

COMM.

CB

## **COUR DE CASSATION**

---

Audience publique du **10 février 2015**

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 163 F-P+B

Pourvoi n° Q 13-28.263

## R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

---

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---

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

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Pellenc, dont le siège est route de Cavaillon,  
BP 47, 84122 Pertuis,

2°/ M. Roger Pellenc, domicilié quartier Notre-Dame des Anges,  
84120 Pertuis,

3°/ la société RD investissement, dont le siège est 110 L'Abaye,  
84120 Pertuis,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Caen  
(2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la  
société Extrusion de Basse-Normandie (Exbanor), dont le siège est zone  
industrielle, chemin de l'Usine, 14100 Beuvillers,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Pellenc et RD investissement et de M. Pellenc, de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Extrusion de Basse-Normandie, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2013), qu'à l'occasion d'un salon professionnel, la société Extrusion de Basse-Normandie (la société Exbanor) a effectué la démonstration de la mise en oeuvre des attaches pour vignes, qu'elle avait conçues et qu'elle commercialisait sous la marque « Protech », en faisant usage du lieur électrique Pellenc AP 25 ; que M. Pellenc, titulaire de la marque verbale française « Pellenc » n° 1 233 552, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 15 avril 1983 et régulièrement renouvelée, pour désigner, notamment, des outils et instruments agricoles en classes 7 et 8, et la société Pellenc, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation puis titulaire de ladite marque à compter du 28 novembre 2011, ont assigné la société Exbanor en contrefaçon de marque par reproduction et concurrence déloyale ; que la société RD Investissement, titulaire de la marque entre le 30 juin 2010 et le 28 novembre 2011, est intervenue volontairement à la procédure ; que la société Exbanor a opposé l'exception prévue par l'article L. 713-6, alinéa 1 b, du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que M. Pellenc et les sociétés Pellenc et RD investissement font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

*1°/ que, si le titulaire d'une marque ne peut faire obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, c'est à la double condition que la référence soit nécessaire et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'origine du produit ou du service ; qu'en retenant, pour affirmer que la société Exbanor n'avait pas contrefait la marque « Pellenc », que, ne fabriquant pas de lieur électrique,*

*elle n'avait d'autre choix que d'utiliser le lieur électrique d'une entreprise concurrente pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un tel appareil, la cour d'appel, qui a caractérisé la nécessité pour la société Exbanor d'utiliser un lieur électrique pour indiquer de manière compréhensible et complète la destination de ses produits, mais en aucun cas celle d'utiliser la marque « Pellenc », n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;*

*2°/ qu'en retenant, pour affirmer que la société Exbanor n'avait pas contrefait la marque « Pellenc », que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n'avait d'autre choix, pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un lieur électrique, que d'utiliser l'appareil d'une entreprise concurrente et qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir choisi le lieur électrique de la société Pellenc plutôt qu'un autre, dès lors qu'il était couramment utilisé dans la profession, ce dont il résultait que les attaches dégradables de la société Exbanor étaient compatibles avec n'importe quel lieur électrique et pas uniquement avec le lieur électrique de la société Pellenc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que l'usage de la marque « Pellenc » n'était nullement nécessaire pour informer la clientèle de la destination des produits de la société Exbanor, et a violé les articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;*

*3°/ que l'usage nécessaire de la marque ne doit pas créer de confusion sur l'origine des produits ; que M. Pellenc et les sociétés Pellenc et RD investissements faisaient valoir, en cause d'appel, que la société Exbanor avait sciemment entretenu une confusion sur l'origine des produits, en adoptant soudainement, pour sa publicité lors du salon Sitevi, le vocable « attache », évoquant l'« attacheur » de la société Pellenc, quand elle utilisait jusqu'alors, de manière exclusive, les termes « lien » ou « ficelle » ; qu'en affirmant que l'usage fait par la société Exbanor du lieur électrique revêtu de la marque « Pellenc » n'avait créé aucune confusion sur l'origine des produits, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;*

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète par la société Exbanor avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique ; qu'il retient que, ne fabriquant pas un tel outil, cette société n'avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d'autre moyen que de faire usage d'un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, la société Pellenc se présentant elle-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la société Exbanor d'avoir choisi d'employer l'appareil de cette société,

couramment utilisé dans la profession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l'utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société Exbanor sans qu'il soit fait usage de la marque « Pellenc » dont elle n'était pas titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Exbanor n'a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que la société Pellenc commercialisait elle-même ; qu'il constate qu'elle n'a reproduit la marque « Pellenc » ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l'occasion du salon Sitevi, laquelle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques « Protech », conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'usage du lieur électrique Pellenc AP 25 n'avait pas été de nature à créer une confusion entre l'origine de cet outil et celle de l'attache ;

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

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pellenc et les sociétés Pellenc et RD investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Extrusion de Basse-Normandie la somme globale de 3 000 euros et 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 février deux mille quinze.

## MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Pellenc et les sociétés Pellenc et RD investissement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir débouté M. Pellenc et la société Pellenc de toutes leurs demandes, AUX MOTIFS QU' il n'est pas douteux que le fait, pour la société Exbanor, d'utiliser, sans autorisation du titulaire de la marque, un outil revêtu de la marque authentique « Pellenc » pour faire la promotion commerciale de son propre produit est susceptible de constituer un cas, certes isolé et limité, mais néanmoins avéré, de contrefaçon d'usage de marque reproduite, prévue par l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle ; que, cependant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la cour considère que la société Exbanor est bien fondée à invoquer l'exception de référence nécessaire à la marque utilisée pour indiquer la destination de son produit ; qu'il résulte à cet égard de l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe par un tiers comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à la condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que ces dispositions doivent s'interpréter à la lumière de l'article 6 de la directive communautaire n° 89/104 sur les marques du 21 décembre 1988 énonçant que, dans la vie des affaires, cette utilisation nécessaire de la marque doit être faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, c'est à dire, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit ; qu'il est ainsi de principe que l'usage de la marque par un tiers non autorisé doit avoir pour seul but d'indiquer la destination de son produit et être en pratique le seul moyen de fournir cette information au public sans donner l'impression qu'il existe un lien entre le tiers et le titulaire de la marque, ni nuire à la valeur de cette marque ; que la démonstration réalisée par la société Exbanor lors du salon Sitevi n'avait pour seul but que de convaincre les professionnels de la viticulture, auxquels cette manifestation s'adressait, que ses attaches dégradables étaient bien compatibles avec l'utilisation d'un lieur électrique ; que l'utilisation d'un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente était par ailleurs le seul moyen de fournir une information compréhensible et complète sur la destination de son produit, puisque, d'une part, la société Exbanor ne fabrique pas elle-même de lieur électrique et que, d'autre part, les salons organisés en vue de rapprocher les professionnels d'un secteur d'activité ont usuellement pour objet de permettre aux exposants de présenter leurs produits en réalisant des démonstrations concrètes ; qu'enfin, rien ne

démontre que les conditions dans lesquelles cette démonstration a été réalisée auraient eu pour but ou pour effet de provoquer dans l'esprit du public une confusion entre les deux entreprises, de tirer profit de la réputation de la marque « Pellenc », ou d'avilir celle-ci ; qu'il est certain que les attaches produites par la société Exbanor constituent des consommables destinés à des outils viticoles dont les fabricants ne sauraient, sauf à fausser le jeu de la libre concurrence en s'en réservant le monopole de fait, empêcher la commercialisation, au prétexte de la protection des droits sur leur marque ; que le seul moyen pour la société Exbanor d'informer utilement les professionnels de la viticulture fréquentant le salon Sitevi était de réaliser sur son stand la démonstration visuelle et concrète que son attache dégradable pouvait être conformée et coupée par un lieur électrique tel que celui fabriqué par la société Pellenc ; qu'en outre, ne commercialisant pas elle-même de lieur électrique, la société Exbanor n'avait, pour les besoins de sa démonstration, d'autre solution que d'utiliser l'appareil d'une entreprise concurrente ; qu'il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir choisi le lieur de la société Pellenc plutôt que celui d'un autre fabricant, alors que celle-ci se proclame elle-même dans ses écritures « leader mondial de la mécanisation en viticulture » et que, dès lors, la société Exbanor était légitime à utiliser un appareil couramment utilisé dans la profession ; qu'il ne résulte d'autre part d'aucun élément du dossier que l'usage par la société Exbanor du lieur électrique revêtu de la marque « Pellenc » ait été de nature à créer une confusion entre l'origine de l'appareil et celle de l'attache « Protech », ni que l'appelante ait cherché à tirer profit de la notoriété de la marque « Pellenc » ; que la société Exbanor n'a en effet reproduit la marque « Pellenc », ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni même dans sa documentation commerciale, ainsi qu'en atteste l'examen du prospectus publicitaire saisi ; qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir précisé par écrit que son attache était commercialisée « pour » l'attacheur Pellenc AP 25 ou lui était « adaptable », afin d'éviter que le public n'attribue l'origine du consommable au titulaire de la marque ; qu'en l'occurrence, la démonstration incriminée, sur le déroulement précis de laquelle le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne donne aucune indication, a été effectuée dans le stand de la société Exbanor, devant des professionnels de la viticulture qui disposaient de prospectus vantant le mérite des attaches pour lieurs électriques « Protech » conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque ; que, par ailleurs, l'appelante ne commercialisait pas des produits consommables présentés comme équivalents ou simplement substituables à ceux que la société Pellenc commercialisait elle-même, mais des attaches de conception originale à caractère autodégradable, de sorte que le but de la démonstration n'était que d'établir leur compatibilité avec l'utilisation d'un lieur électrique sans se référer à la notoriété de la marque de l'appareil, qui n'était autrement reproduite sur le stand de la société Exbanor que, de façon discrète, sur l'attacheur AP 25 lui-même ; qu'ainsi, le public de professionnels distinguait parfaitement les liens commercialisés par la société Exbanor sous la marque « Prothec » du lieur électrique portant la

