

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 13 juin 2012

Pourvoi n° 11-83129
Président : M. LOUVEL

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

Statuant sur le pourvoi formé par l'administration des douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Mamode Y... du chef d'importation en contrebande ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 521-1, L. 513-4 à L. 513-8 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 215, 369, 392, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 137, 432 bis et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé M. Y...des fins de la poursuite sur l'action fiscale ;

" aux motifs que la société Nike International ID est propriétaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :

- la marque verbale " Nike ", déposée à l'INPI le 26 mai 1989, renouvelée le 25 janvier 1999,
- la marque semi-figurative « TN AIR », déposée à l'OHMI le 28 avril 1999,
- la marque verbale « Air Max », déposée auprès de l'OHMI le 8 juillet 1996, renouvelée le 6 août 2006 ; que la société Nike International LTD est également propriétaire de plusieurs modèles de chaussures, parmi lesquelles le modèle « Air Max Plus » déposé auprès de l'INPI le 6 juin 2000 ; qu'il est patent que si divers signes caractérisent les modèles de chaussures de sport de cette marque, parmi lesquels la semelle constituée de coussins d'air, le système de laçage, les motifs en forme de vague, la mention « TN Air », le signe particulièrement distinctif, aux yeux des professionnels comme du public, demeure la célèbre virgule inversée qui constitue son logo le plus identifiant ; qu'en l'absence de ce logo, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas avéré ; que s'agissant des chaussures litigieuses, il est vrai que leurs modèles présentent des similitudes avec les modèles protégés de la marque Nike en ce qui concerne la forme particulière de la semelle, la présence de bulles d'air, les motifs en forme de vague, le système de laçage ; que,

toutefois, la comparaison fait aussi apparaître de nombreuses et fortes différences ; qu'en premier lieu, les chaussures saisies sont elles-mêmes revêtues d'une marque, à savoir « Mapleap » ou « Dobest » selon les modèles ; que la présence apparente de cette marque est de nature à réduire sérieusement le risque de confusion avec des chaussures NIKE ; qu'en deuxième lieu, le logo « T et M and » figurant sur le talon des modèles « Mapleap », n'est pas sérieusement assimilable au logo « Tn Air » identifiant le modèle protégé Nike étant en outre observé que sur le modèle déposé ce logo est orné de la fameuse virgule inversée ; que, quant au logo, représentant un losange, apposé sur le talon des modèles « Dobest », il s'écarte sérieusement du logo « Tn Air » en ce qu'il ne contient aucune inscription de sorte que l'imitation qui ne concerne que la forme en losange ne suffit pas à générer un risque sérieux de confusion ; qu'enfin, et surtout, les chaussures incriminées ne reproduisent pas la célèbre virgule inversée ni ne contiennent aucun élément qui s'en rapproche ; qu'il résulte en définitive, des facteurs d'appréciation qui précèdent, que le degré de similitude entre les produits saisis et ceux que le public identifie infailliblement à la marque Nike grâce à la présence de la virgule inversée, est insuffisant pour caractériser la contrefaçon dans son élément matériel ; que le délit n'est pas mieux établi dans son élément intentionnel puisqu'il ne peut être soutenu, au vu des mêmes éléments d'appréciation, que le prévenu, dont il est établi qu'il n'est pas un spécialiste en matière de chaussures, avait conscience d'importer des marchandises contrefaisant la marque Nike ; qu'en conséquence, il convient d'infirmar le jugement entrepris en ce que, s'agissant des chaussures saisies, il a déclaré M. Y... coupable du délit d'importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaite ; qu'en l'absence de contrefaçon établie, l'action fiscale exercée par l'administration des douanes du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées car contrefaisantes ne peut être accueillie et il convient, en conséquence, d'infirmar également la décision déferée du chef de toutes les dispositions concernant l'action fiscale ; que les faits dont la cour est saisie n'étant par ailleurs constitutif d'aucune infraction à la loi pénale, il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;

