COUR DE CASSATION

Audience publique du **8 février 2017**

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 205 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 14-28.232

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 la société Christian Lacroix,
société en nom collectif, dont le siège est 5 rue Henri Rochefort, 75017
Paris,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5
chambre 2), dans le litige l'opposant :

1^o/ à M. Christian Lacroix, domicilié 57 rue de Bretagne, 75003
Paris,

2^o/ à la société XCLX, dont le siège est 57 rue de Bretagne,
75003 Paris,

3^o/ à la société Sicis France, société par actions simplifiée à
associé unique, dont le siège est 41 rue François 1^{er}, 75008 Paris,

4^o/ à la société Sicis SRL, société de droit italien, dont le siège est via Canala 75/79, 48100, Ravenna (Italie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Christian Lacroix, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Lacroix et de la société XCLX, de Me Ricard, avocat de la société Sicis France et de la société Sicis SRL, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Lacroix, avec laquelle M. Lacroix a collaboré de sa constitution jusqu'au 7 septembre 2009 en qualité de créateur et de directeur artistique, directement puis par l'intermédiaire de la société XCLX, est titulaire de la marque verbale française « Christian Lacroix » n° 1 399 703, déposée le 23 février 1987 pour désigner, en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, notamment, les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table, linge de maison, et de la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761, déposée le 17 septembre 2008 auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, devenu l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, pour désigner des produits en classes 18, 25 et 27 ; qu'ayant découvert, en février 2011, que la société Sicis SRL avait conçu une collection de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix », dont la commercialisation et la distribution en France étaient assurées par la société Sicis France, la société Christian Lacroix l'a mise en demeure de cesser toute communication sous cette expression ; qu'après avoir déposé, le 1^{er} juin 2011, la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour désigner des produits en classes 4, 11 et 20, elle a assigné les sociétés Sicis SRL et Sicis France (les sociétés Sicis) en contrefaçon des marques « Christian Lacroix » et pour atteinte à leur

renommée ; que M. Lacroix et la société XCLX, qui avaient conclu un accord de partenariat avec les sociétés Sicis, sont intervenus volontairement à l'instance et ont soulevé la nullité des marques communautaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, en tant qu'il concerne la marque n° 10 014 471 :

Attendu que la société Christian Lacroix fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471, pour l'ensemble des produits visés, et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes fondées sur cette marque alors, selon le moyen :

1°/ que la prohibition des engagements perpétuels prévue par les dispositions de l'article 1780 du code civil ne concerne que les contrats à exécution successive et non ceux à exécution instantanée ; que l'autorisation donnée par le porteur d'un patronyme que celui-ci soit utilisé par des tiers à des fins commerciales qui opère cession de ce patronyme, celui-ci se séparant alors de la personne qui le porte pour devenir un signe distinctif objet de propriété incorporelle, constitue un contrat à exécution instantanée ; qu'en retenant en l'espèce que, ne comportant aucun terme, les stipulations de la convention de 1987, selon lesquelles, ainsi qu'elle l'a constaté, M. Lacroix avait nécessairement autorisé la société Christian Lacroix à utiliser l'attribut de sa personnalité que constitue son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels et que cet engagement était donc nul quand l'exécution de l'engagement ainsi pris par M. Lacroix était instantané, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;

2°/ que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu est un contrat à durée indéterminée qui n'est pas nul mais auquel chaque partie peut mettre fin à tout moment par une résiliation unilatérale ; qu'en retenant en l'espèce que les stipulations de la convention de 1987 se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels dès lors qu'elles « ne comportent aucun terme » et en en déduisant la nullité de l'engagement par lequel M. Christian Lacroix a autorisé la société Christian Lacroix à utiliser son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, la cour d'appel a violé encore ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;

3°/ que la mauvaise foi du demandeur à l'enregistrement d'une marque communautaire doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que la connaissance par le demandeur de l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ne suffit

pas, à elle seule, à établir cette mauvaise foi ; que l'intention du demandeur d'empêcher un tiers d'utiliser le signe ne peut permettre de caractériser cette mauvaise foi que dans certaines circonstances ; que ces circonstances peuvent tenir au fait qu'il s'avère ultérieurement que le demandeur a fait enregistrer le signe en tant que marque communautaire sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché ; que doit notamment être pris en compte dans l'appréciation de la mauvaise foi du déposant le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé ; qu'en retenant en l'espèce qu'en procédant le 1^{er} juin 2011 au dépôt de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471, la société Christian Lacroix aurait agi de mauvaise foi, aux seuls motifs qu'elle aurait ainsi agi, détournant le droit de marque de sa finalité, aux fins d'opposer la marque en classe 20 dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle a introduite après qu'en réponse à la mise en demeure de cesser son exploitation du signe Christian Lacroix adressée par elle à la société Sicis, le 22 février 2011, celle-ci lui avait objecté le 1^{er} mars 2011 qu'elle n'était titulaire d'aucune marque en classe 20 qui concerne le mobilier, sans prendre en compte, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Christian Lacroix, ou ses propres constatations, ni le fait que la société Christian Lacroix avait procédé à la demande d'enregistrement litigieuse pour faire respecter les droits qu'elle détenait sur le signe « Christian Lacroix » « en vertu du contrat de 1987 aux termes duquel M. Lacroix s'était interdit de se servir de son patronyme pour quelque usage professionnel ou commercial que ce soit si ce n'est dans l'intérêt de la SNC Christian Lacroix », ni le fait que la société Christian Lacroix avait donné en 2009 une licence d'exploitation du signe « Christian Lacroix » pour des produits d'ameublement et qu'une ligne de produits d'ameublement avait effectivement été lancée au début de l'année 2011 par le licencié sous le signe « Christian Lacroix », ni enfin le degré de notoriété de la marque « Christian Lacroix », la cour d'appel, qui n'a pas ainsi pris en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, a méconnu le principe d'appréciation globale de la mauvaise foi du demandeur à l'enregistrement d'une marque communautaire, cause de nullité de celle-ci, et a ainsi violé l'article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'après qu'il lui eut été objecté le 1^{er} mars 2011, en réponse à sa mise en demeure de cesser son exploitation adressée à la société Sicis le 22 février 2011, qu'elle n'était titulaire d'aucune marque désignant en classe 20 le mobilier, la société Christian Lacroix a procédé au dépôt de la marque litigieuse, le 1^{er} juin 2011, pour des produits d'ameublement relevant des classes 4, 11 et 20, qu'elle s'est prévaluée de ce dépôt, le 14 juin suivant, pour se voir autoriser à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, puis le 15 juillet, au soutien

