

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 26 mars 2008

Pourvoi n° 06-20828
Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

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

Sur le moyen unique :

Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Hugo Boss AG, Hugo Boss Trade Mark Management et Hugo Boss holding France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hugo Boss France a vendu à la société King international Trade (la société Kit Com) des produits marqués "Hugo Boss", à charge pour elle d'en assurer le dégriffage ; que la société Kit Com les a revendus à la société Gerzane, en précisant qu'ils devaient être dégriffés ; que cette dernière les ayant revendus à la société MJS international, les sociétés Hugo Boss AG, Hugo Boss Trade Mark Management, sa filiale, cessionnaire des marques nationales et internationales "Hugo Boss" initialement détenues par la maison mère, et Hugo Boss France, sa filiale, aux droits de laquelle est à présent la société Hugo Boss holding France, ont fait pratiquer saisie-contrefaçon dans l'entrepôt de la société MJS international, fait ainsi constater que les produits étaient toujours marqués, et ont agi en conséquence à l'encontre de l'ensemble des participants à ces opérations successives, respectivement pour violation des obligations résultant du contrat de vente, et pour contrefaçon de marque ; que les demanderessees s'étant désistées de leur action envers les sociétés Gerzane et MJS international, et n'ayant maintenu leurs demandes qu'à l'encontre de la société Kit Com, cette dernière a demandé à être garantie par ces deux sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gerzane fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée envers la société Kit Com, au titre de la violation de ses engagements contractuels, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie, par la société Kit Com, d'une demande de condamnation de la société Gerzane à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; qu'en condamnant la société Gerzane à verser à la société Kit Com la somme de 30 000 euros au titre de la violation de ses engagements contractuels, la cour d'appel a statué extra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions de la société Kit Com soutenant qu'en revendant les marchandises non dégriffées, la société Gerzane avait contrevenu aux obligations qu'elle avait acceptées, qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle, que, sur ce fondement, l'appel en garantie formé à son encontre serait retenu, et que la société Gerzane serait condamnée à garantir la société Kit Com de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés Hugo Boss, la cour d'appel a statué dans les termes et limites des conclusions dont elle était ainsi saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Gerzane fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si la règle de l'épuisement des droits suppose une mise en circulation de l'exemplaire du produit marqué avec le consentement du titulaire sur le territoire de l'espace économique européen, il n'est pas exigé que cette mise en circulation soit le fait du titulaire lui-même ; qu'elle peut aussi bien être le fait d'un tiers autorisé par lui, comme c'est le cas d'une société du même groupe ; qu'en prétendant pourtant, au cas présent, faire une distinction entre la société Hugo Boss France, qui a commercialisé les produits, et la société Hugo Boss Trade Mark Management, titulaire de la marque litigieuse, motif pris qu'elle n'était pas partie au contrat de vente et n'avait pas donné son accord à l'exploitation de sa marque, la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 7, § 1, de la directive CE n 89/104 du 21 décembre 1988 ;

2°/ que l'épuisement du droit se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans l'espace économique européen de produits authentiques par le titulaire de la marque ; que la stipulation éventuelle dans l'acte de vente, opérant première mise dans le commerce dans l'espace économique européen, du dégriffage des produits et de restrictions territoriales au droit de les revendre concerne les seuls rapports des parties à cet acte et ne fait pas obstacle à l'épuisement du droit du titulaire en cas de revente dans l'espace économique européen en violation de ces stipulations ; qu'en jugeant cependant, au cas présent, que la règle de l'épuisement du droit invoquée par la société Gerzane, ayant revendu les produits authentiques mis dans le commerce par une société du groupe Hugo Boss qui les avait cédés à la société Kit Com, n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 7, § 1, de la directive CE n 89/104 du 21 décembre 1988 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, par motif non contesté, que la société Hugo Boss France n'avait pas consenti à la commercialisation de produits marqués "Hugo Boss", et n'avait donc concédé aucun droit à la société Kit Com quant à l'usage des marques en cause, le moyen s'attaque à un motif erroné, mais surabondant, dès lors que la participation des autres sociétés Hugo Boss à cette convention n'était pas plus de nature à emporter leur consentement à cet usage de marques ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relevant que la société Gerzane avait, non seulement connaissance des accords pris entre les sociétés Hugo Boss France et Kit Com, mais qu'elle s'était engagée à en respecter les termes, ce dont il résultait qu'elle s'était personnellement obligée par le contrat, le moyen, pris de ce que les restrictions qui y étaient convenues n'obligeraient que les parties à ce contrat, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa dernière branche:

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que pour fixer à 30 000 euros le préjudice dont la société Gerzane devait réparation à la société Kit Com, l'arrêt retient que le préjudice réside dans la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de la contrefaçon ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Kit Com avait été condamnée au paiement de cette somme en raison de faits impliquant la participation de la société Gerzane, mais aussi d'autres faits, étrangers à l'intervention de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros la somme due par la société Gerzane à la société King International Trade, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, 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 King International Trade 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 vingt-six mars deux mille huit.