" 1°) alors que la contrefaçon par imitation de modèle n'a pas à prendre en considération un risque de confusion ni à apprécier l'acte de contrefaçon par rapport au consommateur moyennement attentif ; qu'en affirmant que l'élément matériel de la contrefaçon de modèle n'était pas caractérisé au motif que la société Nike International LTD est propriétaire de plusieurs modèles de chaussures, parmi lesquelles le modèle " Air Max Plus " déposé auprès de l'INPI le 6 juin 2000 et que si divers signes caractérisent les modèles de chaussures de sport de cette marque, parmi lesquels la semelle constituée de coussins d'air, le système de laçage, les motifs en forme de vague, la mention " TN Air ", le signe particulièrement distinctif, aux yeux des professionnels comme du public, demeure la célèbre virgule inversée qui constitue son logo le plus identifiant et qu'en l'absence de ce logo, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas avéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que la contrefaçon par imitation de modèle n'a pas à prendre en considération un risque de confusion ni à apprécier l'acte de contrefaçon par rapport au consommateur moyennement attentif ; qu'en affirmant que l'élément matériel de la contrefaçon de modèle n'était pas caractérisé au motif que la société Nike International LTD est propriétaire de plusieurs modèles de chaussures, parmi lesquels le modèle " Air Max Plus " déposé auprès de l'INPI le 6 juin 2000 et que s'il est vrai que les modèles des chaussures litigieuses présentaient des similitudes avec les modèles protégés de la marque Nike, la présence apparente d'une marque propre, d'une logo distinct et d'un logo représentant un losange sans inscription et surtout l'absence de reproduction de la célèbre virgule inversée que le public identifie infailliblement à la marque Nike, permettaient d'exclure un risque de confusion alors que les critères de la contrefaçon par imitation de modèle n'incluent pas le risque de confusion et s'apprécient au regard de l'observateur averti et non par rapport au consommateur moyennement attentif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que divers signes caractérisent les modèles de chaussures de sport de la marque Nike, parmi lesquels la semelle constituée de coussins d'air, le système de laçage, les motifs en forme de vague, la mention " TN AIR " et la virgule inversée et que les modèles des chaussures litigieuses présentaient des similitudes avec les modèles protégés de la marque Nike en ce qui concerne la forme particulière de la semelle, la présence de bulles d'air, les motifs en forme de vague, le système de laçage ; qu'en affirmant néanmoins, que la contrefaçon n'était pas caractérisée tout en constatant que les chaussures contrefaisantes reproduisaient des éléments caractéristiques du modèle protégé et sans rechercher si les modèles en présence ne produisaient pas une même impression visuelle d'ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que la contrefaçon par imitation de modèle s'apprécie non d'après les différences, mais d'après les ressemblances dès lors que le contrefacteur ne reproduit pas intégralement le modèle contrefait mais imite seulement certaines parties en tentant de dissimuler son imitation par quelques différences ; qu'en affirmant que s'il est vrai que les modèles des chaussures litigieuses présentaient des similitudes avec les modèles protégés de la marque Nike en ce qui concerne la forme particulière de la semelle, la présence de bulles d'air, les motifs en forme de vague, le système de laçage, les différences résultant de la présence apparente d'une marque propre, d'une logo distinct et d'un logo représentant un losange sans inscription et surtout l'absence de reproduction de la célèbre virgule inversée était insuffisant pour caractériser la contrefaçon dans son élément matériel alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'impression visuelle d'ensemble d'après les ressemblances et non les différences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 5°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en affirmant que le délit poursuivi n'était pas caractérisé en son élément intentionnel dès lors qu'il n'était pas établi que le prévenu avait conscience d'importer des marchandises contrefaisant la marque Nike alors que la seule protestation d'ignorance de la fraude ne suffit pas à écarter la présomption d'importation en contrebande qui s'attache à la simple détention de la marchandise de fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les poursuites étant fondées sur des contrefaçons de marques et non de dessins ou modèles, le moyen est inopérant ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 713-1, L. 713-3, L. 715-1, L. 716-9, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 215, 369, 392, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 137, 432 bis et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé M. Y...des fins de la poursuite sur l'action fiscale ;

