faire, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon" ; que ce même article ajoute qu'il "prend également conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction" ; qu'il suit dès lors que le prononcé d'une mesure d'interdiction sous astreinte à l'échelle communautaire suppose que le tribunal des marques communautaires ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable ; qu'en outre s'agissant en l'espèce de la contrefaçon par imitation d'une marque verbale, l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence n'a été appréciée qu'au regard de la perception que peuvent en avoir les consommateurs français ou parlant français ; que dès lors l'interdiction prononcée ne saurait s'étendre à l'ensemble de l'espace communautaire" (arrêt attaqué p. 9) ;

ALORS QUE, la marque communautaire doit, en raison de son caractère unitaire, faire l'objet d'une protection uniforme sur tout le territoire de la Communauté et que l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon d'une marque communautaire, que l'article 98 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 confère au tribunal des marques communautaires le pouvoir d'ordonner, doit avoir effet sur ce même territoire, le même texte conférant au tribunal des marques communautaires le pouvoir de prendre, conformément à sa loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction ; qu'en décidant que l'interdiction sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon de la marque communautaire WEBSHIPPING ne pouvait s'étendre à l'ensemble de l'espace communautaire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 98 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 19 93 sur la marque