de son assignation en contrefaçon et qu'elle n'a notifié la demande d'enregistrement de ladite marque que le 14 novembre 2011, à l'occasion d'une communication de pièces ; que l'arrêt retient, en outre, que la production du contrat de licence consenti en 2009 à un designer, qui ne concerne que des papiers muraux, coussins et couvertures, et la lettre de la licenciée, datée du 31 juillet 2014, qui évoque le souhait d'une exclusivité exprimé au mois de janvier 2011, ne suffisent pas à démontrer la bonne foi dont la société Christian Lacroix se prévaut et n'expliquent pas sa carence depuis 2009 dans l'obtention d'un titre protégeant par un droit de marque les produits réalisés par sa licenciée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le dépôt de marque avait été effectué, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine, mais pour permettre à la société Christian Lacroix de l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon introduite contre les sociétés Sicis, la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce, a pu retenir que ce dépôt avait été opéré de mauvaise foi, pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle ;

Et attendu, en second lieu, que la décision étant justifiée par les motifs vainement critiqués par la troisième branche, le moyen, en ses deux premières branches, vise des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Christian Lacroix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en contrefaçon fondée sur la marque française « Christian Lacroix » n° 1 399 703 alors, selon le moyen, *que pour apprécier la similitude entre des produits ou services, conditionnant l'existence d'un risque de confusion, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services et, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que cette similitude doit s'apprécier au regard des seuls produits ou services visés au dépôt et non des conditions dans lesquelles le titulaire de la marque l'exploite ou l'exploitera ; que sont similaires les produits et services que le consommateur moyen est susceptible d'attribuer à la même origine commerciale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couverture de lit et de table, linge de maison » visés par la marque ne sont pas similaires ou complémentaires des produits exploités par la société Sicis, à savoir des « meubles et des lampes », « des luminaires et diverses pièces de mobilier, au rang desquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu » aux motifs que les pièces de mobilier exploitées par les sociétés Sicis « sont des*

produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement » quand « les tissus sont des produits intermédiaires [...] destinés à être transformés à la faveur de multiples applications », que « si les tissus peuvent participer à la fabrication de meubles, voire de lampes », « les meubles et les lampes ne sont pas nécessairement composés de tissus », que les produits opposés sont « sans lien étroit et obligatoire », qu'il « ne peut être affirmé qu'ils seront destinés à la même clientèle et emprunteront les mêmes canaux de distribution », que les produits opposés ont « une fonction, un prix, des circuits de distribution et un public différents » ; qu'en se fondant ainsi sur des critères inopérants tenant notamment à l'existence « d'un lien étroit et obligatoire » ou nécessaire entre les produits, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les produits visés par la marque sont ou pourront être exploités, sans constater que le consommateur ne serait pas susceptible de leur attribuer une origine commune, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la marque désignait, en classe 24, les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, les couvertures de lit et de table et le linge de maison, tandis que les sociétés Sicis commercialisaient des luminaires et des pièces de mobilier, parmi lesquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu, et relevé que ces derniers sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement, cependant que les tissus sont des produits intermédiaires issus de l'industrie textile et destinés à être transformés à la faveur de multiples applications, et qu'il ne peut être affirmé que les produits en présence étaient destinés à la même clientèle et empruntaient les mêmes canaux de distribution, ce dont il ressortait qu'ils ne pouvaient être attribués par la clientèle à une même origine, la cour d'appel a pu en déduire que ces produits n'étaient ni similaires ni complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Christian Lacroix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'atteinte à la marque de renommée alors, selon le moyen, *que si la renommée d'une marque invoquée pour incriminer l'exploitation d'un signe identique ou similaire doit s'apprécier au cours de la période d'exploitation du signe incriminé, cette renommée peut dépendre d'éléments antérieurs, et notamment des conditions antérieures de son exploitation ; qu'en retenant en l'espèce que la renommée de la marque française « Christian Lacroix » devant s'apprécier à la date d'exploitation incriminée du signe litigieux, soit au début de l'année 2011, ne pouvaient pas être prises en considération les conditions antérieures de son exploitation, en sorte que la société Christian Lacroix ne pouvait se prévaloir « ni de la création de mode, marquée par des défilés de haute couture biannuels, qui*

faisait son prestige lorsque M. Lacroix en était le directeur artistique », le plan de continuation de la société Christian Lacroix arrêté par jugement du 1^{er} décembre 2009 impliquant, selon celui-ci, « l'arrêt de l'activité haute couture » et de « l'activité prêt-à-porter féminin pour se limiter à la seule gestion des licences de marque », ni « d'actes d'exploitation ne couvrant pas la période à prendre en considération », la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n° 2008/95/CE du 13 décembre 1995 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la renommée de la marque invoquée devait s'apprécier à la date d'exploitation du signe litigieux, soit en l'espèce au cours de l'année 2011, et constaté que, selon le plan de continuation arrêté le 1^{er} décembre 2009, la société Christian Lacroix avait cessé ses activités de haute couture et de prêt-à-porter pour se limiter à la seule gestion des licences de marques, l'arrêt relève, d'abord, que son chiffre d'affaires, qui s'établissait aux environs de 30 millions d'euros entre 2005 et 2008, était passé à 4,6 millions d'euros en 2012, généré à hauteur de 95 % par les licences de marques, et que l'exploitation de celles-ci concernait pour l'essentiel des produits commercialisés à l'étranger et n'attestait pas d'une renommée sur le territoire français ; qu'il relève, ensuite, que les informations tirées des sondages réalisés en 2014 à la demande respective des parties démontrent que la renommée de la marque, dont la société Christian Lacroix aurait pu, en son temps, revendiquer le bénéfice, tenait à la place qu'elle occupait dans la haute couture lorsqu'elle avait pour créateur M. Lacroix et que la marque était étroitement liée à ses anciennes activités mais que se révèle déclinante la connaissance qu'a désormais le public de la marque sous laquelle sont commercialisés, depuis la réorientation de son activité vers l'exploitation de licences de marques, des produits ressortissant du domaine des accessoires ou de la lingerie ; qu'il retient, enfin, que cette société ne fait pas état de parts de marché ou d'investissements consacrés à la promotion de la marque ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les conditions antérieures d'exploitation de la marque, a pu déduire que cette dernière n'avait pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'il concerne la marque n° 7 237 761 :

