

**COUR DE CASSATION**  
Audience publique du **17 mars 2021**

COMM.

Pourvois n° E 18-26.388 et H 19-16.688 JONCTION

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 mars 2021

I – 1°/ La **société Julien Poilâne, société par actions simplifiée**, dont le siège est [...],

2°/ **M. Max P**, domicilié [...],

3°/ La **société civile d'exploitation de la marque Max Poilâne (SCEMMP)**, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° E 18-26.388 contre un arrêt (n° RG : 15/01320) rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1<sup>re</sup> chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Poilâne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

II - La **société Poilâne, société par actions simplifiée**, a formé le pourvoi n° H 19-16.688 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à **la société Julien Poilâne, société par actions simplifiée**, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° E 18-26.388 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-16-688 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M<sup>me</sup> Darbois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. P, de la société civile d'exploitation de la marque Max Poilâne et de la société Julien Poilâne, de M<sup>e</sup> Bertrand, avocat de la société Poilâne, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes M<sup>me</sup> Mouillard, président, M<sup>me</sup> Darbois, conseiller rapporteur, M<sup>me</sup> Champalaune, conseiller, et M<sup>me</sup> L, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-26.388 et n° H 19-16.688 sont joints.

## Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2018), la société Poilâne est titulaire de la marque « Poilâne » n° 1 290 999, déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 4 décembre 1974 et régulièrement renouvelée depuis lors, pour désigner les pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries.

3. La société Julien Poilâne, qui exerce l'activité de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie à Lyon et a pour président M. Julien P, exploite la marque « Max Poilâne » n° 93 454 998, déposée à l'INPI le 12 février 1993 par M. Max P et régulièrement renouvelée depuis lors, en vertu d'un contrat de licence conclu le 24 novembre 2009 par la société Max Poilâne avec la société civile d'exploitation de la marque Max Poilâne (la SCEMMP), actuellement propriétaire de cette marque, contrat de licence qui a été publié au registre de l'INPI le 19 mai 2010.

4. À l'occasion d'un litige qui avait opposé Pierre P et la société Poilâne à M. Max P et à la société Max Poilâne, ayant pour objet d'interdire à ces derniers l'usage du patronyme « P » et d'obtenir l'annulation de la marque « Poilâne Max » n° 1 196 178, déposée le 2 février 1982, dans le commerce du pain et de l'activité de boulangerie, un arrêt du 9 décembre 1992, devenu irrévocable, a rejeté la demande d'annulation de cette marque et réglementé l'usage du patronyme et de la marque en ces termes : « *Dit que M. Max P et la Sarl Max Poilâne ne pourront employer pour un usage commercial le patronyme P à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans leurs papiers d'affaires et publicités et emballages, qu'en le faisant précéder immédiatement sur la même ligne du prénom Max dans les mêmes caractères de mêmes dimensions de même couleur et de même tonalité, et en y ajoutant immédiatement en dessous en caractères lisibles l'adresse ou les adresses de leurs établissements* ».

5. Soutenant que l'usage, par la société Julien Poilâne, de sa dénomination sociale et de son enseigne constituait une contrefaçon de la marque « Poilâne » et reprochant à cette société de faire un usage de la marque « Max Poilâne » non conforme à la réglementation prévue par l'arrêt du 9 décembre 1992, la société Poilâne l'a assignée, en demandant l'interdiction de toute exploitation de la dénomination « Poilâne », notamment sous les formes « Julien Poilâne » ou « Max Poilâne », la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que des mesures de publication et de dépose et destruction de tous éléments des devantures des boutiques et des supports de marketing et de communication de la société Julien Poilâne.