marque « Pellenc » ; que M. Pellenc et la société Pellenc ne sauraient davantage soutenir que les attaches de la société Exbanor ne seraient pas compatibles avec l'appareil AP25, ou en tous cas ne le seraient qu'au prix d'une modification de celui-ci ; que le procès-verbal de saisie-contrefaçon sur lequel se fonde l'action en contrefaçon révèle que les attaches « Protech » ont été utilisées avec le lieur électrique de la société Pellenc, l'allégation d'incompatibilité des deux produits relève de la pure conjecture ; que, par ailleurs, le fait que la société Exbanor propose de fixer son dévidoir d'attaches pour vigne sur un support accroché directement au baudrier du lieur électrique ne constitue nullement une modification du fonctionnement ou de l'aspect de cet outil ; qu'au surplus, l'appelante établit que d'autres opérateurs, y compris un distributeur de la société Pellenc, proposent à la vente des liens compatibles avec l'attacheur Pellenc conditionnés sur des dévidoirs à fixer sur le baudrier de l'appareil ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter M. Pellenc et la société Pellenc de leur action en contrefaçon d'usage de marque ;

1°/ ALORS QUE, si le titulaire d'une marque ne peut faire obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, c'est à la double condition que la référence soit nécessaire et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'origine du produit ou du service ; qu'en retenant, pour affirmer que la société Exbanor n'avait pas contrefait la marque « Pellenc », que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n'avait d'autre choix que d'utiliser le lieur électrique d'une entreprise concurrente pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un tel appareil, la cour d'appel, qui a caractérisé la nécessité pour la société Exbanor d'utiliser un lieur électrique pour indiquer de manière compréhensible et complète la destination de ses produits, mais en aucun cas celle d'utiliser la marque « Pellenc », n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS, au surplus, QU' en retenant, pour affirmer que la société Exbanor n'avait pas contrefait la marque « Pellenc », que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n'avait d'autre choix, pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un lieur électrique, que d'utiliser l'appareil d'une entreprise concurrente et qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir choisi le lieur électrique de la société Pellenc plutôt qu'un autre, dès lors qu'il était couramment utilisé dans la profession, ce dont il résultait que les attaches dégradables de la société Exbanor étaient compatibles avec n'importe quel lieur électrique et pas uniquement avec le lieur électrique de la société Pellenc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que l'usage de la marque « Pellenc » n'était nullement nécessaire pour informer la clientèle de la destination des

produits de la société Exbanor, et a violé les articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'usage nécessaire de la marque ne doit pas créer de confusion sur l'origine des produits ; que M. Pellenc et les sociétés Pellenc et RD Investissements faisaient valoir, en cause d'appel, que la société Exbanor avait sciemment entretenu une confusion sur l'origine des produits, en adoptant soudainement, pour sa publicité lors du salon « Sitevi », le vocable « attache », évoquant l'« attacheur » de la société Pellenc, quand elle utilisait jusqu'alors, de manière exclusive, les termes « lien » ou « ficelle » (conclusions récapitulatives d'appel de M. Pellenc et de la société Pellenc, p. 18 et 19) ; qu'en affirmant que l'usage fait par la société Exbanor du lieur électrique revêtu de la marque « Pellenc » n'avait créé aucune confusion sur l'origine des produits, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.