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1780 du code civil ;

Attendu que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu n'est pas nul, mais constitue une convention à

durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque communautaire «Christian Lacroix » n° 7 237 761, pour l'ensemble des produits visés, et déclarer la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l'arrêt, après avoir retenu qu'en intervenant au côté de la société L.P.A. à la convention intitulée « cession de marque », signée le 3 avril 1987 entre celle-ci et la société Christian Lacroix, M. Lacroix avait autorisé la cessionnaire à utiliser l'attribut de sa personnalité, que constitue son nom patronymique, afin d'exercer des activités commerciales et que ladite convention comportait des stipulations permettant à la société Christian Lacroix de se dispenser de l'autorisation de M. Lacroix pour tout usage de son nom patronymique lors du dépôt d'une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que la marque « Christian Lacroix » cédée était susceptible de couvrir, relève que ces stipulations, en ce qu'elles ne comportent aucun terme, se heurtent à la prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l'article 1780 du code civil et en déduit que, les engagements pris par M. Lacroix étant nuls, celui-ci est fondé à faire grief à la société Christian Lacroix d'avoir déposé la marque communautaire « Christian Lacroix » sans son consentement préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les engagements pris par M. Lacroix étaient à exécution successive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne et déclarer la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur cette marque, l'arrêt retient que cette dernière a été enregistrée en classe 20 pour désigner du mobilier correspondant aux produits argués de contrefaçon, conçus et commercialisés par les sociétés Sicis ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société Christian Lacroix avait été de mauvaise foi en procédant au dépôt de ladite marque dans les classes 4 et 11, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il prononce la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761 pour l'ensemble des produits visés et la nullité de la marque communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 pour les produits des classes 4 et 11, dit qu'une copie de la décision sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et déclare la société Christian Lacroix irrecevable en ses demandes fondées sur ces deux marques, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, 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 M. Christian Lacroix et les sociétés XCLX, Sicis SRL et Sicis France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Christian Lacroix la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs 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 huit février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Christian Lacroix

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des deux marques communautaires verbales « CHRISTIAN LACROIX » numéro 7 237 761 déposée le 17 septembre 2008 et publiée le 9 décembre 2008 et numéro 10 014 471 déposée le 1^{er} juin 2011, publiée le 26 juillet 2011 et enregistrée le 10 novembre 2011 pour l'ensemble des produits visés, et déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la société Christian Lacroix fondées sur ces deux marques communautaires ;

AUX MOTIFS PROPRES, « sur la validité de la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761 déposée le 17 septembre 2008 en classes 18, 25 et 27 » ;

Que rappelant les articles 1 et 2 de la convention intitulée « cession de marque » signée le 03 avril (sic lire 3 février) 1987 par la société LPA Sarl (représentée par ses gérants, Monsieur Christian Lacroix et Monsieur Jean-Jacques Picard), par elle-même et par Monsieur Christian Lacroix en personne ayant qualité d'intervenant (pièce 63), à savoir :

« Article 1 : objet

La société LPA cède sans exception ni réserve, ce qui est approuvé par Monsieur Lacroix, à la société Christian Lacroix qui accepte, la pleine et entière propriété de la marque « Christian Lacroix » ci-dessus, dans toutes les classes de produits et prestations et dans tous les pays du monde.

Aux présentes, et en tant que de besoin, est intervenu Monsieur Christian Lacroix, lequel s'oblige, en coopération avec la société cédante, à apporter son concours à toutes démarches, formalités et actes utiles à la constatation du transfert, aux dépôts, extensions et renouvellements, dans tous classes et pays, ainsi qu'à la protection de la marque Christian Lacroix, étant convenu que le coût desdites démarches sera à la charge de la SNC Christian Lacroix.

Article 2 : garantie

La société LPA cédante garantit que la marque « Christian Lacroix » est ou peut être utilement déposée et protégée en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, pour désigner les produits de haute couture, de boutique, de prêt-à-porter, leurs accessoires, les bijoux, les cosmétiques et parfums, les bagages et sacs, les bottes et chaussures, ainsi que tous produits similaires et connexes, et toutes prestations de prestige.

Pour sa part, Monsieur Christian Lacroix s'interdit de se servir du nom « Christian Lacroix » pour quelque usage professionnel ou commercial que ce soit, si ce n'est dans l'intérêt de la SNC Christian Lacroix »,

la SNC Christian Lacroix fait valoir qu'il en ressort l'absence de nécessité de recueillir l'autorisation préalable de Monsieur Christian Lacroix pour déposer la marque communautaire en cause, d'autant que son intervention personnelle à la cession n'a été envisagée et acceptée qu' « en tant que de besoin » et qu'il s'engageait à collaborer avec elle dans ses démarches aux fins de dépôts, extensions et renouvellements uniquement dans cette perspective ;

Qu'elle reproche au tribunal de s'être appuyé sur des « inexactitudes édifiantes en fait comme en droit » et affirme que, contrairement à ce qu'il a jugé, il convenait de se reporter à l'article 1 § 1, « très clair », et non à l'article 2, que, d'autre part, la cession de la marque n'était pas limitée à des produits et pays, qu'en outre, l'intervention de Monsieur Christian Lacroix lui donnait seulement le droit d'intervenir et que sa collaboration était acquise pour les questions matérielles, que cette cession n'avait d'ailleurs d'intérêt que si le cessionnaire disposait d'un droit absolu et inconditionnel de procéder à ses extensions et renouvellements, que la stipulation incluait l'Europe, omise par les premiers juges, ou encore que la garantie d'éviction est le fait du vendeur, la société LPA, et que Monsieur Christian Lacroix n'avait pas cette qualité ;

