

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 9 juin 2009

Pourvoi n° 07-21367
Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ohr qu'elle se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de M. X..., mandataire ad hoc de la société Eurotis, de la société Jeans Fetish et de la société Samdavy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Puma, titulaire de diverses marques "Puma", et la société Puma France, distributrice en France des produits revêtus de ces marques, ont agi à l'encontre de la société Ohr pour contrefaçon et parasitisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Ohr avait commis des actes de parasitisme au préjudice des sociétés Puma AG et Puma France, l'arrêt retient qu'il est manifeste que celle-ci a marqué sa volonté de s'inscrire dans le sillage des sociétés Puma et de profiter indûment des importants investissements réalisés par ces sociétés qui, notamment, consacrent 15 % de leur chiffre d'affaires aux opérations publicitaires et actions promotionnelles, ainsi que de leur politique commerciale par la mise en place d'un réseau de distribution sélective ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser des faits distincts de ceux à raison desquels elle prononçait condamnation au titre de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Ohr a commis des actes de parasitisme au préjudice des sociétés Puma AG et Puma France, ordonné que la mesure de publication fasse mention de cette décision, et condamné la société Ohr à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France la somme complémentaire de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, 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 la société Ohr et les sociétés Puma France et Puma AG Rudolf Dassler sport 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 neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la société Ohr

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Ohr avait commis des actes de contrefaçon et des actes de parasitisme au préjudice des sociétés Puma AG et Puma France et avait porté atteinte à leur dénomination sociale et à leur nom commercial, de l'avoir condamnée à leur payer des dommages et intérêts et d'avoir ordonné une mesure d'interdiction et une mesure de publication judiciaire,

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit de rapporter la preuve de ce que les marchandises ont été mises dans le commerce dans la Communauté économique européenne avec le consentement du titulaire de la marque d'une manière qui traduit une volonté certaine de renoncer à ce droit ; qu'en l'espèce, la société Ohr, qui ne démontre pas un risque de cloisonnement des marchés résultant du réseau de distribution sélective de la société Puma AG, indifférente au regard du délit d'importation illicite, doit rapporter la preuve de la licéité de son approvisionnement ; que force est de constater que les factures produites par la société Ohr ne

peuvent être retenues comme probantes, dès lors que soit elles ne comportent aucune précision quant à la marque et à la référence des chaussures acquises, soit elles sont illisibles ; que ne sont pas davantage pertinentes les attestations versées aux débats, émanant de la société Tracomak, de la société Samdavy, de la société TakeTwo dont les termes évasifs ne prouvent nullement que les produits litigieux auraient été vendus par un distributeur agréé Puma en Europe ; que par ailleurs, la société Ohr n'établit pas l'origine licite des chaussures incriminées en arguant des codes couleur utilisés par le groupe Puma, dès lors qu'il ne peut en être déduit l'épuisement des droits de la société Puma AG ; que ne pouvant valablement se prévaloir de l'épuisement des droits de marques à défaut de mise en circulation licite, la société appelante et la société Eurotis, qui lui a fourni 221 paires de chaussures litigieuses, se sont rendues coupables de contrefaçon des marques invoquées, de sorte que, de ce chef, le jugement déféré sera confirmé ;

1°/ ALORS QUE, s'il incombe en principe au tiers qui invoque l'épuisement des droits de marque d'établir que la marchandise a été mise en circulation de manière licite au sein de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen, la charge de la preuve doit être renversée lorsque l'application de cette règle serait de nature à permettre au titulaire de la marque de cloisonner les marchés nationaux, en violation de l'exigence de libre circulation des marchandises ; qu'en retenant, pour dire que la société Ohr avait commis des actes de contrefaçon, qu'elle n'établissait pas que le réseau de distribution sélective de la société Puma AG entraînait un risque de cloisonnement des marchés nationaux, quand il lui incombait de rechercher si, compte tenu de l'existence d'un réseau de distribution sélective, le fait d'imposer à la société Ohr de révéler l'identité de ses fournisseurs ne risquait pas d'entraîner une restriction quantitative aux échanges, la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 28 et 30 du traité CE ;

2°/ ALORS QUE, s'il incombe en principe au tiers qui invoque l'épuisement des droits de marque d'établir que la marchandise a été mise en circulation de manière licite au sein de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen, la charge de la preuve doit être renversée lorsque l'application de cette règle serait de nature à permettre au titulaire de la marque de cloisonner les marchés nationaux, en violation de l'exigence de libre circulation des marchandises ; qu'en affirmant que l'existence d'un risque de cloisonnement des marchés nationaux serait « indifférente au regard du délit d'importation illicite », la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Ohr avait commis des actes de parasitisme au préjudice des sociétés Puma AG et Puma France, de l'avoir condamnée à leur payer des dommages et intérêts et d'avoir ordonné une mesure d'interdiction et une mesure de publication judiciaire,

AUX MOTIFS QU' il est manifeste que la société Ohr et la société Eurotis ont marqué leur volonté de s'inscrire dans le sillage des sociétés Puma et de profiter indûment des importants investissements réalisés par ces sociétés qui, notamment, consacrent 15% de leur chiffre d'affaires aux opérations publicitaires et actions promotionnelles, ainsi que de leur politique commerciale par la mise en place d'un réseau de distribution sélective ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de dire que les sociétés Ohr et Eurotis se sont rendues coupables d'actes de parasitisme à l'encontre des sociétés intimées ;

ALORS QUE l'action en concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être exercée concurremment à une action en contrefaçon que sur le fondement d'actes distincts des actes critiqués au titre de la contrefaçon ; qu'en affirmant, pour imputer à la société Ohr des actes de parasitisme, qu'elle avait montré sa volonté de se placer dans le sillage des sociétés Puma France et Puma AG, afin de profiter de leurs investissements en opérations publicitaires et actions promotionnelles et de leur politique commerciale, sans relever à sa charge des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.