6. M. Max P et la SCEMMP sont intervenus volontairement à cette instance.

***Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° E 18-26.388 et le troisième moyen du pourvoi n° H 19-16.688, ci-après annexés :***

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

***Sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-16.688 :***

*Énoncé du moyen*

8. La société Poilâne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination « Julien Poilâne », alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Poilâne faisait valoir que le caractère notoire antérieur de la marque "Poilâne" était nécessairement exclusif de la bonne foi invoquée par la société Julien Poilâne ; qu'en affirmant que la bonne foi de la société Julien Poilâne dans l'emploi du patronyme de son dirigeant était établie, de sorte qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6, a) du code de la propriété intellectuelle, sans répondre aux écritures de la société Poilâne soulignant le caractère notoire de la marque « Poilâne », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que pour que l'exception prévue par l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle joue au profit d'une personne morale, il est nécessaire que le titulaire du patronyme identique ou similaire à la marque exerce, à l'intérieur de la personne morale, de réelles fonctions de contrôle et de direction ; qu'en se bornant à affirmer que "Julien P exerce réellement au sein de la société Julien Poilâne des fonctions de contrôle et de direction" sans expliciter le contenu de ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

*Réponse de la Cour*

9. Après avoir relevé qu'il ressort des statuts de la société Julien Poilâne et de l'extrait K bis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que M. Julien P est l'actionnaire majoritaire et le président de cette société, l'arrêt retient que les propres pièces de la société Poilâne, tels les extraits d'articles de journaux, établissent que M. Julien P exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction au sein de la société Julien Poilâne et que

rien ne permet d'affirmer qu'il a agi comme prête-nom en vue de permettre à celle-ci d'utiliser frauduleusement le patronyme "P" dans sa dénomination sociale. Par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la société Julien Poilâne avait, de bonne foi, utilisé le patronyme de son dirigeant, de sorte qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux écritures de la société Poilâne soulignant le caractère notoire de la marque "Poilâne", dans la mesure où, contrairement au postulat de la première branche, cette notoriété n'était pas nécessairement exclusive de la bonne foi invoquée par la société Julien Poilâne, ni d'expliciter le contenu des fonctions de contrôle et de direction dont elle avait vérifié la réalité, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

***Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 18-26.388, pris en sa seconde branche :***

*Enoncé du moyen*

11. La société Julien Poilâne, M. Max P et la SCEMMP font grief à l'arrêt d'infirmier le jugement en ce qu'il a dit que l'utilisation de la dénomination « Julien Poilâne » à titre de dénomination sociale par la société Julien Poilâne SAS ne portait pas atteinte aux droits de la société Poilâne SAS sur la marque « Poilâne » dont elle est titulaire, alors « qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de la notoriété de la dénomination "Poilâne", l'adjonction en mêmes caractères du prénom "Julien" n'était pas par elle-même de nature à dissiper toute confusion dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. »

*Réponse de la Cour*

12. Après avoir constaté que les produits fabriqués et commercialisés par la société Julien Poilâne sont identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque « Poilâne », l'arrêt retient qu'il ressort de la comparaison des signes en présence, pris dans leur globalité, qu'ils ont en commun la dénomination, identique, « Poilâne », laquelle constitue le seul élément de la marque antérieure et l'un des deux éléments verbaux du signe contesté, et que la différence tenant à l'ajout du terme « Julien » n'est pas de nature à atténuer les ressemblances visuelles et phonétiques ainsi mises en évidence, dans la mesure où la dénomination « Poilâne » est distinctive au regard des produits et services en cause et a un caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel le terme « Julien » apparaît comme un prénom se rapportant au nom de la famille P. Il en déduit qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes pour un consommateur d'attention moyenne. En l'état de ces

constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

### ***Mais sur le premier moyen du pourvoi n° E 18-26.388***

#### *Énoncé du moyen*

14. La société Julien Poilâne, M. Max P et la SCEMMP font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. Max P et la SCEMMP et de déclarer leur demande reconventionnelle irrecevable, alors « que l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que cet appel peut être formé en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident de M. Max P et la SCEMMP, après avoir constaté qu'ils avaient été parties en première instance, ce dont il s'inférait qu'ils pouvaient en tout état de cause former un appel provoqué contre la société Poilâne, peu important que celle-ci ne les ait pas intimés dans son appel principal formé contre la société Julien Poilâne, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile. »

#### *Réponse de la Cour*

Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile :

15. Il résulte de la combinaison de ces textes que toute personne ayant été partie en première instance peut, en tout état de cause, et sous réserve des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, former un appel incident provoqué par l'appel principal.

16. Pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. Max P et la SCEMMP et, par voie de conséquence, leur demande reconventionnelle, l'arrêt retient qu'ils n'ont été intimés ni par la société Poilâne ni par la société Julien Poilâne et qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement.

17. En statuant ainsi, en faisant dépendre la recevabilité de l'appel provoqué de la qualité d'intimé de la partie qui l'a interjeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

### **Portée et conséquences de la cassation**

18. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevables l'appel incident formé par M. Max P et la SCEMMP et leur demande reconventionnelle entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif condamnant la société Julien Poilâne pour actes de contrefaçon de la marque « Poilâne » par un usage de la marque « Max Poilâne » non conforme à la réglementation définie par l'arrêt

de la cour d'appel de Paris du 9 juin 1992, dans la mesure où les prétentions de M. Max P et de la SCEMMP relatives à cette réglementation n'ont pas été examinées.

**PAR CES MOTIFS**, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement qui avait dit que l'utilisation de la dénomination « Julien Poilâne » à titre de dénomination sociale par la société Julien Poilâne SAS ne portait pas atteinte aux droits de la société Poilâne SAS sur la marque « Poilâne » dont elle est titulaire et en ce qu'il déboute la société Poilâne de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination « Julien Poilâne » et de sa demande tendant à interdire à la société Julien Poilâne toute exploitation de la dénomination « Poilâne », ainsi que toute utilisation de la dénomination « Poilâne » en tant qu'élément de sa dénomination sociale, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Poilâne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Poilâne et la condamne à payer à la société Julien Poilâne, M. Max P et à la société civile d'exploitation de la marque Max Poilâne la somme globale de 3 000 euros ;

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 dix-sept mars deux mille vingt et un.

#### **MOYENS ANNEXES au présent arrêt**

**Moyens produits au pourvoi n° E 18-26.388 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Julien Poilâne, M. P et la société civile d'exploitation de la marque Max Poilâne.**

PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la recevabilité de l'appel incident)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. Max P et la société civile d'exploitation de la

Marque « Max Poilâne » et d'avoir déclaré leur demande reconventionnelle irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « Max P et la SCEMMP n'ont pas été intimés par la société Poilâne, ni même par la société Julien Poilâne ; qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement ; qu'ayant été partie en première instance, ils ne peuvent, au regard de l'article 554 du code de procédure civile, intervenir en cause d'appel ; que dans ces conditions, est irrecevable leur appel incident et, par voie de conséquence, leur demande reconventionnelle » ;

ALORS QUE l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que cet appel peut être formé en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident de M. Max P et la SCEMMP, après avoir constaté qu'ils avaient été parties en première instance, ce dont il s'inférait qu'ils pouvaient en tout état de cause former un appel provoqué contre la société Poilâne, peu important que celle-ci ne les ait pas intimés dans son appel principal formé contre la société Julien Poilâne, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Sur l'usage de la dénomination « Julien Poilâne » à titre de dénomination sociale par la SAS Julien Poilâne)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a dit que l'utilisation de la dénomination « Julien Poilâne » à titre de dénomination sociale par la société Julien Poilâne SAS ne porte pas atteinte aux droits de la société Poilâne SAS sur la marque « Poilâne » dont elle est titulaire ;