Qu'il est de plus, selon elle, « absurde » de s'être référé, comme l'a fait le tribunal, au contrat de prestation de services signé avec la société XCLX le 1^{er} août 2005 afin d'interpréter ce contrat de cession puisqu'une interprétation ne s'imposait pas et que les éléments qui auraient pu être pris en considération pour ce faire auraient dû lui être antérieurs et non point postérieurs de 18 années ; qu'à admettre même la prise en compte de cette autre convention, il ne ressortait pas de son article 2.3.2 l'exigence d'un accord de Monsieur Christian Lacroix puisque la stipulation concernait l'accord de la société XCLX et portait sur l'exploitation, et non le dépôt, d'une nouvelle marque en régissant leurs rapports entre 2005 et 2010, à l'exclusion des périodes antérieures et postérieures ;

Qu'elle réfute, enfin, l'argumentation adverse en soutenant que les articles 53.a) du règlement communautaire et 711-4g) ne sont pas applicables au cas d'espèce du fait que Monsieur Christian Lacroix, qui lui oppose le droit au nom, est, avec la société qu'il dirigeait, l'auteur du dépôt de la marque cédée et qu'ils sont responsables de la cession ; que, par ailleurs, la prohibition des engagements perpétuels ne peut être invoquée, soutient-elle, car l'engagement est lié à la cession de la marque et que sa durée est forcément attachée à celle de sa protection légale ; que, sans pertinence à son sens, est invoquée la novation, qui ne se présume pas, d'une convention de 1987 portant sur une cession de marque par une clause de non-concurrence contenue dans un contrat de prestation de service de 2005 à durée déterminée ;

Que, ceci rappelé, s'il est constant qu'il est fait défense au juge d'interpréter une convention dont les termes sont clairs et précis, tel n'est pas le cas de la présente espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne serait-ce que parce que la SNC Christian Lacroix ne revendique pas l'unique marque verbale française cédée aux termes du contrat de cession dont elle tire argument (n° 1.333.603, déposée le 05 décembre 1985 pour des produits et services en classes 3, 14, 18, 24 et 25) et lui substitue une marque française n° 1 399 703 déposée le 27 février 1987 pour des produits et services relevant de ces mêmes classes, élément conduisant à rechercher la commune intention des parties, à l'instar de leur volonté de faire intervenir à l'acte Monsieur Christian Lacroix, personne physique, alors que la convention expose que la société LPA en est la seule propriétaire, tout ceci selon une rédaction imprécise ;

Que l'article 1157 du code civil invitant à privilégier l'interprétation d'une clause dans le sens où elle pourrait avoir quelque effet, il convient de considérer que si l'objet de la convention porte à l'article 1 § 1 sur la cession de la « marque « Christian Lacroix » ci-dessus », la commune intention des parties signataires de cette convention était, selon le § 2 de cet article 1, de convenir d'un transfert du signe « Christian Lacroix » susceptible d'être exploité ou protégé à titre de marque puisqu'y sont évoqués « les actes utiles à la constatation du transfert, aux dépôts, extensions et renouvellements, dans tous classes et pays » ;

Que Monsieur Christian Lacroix avait nécessairement autorisé la cessionnaire qu'était la SNC Christian Lacroix, personne morale en formation, à utiliser l'attribut de sa personnalité que constitue son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales ;

Que faire intervenir à l'acte litigieux Monsieur Christian Lacroix, personne physique, ceci en des termes imprécis tels que « en tant que de besoin », « apporter son concours » ou convenir, à l'article 2 § 2 de la convention (puisque, selon l'article 1161 du code civil, « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ») qu'il « s'interdit de se servir du nom « Christian Lacroix » pour quelque usage professionnel ou commercial que ce soit, si ce n'est dans l'intérêt de la SNC Christian Lacroix » constituaient des stipulations de nature à permettre à la SNC Christian Lacroix de se dispenser de son autorisation pour tout usage de son nom patronymique, attribut de sa personnalité, notamment lors du dépôt d'une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que le signe serait susceptible de couvrir ;

Que la volonté de s'assurer du consentement de Monsieur Christian Lacroix lui-même, dans le domaine particulier des marques, ressort d'ailleurs des premiers termes de l'article 1 § 1, à savoir : « La société LPA cède sans

exception ni réserve, ce qui est approuvé par Monsieur Christian Lacroix [...] » et que le caractère superfétatoire de la présence de Monsieur Christian Lacroix que l'appelante tire de la formule « en tant que de besoin » ne peut être invoqué ;

Que, cela étant, force est de considérer, comme le font valoir Monsieur Christian Lacroix et la société XCLX, que ces stipulations ne comportent aucun terme et qu'elles se heurtent à la prohibition des engagements perpétuels résultant des dispositions de l'article 1780 du code civil ; qu'à cet égard, est dénué de pertinence l'argument de la SNC Christian Lacroix selon lequel « (son) engagement est directement lié à la cession de la marque et que sa durée est forcément attachée à celle de sa protection légale » dès lors qu'elle affirme par ailleurs que son intérêt était de « disposer d'un droit absolu et inconditionnel de procéder à ses extensions et ses renouvellements et à d'autres dépôts » (page 19/58 de ses dernières conclusions), ce que prévoit d'ailleurs l'article 1 § 2 du contrat ;

Que cet engagement est donc nul et qu'il en résulte que Monsieur Christian Lacroix est fondé à faire grief à la SNC Christian Lacroix, qui rappelle dans sa communication le lien historique la liant à la personne de ce créateur ainsi qu'en atteste le constat d'huissier réalisé sur le site Internet de la SNC le 16 octobre 2010 (pièce 11 des intimés), d'avoir déposé cette marque communautaire sans son consentement préalable, peu important que ce dernier n'ait pas usé de la simple faculté de faire opposition à son enregistrement ;

Que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée par la société XCLX et Monsieur Christian Lacroix en annulant la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 7 237 761 déposée en classes 18, 25 et 27 le 17 septembre 2008 ;

Sur la validité de la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » n° 10 014 471 déposée le 1^{er} juin 2011, désignant les produits et services des classes 4, 11 et 20 et publiée le 26 juillet 2011 ;