" aux motifs que la société Nike International ID est propriétaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :

- la marque verbale " Nike ", déposée à l'INPI le 26 mai 1989, renouvelée le 25 janvier 1999,
- la marque semi-figurative « TN AIR », déposée à l'OHMI le 28 avril 1999,
- la marque verbale « Air Max », déposée auprès de l'OHMI le 8 juillet 1996, renouvelée le 6 août 2006 ; que la société Nike International LTD est également propriétaire de plusieurs modèles de chaussures, parmi lesquelles le modèle « Air Max Plus » déposé auprès de l'INPI le 6 juin 2000 ; qu'il est patent que si divers signes caractérisent les modèles de chaussures de sport de cette marque, parmi lesquels la semelle constituée de coussins d'air, le système de laçage, les motifs en forme de vague, la mention « TN Air », le signe particulièrement distinctif, aux yeux des professionnels comme du public, demeure la célèbre virgule inversée qui constitue son logo le plus identifiant ; qu'en l'absence de ce logo, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas avéré ; que, s'agissant des chaussures litigieuses, il est vrai que leurs modèles présentent des similitudes avec les modèles protégés de la marque Nike en ce qui concerne la forme particulière de la semelle, la présence de bulles d'air, les motifs en forme de vague, le système de laçage ; que toutefois, la comparaison fait aussi apparaître de nombreuses et fortes différences ; qu'en premier lieu, les chaussures saisies sont elles-mêmes revêtues d'une marque, à savoir « Mapleap » ou « Dobest » selon les modèles ; que la présence apparente de cette marque est de nature à réduire sérieusement le risque de confusion avec des chaussures NIKE ; qu'en deuxième lieu, le logo « T et M and » figurant sur le talon des modèles « Mapleap », n'est pas sérieusement assimilable au logo « Tn Air »

identifiant le modèle protégé Nike étant en outre observé que sur le modèle déposé ce logo est orné de la fameuse virgule inversée ; que, quant au logo, représentant un losange, apposé sur le talon des modèles « Dobest », il s'écarte sérieusement du logo « Tn Air » en ce qu'il ne contient aucune inscription de sorte que l'imitation qui ne concerne que la forme en losange ne suffit pas à générer un risque sérieux de confusion ; qu'enfin, et surtout, les chaussures incriminées ne reproduisent pas la célèbre virgule inversée ni ne contiennent aucun élément qui s'en rapproche ; qu'il résulte, en définitive, des facteurs d'appréciation qui précèdent, que le degré de similitude entre les produits saisis et ceux que le public identifie infailliblement à la marque Nike grâce à la présence de la virgule inversée, est insuffisant pour caractériser la contrefaçon dans son élément matériel ; que le délit n'est pas mieux établi dans son élément intentionnel puisqu'il ne peut être soutenu, au vu des mêmes éléments d'appréciation, que le prévenu, dont il est établi qu'il n'est pas un spécialiste en matière de chaussures, avait conscience d'importer des marchandises contrefaisant la marque Nike ; qu'en conséquence, il convient d'infirmar le jugement entrepris en ce que, s'agissant des chaussures saisies, il a déclaré M. Y... coupable du délit d'importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaite ; qu'en l'absence de contrefaçon établie, l'action fiscale exercée par l'administration des douanes du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées car contrefaisantes ne peut être accueillie et il convient en conséquence d'infirmar également la décision déférée du chef de toutes les dispositions concernant l'action fiscale ; que les faits dont la cour est saisie n'étant par ailleurs constitutif d'aucune infraction à la loi pénale, il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;