AUX MOTIFS QUE « selon le dernier alinéa de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, si l'utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne par un tiers de bonne foi employant son nom patronymique porte atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement d'une marque, celui-ci peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'il n'est pas contesté que les produits fabriqués et commercialisés par la société Julien Poilâne sont identiques ou similaires à ceux qui figurent dans l'acte de dépôt de la marque Poilâne ; que constitue un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; qu'en l'espèce, il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe « Julien Poilâne » comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure « Poilâne » en comporte un seul ; que ces signes ont en commun une dénomination Poilâne/Poilâne, prononcée de manière identique, et qui comporte les mêmes lettres placées dans le même ordre et le même rang, mettant

ainsi en évidence des ressemblances visuelles et phonétique ; que certes, ces deux signes diffèrent par la présence du terme Julien dans le signe contesté ; que cependant, la dénomination Poilâne/Poilâne est distinctive au regard des produits et services en cause, et la dénomination Poilâne a un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme Julien apparaissant comme un prénom se rapportant au nom de la famille P ; que dans ces conditions, il existe un risque de confusion entre ces deux signes, pour un consommateur d'attention moyenne, au détriment de la marque Poilâne ; que le fait que la société Julien Poilâne utilise la marque Max Poilâne comme nom commercial et enseigne, ne fait pas disparaître ce risque de confusion, dès lors que la dénomination sociale doit figurer sur des documents tels que des factures, ou devis, et qu'un consommateur, en sollicitant de tels documents, qui ne sont pas réservés aux fournisseurs de l'entreprise, peut être ainsi conduit à prendre connaissance de la dénomination sociale de la société Julien Poilâne » ;

1°/ ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée en tenant compte de la localisation géographique du public pertinent ; que les exposants faisaient valoir que la société Julien Poilâne exploitait son activité de boulangerie uniquement à Lyon de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen avec les produits proposées au public sous la marque « Poilâne », réalisées dans des boulangeries exclusivement implantées à Paris ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un risque de confusion entre la dénomination sociale « Julien Poilâne » et la marque « Poilâne », sans tenir compte de la localisation géographique du public pertinent, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si, en raison de la notoriété de la dénomination « Poilâne », l'adjonction en mêmes caractères du prénom « Julien » n'était pas par elle-même de nature à dissiper toute confusion dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Sur l'usage de la marque « Max Poilâne » par la SAS Julien Poilâne)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a jugé que la société Julien Poilâne avait commis des actes de contrefaçon de la marque « Poilâne » en utilisant à titre d'enseigne de ses boulangeries à Lyon, la marque « Max Poilâne » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 et en ce qu'il a, en conséquence, ordonné à la société Julien Poilâne de cesser de faire un usage de la marque « Max Poilâne » de manière non conforme à la réglementation définie



par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard applicable passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, d'avoir condamné la société Julien Poilâne à payer à la société Poilâne la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir autorisé la publication de la décision dans trois journaux au choix de la société Poilâne et aux frais de la société Julien Poilâne, dans la limite de 3.500 euros HT par insertion ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'usage de son patronyme par un homonyme comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne peut constituer une contrefaçon s'il contrevient à une décision judiciaire réglementant ou l'interdisant ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux établis par Maître F, huissier de justice, des 30 mars 2006, 27 juin 2007 et 24 juillet 2009, qu'aucune adresse d'établissement n'était inscrite lors de ces constats sur les enseignes "Max Poilâne" apposées sur la devanture des deux établissements lyonnais de la société Julien Poilâne [...] ; que celle-ci, qui, à ces dates, exploitait la marque "Max Poilâne", en vertu d'une autorisation donnée par son titulaire, ainsi qu'elle le soutient, était soumise de ce fait à la réglementation de son usage fixée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 ; qu'en s'abstenant d'y faire figurer les établissements de la société Max Poilâne, ainsi que les siens, elle a contrevenu à cette réglementation, commis en conséquence une contrefaçon et engagé de ce fait sa responsabilité civile envers la société Poilâne, bénéficiaire de cette réglementation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à la société Julien Poilâne, sous astreinte, de cesser de faire un usage de la marque "Max Poilâne" de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « l'usage de la marque "Max Poilâne" est réglementée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 1992 en ce que, pour l'usage commercial à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et dans les papiers d'affaires et publicités, emballages, le patronyme P doit être précédé immédiatement sur la même ligne du prénom Max dans les mêmes caractères de mêmes dimensions, de même couleurs et de même tonalité en y ajoutant immédiatement en-dessous en caractères lisibles l'adresse ou les adresses de leur(s) établissement(s) ; qu'or, constitue une contrefaçon l'usage de la marque non conforme à cette réglementation ; que par conséquent, la société Poilâne SAS est en droit d'agir contre l'usage de la marque "Max Poilâne", quand bien même elle n'est pas titulaire de cette marque ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, que le 24 novembre 2009, la société civile d'exploitation de la marque "Max Poilâne" a consenti à la société Julien Poilâne SAS, un contrat de licence sur cette marque dont elle est titulaire ; que le contrat de licence vise expressément la réglementation de la marque définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, lequel est