Que l'appelante reproche au tribunal d'avoir, de manière erronée et en procédant à une libre extrapolation des faits sans contrôler l'existence de son droit d'assurer un tel dépôt, estime-t-elle, annulé cette marque au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleusement effectué afin de pouvoir l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle avait engagée ;

Que pour convaincre la cour de sa bonne foi et de son intérêt à protéger son licencié, elle reprend l'argumentation développée pour la marque communautaire n° 7 237 761 sus-évoquée en se prévalant des engagements selon elle « clairs, précis et concordants » de Monsieur Christian Lacroix lui reconnaissant « le droit absolu » de déposer une nouvelle marque sans qu'il

puisse opposer son veto ; qu'elle précise qu'elle avait accordé à un designer, la société Designer Guild, en 2009, une licence d'exploitation portant sur les produits d'ameublement relevant des classes 4, 11 et 20, que leur commercialisation n'est intervenue qu'en 2011, du fait des difficultés liées à la conjoncture économique, et que c'est alertée par les désagréments dont faisait état sa licenciée découvrant les produits Sicis tels qu'incriminés, en janvier 2011, qu'elle a pris l'initiative d'étendre aux produits d'ameublement la protection de la marque « Christian Lacroix » ;

Que ceci rappelé, outre le fait qu'à l'instar de la marque communautaire n° 7 237 761, le dépôt de cette marque n'a pas été autorisé par Monsieur Christian Lacroix, l'argumentation de la SNC Christian Lacroix n'emporte pas la conviction de la cour ;

Qu'en effet, l'appelante se garde d'évoquer la chronologie des faits, explicitée par le tribunal et reprise par les intimés, les sociétés Sicis rappelant en particulier les dispositions de l'article L 716-2 alinéa 1^{er} du code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés » ;

Qu'il résulte pourtant des pièces versées aux débats qu'en réponse à sa mise en demeure de cesser son exploitation adressée à la société Sicis SRL le 22 février 2011, il lui a été objecté, le 1^{er} mars 2011, qu'elle n'était titulaire d'aucune marque en classe 20 qui concerne le mobilier, que le dépôt de la marque litigieuse a été effectué le 1^{er} juin 2011 et qu'elle s'en est prévalué, le 14 juin suivant, pour se voir autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon puis, le 15 juillet suivant, au soutien de son action dans son acte introductif d'instance ; qu'enfin, la copie de la demande d'enregistrement n'a été notifiée aux intimées que le 14 novembre 2011, à l'occasion de la communication de ses pièces par la demanderesse à l'action ;

Que la production du contrat de licence de 2009, dont les intimées relèvent sans qu'il y soit répondu qu'il contient des informations masquées ou qu'il ne concernait que des papiers muraux, coussins et couvertures (pièce 81-2), ainsi que la lettre de sa licenciée, datée du 31 juillet 2014, évoquant le souhait d'une exclusivité exprimé en janvier 2011 ne suffisent pas à démontrer la bonne foi dont elle se prévaut et n'explique pas sa carence, depuis 2009, dans l'obtention d'un titre permettant à sa licenciée de protéger par un droit de marque les produits réalisés en exécution de ce contrat de licence ;

Que ce dépôt ne peut être considéré que de circonstance et qu'à juste titre le tribunal a énoncé que la mauvaise foi du titulaire de la marque était caractérisée en tirant de ses constatations la conclusion que le dépôt a été opéré pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle, c'est-à-dire

non pas pour servir d'indicateur d'origine mais pour permettre à son titulaire de l'opposer dans le cadre de l'action en contrefaçon introduite ;

Que le jugement mérite, par conséquent, confirmation sur ce point » (cf. arrêt attaqué p. 6 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, « sur la marque n° 10 014 471 :

L'article 52 du règlement prévoit que la marque peut être déclarée nulle dans le cadre d'une action en contrefaçon si le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque.

La société Christian Lacroix a déposé une nouvelle marque communautaire verbale n° 10 014 471 CHRISTIAN LACROIX le 1^{er} juin 2011 uniquement dans le but de l'opposer dans le cadre de cette instance en contrefaçon.

En effet, elle avait connaissance lors de son dépôt des faits litigieux dénoncés dans sa mise en demeure de février 2011 et a décidé d'enregistrer la marque pour les produits estimés contrefaisants puisque la marque vise notamment les meubles, fauteuils, sofas, tables, consoles, bibliothèques, tables basses, guéridons, petites tables pour supporter une lampe et les lampes. Ainsi, cet enregistrement tend à répondre au moyen de défense de la société SICIS dans la réponse de sa mise en demeure qui avait relevé qu'aucune des marques ne protégeait les meubles et pour s'en prémunir, la demanderesse a déposé cette nouvelle marque qu'elle s'est empressée de viser dans son assignation du 15 juillet 2011.

La mauvaise foi du titulaire de la marque est caractérisée lorsque le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c'est-à-dire non pas pour distinguer des produits et services commercialisés en identifiant leur origine, mais pour lui permettre de l'opposer dans le cadre d'une action en contrefaçon.

Or, dans le contexte relaté, la mauvaise foi de la société Christian Lacroix est caractérisée et il convient donc de prononcer la nullité de la marque communautaire n° 10 014 471 » (cf. jugement p. 12 et 13) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prohibition des engagements perpétuels prévue par les dispositions de l'article 1780 du code civil ne concerne que les contrats à exécution successive et non ceux à exécution instantanée ; que l'autorisation donnée par le porteur d'un patronyme que celui-ci soit utilisé par des tiers à des fins commerciales qui opère cession de ce patronyme, celui-ci se séparant alors de la personne qui le porte pour devenir un signe distinctif objet de propriété incorporelle, constitue un contrat à exécution instantanée ; qu'en retenant en l'espèce que, ne comportant aucun terme, les stipulations de la convention de 1987, selon lesquelles,