" 1°) alors que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement ; que la cour d'appel a affirmé que l'élément matériel de la contrefaçon de modèle n'était pas caractérisé au motif que le degré de similitude entre les produits saisis et ceux que le public identifie infailliblement à la marque Nike grâce à la présence de la virgule inversée est insuffisant dès lors que les chaussures arguées de contrefaçon sont elles-mêmes revêtues des marques Maplead et Dobest et que sur les chaussures de la marque Maplead, le signe T et M n'ait pas sérieusement assimilable au signe Tn Air et que sur les chaussures de marque Dobest le signe représentant un losange ne contient aucune inscription et que surtout, les chaussures incriminées ne reproduisent pas la célèbre virgule inversée ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules similitudes et différences relevées entre les marques, sans rechercher si ce faible degré de similitude entre les marques n'était pas compensé par le degré élevé de similitude entre les produits en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du

risque de confusion en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue, lesquels ne peuvent lui être déniés en raison de cette notoriété même ; qu'en affirmant qu'en dépit des similitudes relevées, le signe le plus distinctif aux yeux des professionnels comme du public, demeure la célèbre virgule inversée qui constitue son signe le plus identifiant et qu'en l'absence de ce signe, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas avéré déniant ainsi une protection à la marque Nike en raison de la notoriété même de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que le caractère distinctif d'une marque et en particulier sa renommée doit être prise en compte pour apprécier la similitude des produits ou services désignés par les deux marques et pour déterminer si celui-ci était suffisant pour donner lieu à un risque de confusion ; qu'en affirmant que le signe le plus distinctif aux yeux des professionnels comme du public demeure la célèbre virgule inversée qui constitue son signe le plus identifiant et qu'en l'absence de ce signe, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas avéré sans rechercher si les similitudes relevées quant aux produits imités n'étaient pas, compte tenu de la notoriété de la marque et en dépit des différences relevées sur le produit, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence, doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en se fondant, pour exclure le risque de confusion sur l'absence de la virgule inversée, tenue, à lui seule, pour signe distinctif de la marque, sans caractériser en quoi les autres composants de la marque, même s'ils n'étaient pas dominants, était négligeables ce qui ne pouvait résulter du simple fait que l'élément constitué par la virgule inversée soit dominant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 5°) alors que le risque de confusion doit être déterminé selon une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques ; que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence du signe constitué par la célèbre virgule inversée, le risque de confusion dans l'esprit du public n'était pas avéré, que la marque T et M n'était pas sérieusement assimilable à la marque Tn Air et que le signe représentant un losange s'écarte de la marque Tn Air en ce qu'il ne contient aucune inscription ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs tirés exclusivement des différences entre les signes de la marque sans comparer l'impression d'ensemble produite par les marques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 6°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et

il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en affirmant que le délit poursuivi n'était pas caractérisé en son élément intentionnel dès lors qu'il n'était pas établi que le prévenu avait conscience d'importer des marchandises contrefaisant la marque Nike alors que la seule protestation d'ignorance de la fraude ne suffit pas à écarter la présomption d'importation en contrebande qui s'attache à la simple détention de la marchandise de fraude, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents des douanes procédant, sur le fondement de l'article 63 ter du code des douanes, à la visite des locaux professionnels de la société Vally confections et chaussures, gérée par M. Y... , y ont constaté la détention en vue de la vente de chaussures de sport contrefaisant les modèles T & M Air et Air max plus déposés par la marque Nike ; que, sur le procès-verbal de saisie du 8 octobre 2008 lui notifiant l'infraction douanière, M. Y... est poursuivi pour détention irrégulière de marchandises contrefaisantes de marque, faits réputés importation en contrebande ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné le prévenu à des pénalités douanières et relaxer M. Y... , l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher si l'impression d'ensemble produite par les signes constituant l'imitation ne créait pas un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, d'autre part, sans caractériser la bonne foi du détenteur des marchandises de fraude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 avril 2011, mais en ses seules dispositions prononçant sur le délit d'importation en contrebande, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par

délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.