ainsi qu'elle l'a constaté, M. Christian Lacroix avait nécessairement autorisé la société Christian Lacroix à utiliser l'attribut de sa personnalité que constitue son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels et que cet engagement était donc nul quand l'exécution de l'engagement ainsi pris par M. Christian Lacroix était instantané, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu est un contrat à durée indéterminée qui n'est pas nul mais auquel chaque partie peut mettre fin à tout moment par une résiliation unilatérale ; qu'en retenant en l'espèce que les stipulations de la convention de 1987 se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels dès lors qu'elles « ne comportent aucun terme » et en en déduisant la nullité de l'engagement par lequel M. Christian Lacroix a autorisé la société Christian Lacroix à utiliser son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, la cour d'appel a violé encore ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la mauvaise foi du demandeur à l'enregistrement d'une marque communautaire doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que la connaissance par le demandeur de l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir cette mauvaise foi ; que l'intention du demandeur d'empêcher un tiers d'utiliser le signe ne peut permettre de caractériser cette mauvaise foi que dans certaines circonstances ; que ces circonstances peuvent tenir au fait qu'il s'avère ultérieurement que le demandeur a fait enregistrer le signe en tant que marque communautaire sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché ; que doivent notamment être pris en compte dans l'appréciation de la mauvaise foi du déposant le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé ; qu'en retenant en l'espèce qu'en procédant le 1^{er} juin 2011 au dépôt de la marque communautaire « CHRISTIAN LACROIX » n° 10 014 471, la société Christian Lacroix aurait agi de mauvaise foi, aux seuls motifs qu'elle aurait ainsi agi, détournant le droit de marque de sa finalité, aux fins d'opposer la marque en classe 20 dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle a introduite après qu'en réponse à la mise en demeure de cesser son exploitation du signe Christian Lacroix adressée par elle à la société Sicis SRL, le 22 février 2011, celle-ci lui avait objecté le 1^{er} mars 2011 qu'elle n'était titulaire d'aucune marque en classe 20 qui concerne le mobilier, sans prendre en compte, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Christian Lacroix,

ou ses propres constatations, ni le fait que la société Christian Lacroix avait procédé à la demande d'enregistrement litigieuse pour faire respecter les droits qu'elle détenait sur le signe Christian Lacroix « en vertu du contrat de 1987 aux termes duquel M. Christian Lacroix s'était interdit de se servir de son patronyme pour quelque usage professionnel ou commercial que ce soit si ce n'est dans l'intérêt de la SNC Christian Lacroix », ni le fait que la société Christian Lacroix avait donné en 2009 une licence d'exploitation du signe « CHRISTIAN LACROIX » pour des produits d'ameublement et qu'une ligne de produits d'ameublement avait effectivement été lancée au début de l'année 2011 par le licencié sous le signe « CHRISTIAN LACROIX », ni enfin le degré de notoriété de la marque « CHRISTIAN LACROIX », la cour d'appel, qui n'a pas ainsi pris en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, a méconnu le principe d'appréciation globale de la mauvaise foi du demandeur à l'enregistrement d'une marque communautaire, cause de nullité de celle-ci, et a ainsi violé l'article 52, § 1, sous b) du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en prononçant l'annulation totale de la marque à raison de la mauvaise foi entachant son dépôt, sans donner aucun motif pour justifier que la société Christian Lacroix aurait procédé de mauvaise foi à son dépôt en ce qu'elle désigne les produits et services des classes 4 et 11 autres que les produits et services d'ameublement de la classe 20, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Christian Lacroix de sa demande en contrefaçon fondée sur la marque française CHRISTIAN LACROIX n° 1 399 703 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les faits de contrefaçon incriminés sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, étant en outre rappelé qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, s'agissant de la comparaison des produits, ceux que désigne la marque revendiquée en classe 24 sont, comme il a été dit, les « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table ; linge de maison » ; que les sociétés Sicis commercialisent des luminaires et diverses pièces de mobilier, au rang desquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu ;

Que parmi les enseignements que livre la juridiction communautaire, saisie d'une question préjudicielle portant, notamment, sur l'application de l'article 4 § 1, b) de la directive 89/104 CEE, dans son arrêt Canon/Metro Goldwyn Mayer (CJCE, 29 septembre 1998), il convient de retenir que pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu « de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (point 23) ;

Qu'en l'espèce, outre le fait que le libellé des « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes » couverts par la marque se révèle imprécis et ne permet pas d'en appréhender le contenu de manière immédiate, certaine et constante, il convient de considérer qu'alors que les pièces de mobilier exploitées par les sociétés intimées sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement, les tissus sont des produits intermédiaires issus de l'industrie textile et destinés à être transformés à la faveur de multiples applications ;

Qu'en regard des critères dégagés par la juridiction communautaire, les produits opposés, sans lien étroit et obligatoire et dont il ne peut être affirmé qu'ils seront destinés à la même clientèle et emprunteront les mêmes canaux de distribution, ne peuvent être considérés comme similaires ou complémentaires ;

Qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la contrefaçon au motif que l'absence de similarité ou de complémentarité entre les produits opposés excluait tout risque de confusion par le public concerné » (cf. arrêt p. 12) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les produits couverts par la marque étant différents de ceux argués de contrefaçon, à savoir des meubles et lampes, c'est au regard de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à

ceux désignés dans l'enregistrement », que doit être appréciée la contrefaçon.

La société Christian Lacroix oppose les produits visés par cette marque en classe 24, à savoir les tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, les couvertures de lit et de table et le linge de maison, sans expliquer en quoi les produits litigieux sont similaires à ceux protégés par la marque.

La similitude des produits, condition première de l'existence d'une contrefaçon en raison du principe de spécialité de la marque, est caractérisée lorsqu'ils peuvent être rattachés par le consommateur, en raison de leur nature ou de leur destination, à une même origine.

En l'espèce, il n'existe pas de similitude par nature ou destination entre les tissus, produits textiles, couvertures et linges de maison et les meubles et les lampes dans la mesure où ces produits ont une fonction, un prix, des circuits de distribution et un public différents.

De plus, si les tissus peuvent participer à la fabrication de meubles, voire de lampes, aucune complémentarité entre ces produits n'est caractérisée dès lors que les meubles et les lampes ne sont pas nécessairement composés de tissus.

En conséquence, l'absence de similarité entre les produits protégés par la marque et ceux estimés contrefaisants exclut tout risque de confusion. La contrefaçon n'est pas constituée et la demande de ce chef sera rejetée » (cf. jugement p. 14 et 15) ;

ALORS QUE pour apprécier la similitude entre des produits ou services, conditionnant l'existence d'un risque de confusion, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services et, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que cette similitude doit s'apprécier au regard des seuls produits ou services visés au dépôt et non des conditions dans lesquelles le titulaire de la marque l'exploite ou l'exploitera ; que sont similaires les produits et services que le consommateur moyen est susceptible d'attribuer à la même origine commerciale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les « tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couverture de lit et de table linge de maison » visés par la marque ne sont pas similaires ou complémentaires des produits exploités par la société Sicis, à savoir des « meubles et des lampes », « des luminaires et diverses pièces de mobilier, au rang desquelles des fauteuils et sofas recouverts de tissu » aux motifs que les pièces de mobilier exploitées par les sociétés Sicis « sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement » quand

« les tissus sont des produits intermédiaires [...] destinés à être transformés à la faveur de multiples applications », que « si les tissus peuvent participer à la fabrication de meubles, voire de lampes », « les meubles et les lampes ne sont pas nécessairement composés de tissus », que les produits opposés sont « sans lien étroit et obligatoire », qu'il « ne peut être affirmé qu'ils seront destinés à la même clientèle et emprunteront les mêmes canaux de distribution », que les produits opposés ont « une fonction, un prix, des circuits de distribution et un public différents » ; qu'en se fondant ainsi sur des critères inopérants tenant notamment à l'existence « d'un lien étroit et obligatoire » ou nécessaire entre les produits, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les produits visés par la marque sont ou pourront être exploités, sans constater que le consommateur ne serait pas susceptible de leur attribuer une origine commune, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, § 1, de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Christian Lacroix de sa demande au titre de l'atteinte à la marque de renommée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « eu égard à ce qui précède sur le sort des marques revendiquées, il échet seulement de rechercher si la marque française « CHRISTIAN LACROIX » peut être considérée comme jouissant d'une renommée ;

Que les dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle applicable doivent être interprétées à la lumière de la directive 89/104/CEE du Conseil et que, sur ce point, la juridiction communautaire saisie d'une question préjudicielle a dit pour droit (CJCE, 14 septembre 1999, General Motors Corporation/Yplon SA) que « [...] pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire du Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à l'un des pays le composant » ;

Qu'elle précise (aux points 26 et 27) que :

« Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.

Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la

durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir » ;

Qu'en l'espèce, s'il est vrai que la société Christian Lacroix qui revendique le bénéfice de cette protection verse aux débats, outre des pièces relatives à la connaissance qu'ont les internautes du signe, une abondante documentation attestant de l'écho que les produits marqués « Christian Lacroix » ont rencontré dans la presse depuis 1987 (pièces 89 à 107), celle-ci atteste tout au plus de la durée de l'usage de la marque alors que cette société était connue du public comme une maison de haute couture et de prêt-à-porter ;

Qu'il y a lieu de rappeler que la renommée doit s'apprécier à la date d'exploitation du signe litigieux soit, au cas particulier, au début de l'année 2011 ;

Qu'en ce qui concerne le public concerné, cet arrêt enseigne encore (point 24) que « le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné » ;

Qu'à cet égard, M. Christian Lacroix et la société XCLX font justement valoir que selon le plan de continuation de la société Christian Lacroix ressortant du jugement rendu le 1^{er} décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris (pièce 5), il était énoncé qu' « un tel projet d'entreprise implique l'arrêt de l'activité haute couture et l'arrêt de l'activité prêt-à-porter féminin pour se limiter à la seule gestion des licences de marques » ;

Que l'appelante ne peut donc se prévaloir de la création de mode, marquée par des défilés de haute couture biannuels, qui faisait son prestige lorsque M. Christian Lacroix en était le directeur artistique, dès lors que la période à prendre en considération se situe en 2011 et que la renommée s'apprécie à l'aune du public « concerné par cette marque, c'est-à-dire en fonction du produit ou du service commercialisé » ;

Que les intimés relèvent encore sur ce point, outre le fait que le chiffre d'affaires annuel de la société, qui s'établissait aux environs de 30 M€ entre 2005 et 2008, se montait à 4,6 M€ en 2012, que l'annexe « ventilation du chiffre d'affaires net » de ses comptes provenait, à hauteur de 95 %, des licences de marques concédées ; que, s'agissant des produits commercialisés à travers ces licences de marques, les sociétés Sicis relèvent de leur côté, comme y invitent les enseignements de la juridiction communautaire sus repris, que de nombreuses pièces de l'appelante portent sur une exploitation de marques à l'étranger et ne peuvent attester d'une renommée sur le territoire français (pièces 25 à 29, 67 à 71, 85 et 86, 90, 95

à 99, 102, 104 à 111, 153 à 155, 166, 169 à 171) ; que, de surcroît, une bonne part ne couvre pas la période à prendre en considération ;

Que l'appelante produit en cause d'appel un sondage réalisé à sa demande auprès de 961 personnes âgées de plus de 18 ans par l'Institut LH2 – BVA (pièce 174) de laquelle elle tire des éléments positifs tel le fait qu'il y est dit (souligné en gras au chapitre « principaux enseignements ») qu'elle jouit d'une très bonne notoriété, qu'elle est la 5^{ème} la plus connue avec 80 % de notoriété ou encore qu'auprès des personnes ayant les plus hauts revenus, Christian Lacroix se positionne en 4^{ème} place ;

Que, cependant, la lecture in extenso à laquelle se sont livrés les intimés conduit à ajouter à ces éléments parcellaires d'autres éléments tels le fait que « la marque Lacroix ne bénéficie toutefois pas de cette dynamique puisqu'elle n'est spontanément citée que par 2 % des personnes interrogées. Notons également qu'un Français sur cinq ne se prononce pas sur cette question » ou encore que « lorsque les personnes qui connaissent la marque en parlent spontanément, c'est d'abord logiquement la mode, la haute couture et les vêtements qui sont évoqués (71 %) », qu' « en dehors des vêtements, seule une personne sur cinq a connaissance de la diversification de la marque sur d'autres marchés (22 %). Les autres produits sont beaucoup plus confidentiels auprès du grand public » ou encore qu'elle est davantage connue des personnes âgées de 35 ans et plus (86 %) ;

Que, contrairement à ce que prétend la SNC Christian Lacroix, le sondage Opinion Way produit par les intimés ne vient pas conforter sa revendication ; que s'il résulte, en effet, de sa lecture qu'il était demandé aux sondés : « quand vous pensez à Christian Lacroix quels sont tous les éléments qui vous viennent à l'esprit ? » et que, selon l'étude, seulement 11 % font le lien entre la marque « CHRISTIAN LACROIX » et des éléments liés à M. Christian Lacroix (seulement 3 % pour le couturier) alors que 77 % des sondés visent directement les éléments généraux de la marque (mode, défilé de mode, luxe, couture, originalité, classe, etc.) ainsi que les éléments liés au produit de la marque (vêtements, habillement...), cette étude était orientée, non point sur la marque mais sur les maisons/créateurs de prêt-à-porter de luxe (masculin, féminin) ainsi que sur la personne de Christian Lacroix, et que 80 % des personnes interrogées répondaient connaître Christian Lacroix et la maison de couture Christian Lacroix ;

Que les informations tirées de ces sondages réalisés en 2014 tendant à démontrer que la renommée de la marque dont la SNC Christian Lacroix aurait pu, en son temps, revendiquer le bénéfice tenait à la place qu'elle occupait dans la haute couture lorsqu'elle avait pour créateur M. Christian Lacroix et que la marque était étroitement liée à ses activités d'alors mais que se révèle déclinante la connaissance qu'a désormais le public de la marque sous laquelle sont commercialisés, depuis la

réorientation de son activité vers l'exploitation de licences de marques, des produits ressortant du domaine des accessoires ou de la lingerie ;

Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments auxquels s'ajoute le fait que l'appelante ne fait pas état de parts de marché ou d'investissements consacrés à la promotion de la marque, nonobstant les critères dégagés par la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que la marque française « CHRISTIAN LACROIX » ne peut bénéficier de la protection élargie de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, que la SNC Christian Lacroix échoue, par conséquent, en cette demande ainsi qu'en ses réclamations subséquentes et que le tribunal qui a statué dans ce sens doit être approuvé » (cf. arrêt p. 13 à 15) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Une marque doit être considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne, cette connaissance étant appréciée au regard de la part du marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir.

En outre, le titulaire de la marque pour établir sa renommée doit démontrer qu'elle est connue par le public d'une façon beaucoup plus large et étendue qu'une marque normalement exploitée et donc qu'elle est connue éventuellement des consommateurs qui n'utilisent pas les produits et services pour lesquels elle est déposée.

La société Christian Lacroix ne produit que des pièces portant sur la période à compter de 2011.

Pour établir la notoriété d'une marque française, ne sont pertinentes que les pièces à destination du public français. A cet égard, le tribunal relève que la majorité des extraits de presse versés au débat concerne la presse étrangère.

Par ailleurs, les articles portant sur Sacha Walckhoff, nouveau directeur artistique de la société Christian Lacroix et son appartement à Paris ou le fait qu'il a repris la direction artistique de la maison Christian Lacroix ne portent pas sur la marque CHRISTIAN LACROIX mais soit sur la personnalité du

créateur, soit sur un fait d'actualité, à savoir la fin de la collaboration de M. Lacroix avec la société éponyme.

Les articles publiés dans le Journal du textile ne sont pas à destination du grand public et les seules publications sporadiques dans quelques magazines de décoration, ou dans un numéro de Glamour, de Grazia, de Gala ou de Figaro Madame et la reprise dans quelques magazines et sites français du défilé collection homme 2011, surtout pour parler du changement de direction artistique, ne justifient pas de la notoriété alléguée au vu de l'exposition médiatique.

Les catalogues versés au débat ou les quelques copies d'écran portant sur l'offre à la vente sur des sites comme celui intitulé Madame Dutilleul d'articles de maroquinerie ou de lunettes ne sont pas de nature à établir l'étendue et l'intensité de l'exploitation de la marque puisqu'aucun élément comptable n'est versé au débat justifiant d'investissements publicitaires, du chiffre d'affaires, des volumes des ventes et du nombre de points de vente et de leur répartition en France.

S'il est établi que la page Facebook de la société Christian Lacroix a 202.229 fans dans le monde dont 24.258 en France, ce chiffre n'est pas de nature à établir la renommée de la marque qui ne s'évalue pas qu'au regard du public ayant comme centre d'intérêt la mode. De plus, le « top 50 du luxe français » réalisé sur la page Facebook intitulée « yoursofrench » qui classe la marque en numéro 27 des marques françaises au seul regard du nombre de fans sur Facebook est insuffisant pour justifier de sa renommée.

En conséquence, il n'est pas justifié au vu des seules pièces versées au débat que la marque française CHRISTIAN LACROIX est connue de façon significative des consommateurs français et constitue une marque de renommée au sens des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et la demande à ce titre est mal fondée » (cf. jugement p. 15 et 16) ;

ALORS QUE si la renommée d'une marque invoquée pour incriminer l'exploitation d'un signe identique ou similaire doit s'apprécier au cours de la période d'exploitation du signe incriminé, cette renommée peut dépendre d'éléments antérieurs, et notamment des conditions antérieures de son exploitation ; qu'en retenant en l'espèce que la renommée de la marque française « CHRISTIAN LACROIX » devant s'apprécier à la date d'exploitation incriminée du signe litigieux, soit au début de l'année 2011, ne pouvaient pas être prises en considération les conditions antérieures de son exploitation, en sorte que la société Christian Lacroix ne pouvait se prévaloir « ni de la création de mode, marquée par des défilés de haute couture biannuels, qui faisait son prestige lorsque M. Christian Lacroix en était le directeur artistique », le plan de continuation de la société Christian Lacroix

arrêté par jugement du 1^{er} décembre 2009 impliquant, selon celui-ci, « l'arrêt de l'activité haute couture » et de « l'activité prêt-à-porter féminin pour se limiter à la seule gestion des licences de marque », ni « d'actes d'exploitation ne couvrant pas la période à prendre en considération », la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, § 2, de la directive (CE) n° 2008/95 du 13 décembre 1995.