annexé au contrat ; que ce contrat de licence a été publié au registre national des marques le 19 mai 2010 ; que s'agissant de la période antérieure au contrat de licence, Monsieur Max P indique avoir donné l'autorisation à la société Julien Poilâne SAS de faire usage de la marque "Max Poilâne" dont il était alors titulaire ; que le fait que cette autorisation n'ait pas été publiée au Registre national des marques ne prive pas cette autorisation de ses effets à l'égard de la société Julien Poilâne, mais la rend simplement inopposable aux tiers ; que dès lors, la société Julien Poilâne a le droit de faire usage de la marque "Max Poilâne", mais dans les limites conformes à la réglementation de 1992 ; qu'en l'espèce, il résulte de deux constats d'huissier dressés l'un le 30 mars 2006 et l'autre le 24 juillet 2009 [...], que si les emballages de pains en papier et en tissus comportent l'indication de l'adresse des établissements portée "immédiatement en-dessus en caractères lisibles", il s'avère que l'enseigne en devanture des deux fonds de commerce "Max Poilâne" ne comporte pas cette mention relative aux établissements, comme l'exige pourtant la réglementation de la marque ; qu'en conséquence, il s'avère que la société Julien Poilâne exploitant la marque "Max Poilâne" ne respecte pas la réglementation de ladite marque, commettant ainsi des faits de contrefaçon de la marque "Poilâne" dont est titulaire la demanderesse » ;

1° / ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que les exposants faisaient valoir que la réglementation posée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 – suivant laquelle la dénomination « Max Poilâne », à titre de marque, devait être accompagnée des adresses de l'ensemble des établissements appartenant, à l'époque, à Monsieur P et à la SARL Max Poilâne – était devenue obsolète puisque de nombreux nouveaux établissements ont vu le jour depuis, de sorte qu'en l'absence d'adaptation de cette réglementation aux circonstances nouvelles, son maintien en l'état constituait une entrave anti-concurrentielle face à l'impossibilité d'apposer, y compris sur les supports nouvellement apparus comme internet, sous la dénomination « Max Poilâne », l'ensemble des établissements exploitant cette marque (cf. conclusions p. 16) ; qu'en retenant que la société Julien Poilâne avait contrevenu à cette réglementation, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la réglementation posée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 décembre 1992 a été édictée à une époque où tant les établissements de la société Poilâne que ceux exploités par Max P et la SARL Max Poilâne étaient situés à Paris ; qu'en jugeant que la société Julien Poilâne avait commis des actes de contrefaçon de la marque « Poilâne » en utilisant à titre d'enseigne de ses boulangeries à Lyon la marque « Max Poilâne » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt du 9 décembre 1992, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. conclusions p. 16, §2 et 17 §1), si cette réglementation n'avait vocation à

s'appliquer qu'aux seuls établissements situés à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

**Moyens produits au pourvoi n° H 19-16.688 par M<sup>e</sup> Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Poilâne.**

### PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Poilâne de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination « Julien Poilâne » ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 713-6, a) du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est le fait d'un tiers de bonne foi qui emploie son nom patronymique ; que cet article vise, parmi les actes d'usage autorisés, ceux à titre de dénomination sociale, en sorte que le bénéfice de l'exception d'homonymie peut aussi profiter à une personne morale ; qu'il ressort des statuts de la SAS Julien Poilâne signés le 3 janvier 2006 et de son extrait Kbis que Julien P est l'actionnaire majoritaire et le président de cette société ; que les propres pièces de la société Poilâne (ainsi, ses extraits d'articles journaux pièces 5, 7, 13) établissent que Julien P exerce réellement au sein de la société Julien Poilâne des fonctions de contrôle et de direction ; que rien ne permet d'affirmer qu'il a agi comme prête nom en vue de permettre à la société Julien Poilâne d'utiliser frauduleusement, comme dénomination sociale, le patronyme « P » ; que l'usage du signe « Julien Poilâne » n'étant pas réglementé, la mauvaise foi de la société Julien Poilâne dans l'utilisation de la dénomination sociale « Julien Poilâne » ne peut se déduire du non-respect d'une réglementation afférente à un autre signe ; que la bonne foi de la société Julien Poilâne dans l'emploi du patronyme de son dirigeant étant donc établie, elle est fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Poilâne de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon par usage de la dénomination sociale « Julien Poilâne » (arrêt attaqué pp. 6-7) ;

ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 25 septembre 2017, p. 13 al. 1 à 3), la société Poilâne faisait valoir que le caractère notoire antérieur de la marque « Poilâne » était nécessairement exclusif de la bonne foi invoquée par la société Julien Poilâne ; qu'en affirmant que la bonne foi de la société Julien Poilâne dans l'emploi du patronyme de son dirigeant était établie, de sorte qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'homonymie prévue par l'article L. 713-6, a) du code de la propriété intellectuelle, sans répondre aux écritures de la société Poilâne soulignant le caractère

notoire de la marque « Poilâne », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE pour que l'exception prévue par l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle joue au profit d'une personne morale, il est nécessaire que le titulaire du patronyme identique ou similaire à la marque exerce, à l'intérieur de la personne morale, de réelles fonctions de contrôle et de direction ; qu'en se bornant à affirmer que « Julien P exerce réellement au sein de la société Julien Poilâne des fonctions de contrôle et de direction » sans expliciter le contenu de ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

### DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Poilâne de sa demande tendant à interdire à la société Julien Poilâne toute exploitation de la dénomination « Poilâne », ainsi que toute utilisation de la dénomination « Poilâne » en tant qu'élément de sa dénomination sociale ;

AUX MOTIFS QUE selon le dernier alinéa de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, si l'utilisation de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne, par un tiers de bonne foi employant son nom patronymique porte atteinte aux droits du titulaire de l'enregistrement d'une marque, celui-ci peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'il n'est pas contesté que les produits fabriqués et commercialisés par la société Julien Poilâne sont identiques ou similaires à ceux qui figurent dans l'acte de dépôt de la marque Poilâne ; que constitue un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; qu'en l'espèce, il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe « Julien Poilâne », comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure « Poilâne » en comporte un seul ; que ces signes ont en commun une dénomination Poilâne/Poilâne, prononcée de manière identique, et qui comporte les mêmes lettres placées dans le même ordre et le même rang, mettant ainsi en évidence des ressemblances visuelles et phonétiques ; que certes, ces deux signes diffèrent par la présence du terme Julien dans le signe contesté ; que cependant, la dénomination Poilâne/Poilâne est distinctive au regard des produits et services en cause, et la dénomination Poilâne a un caractère dominant au sein du signe contesté , le terme Julien apparaissant comme un prénom se rapportant au nom de la famille P ; Attendu, dans ces conditions, qu'il existe un risque de confusion entre ces deux signes, pour un consommateur d'attention moyenne, au détriment de la marque Poilâne ; que le fait que la société Julien Poilâne utilise la marque Max

Poilâne comme nom commercial et enseigne, ne fait pas disparaître ce risque de confusion, dès lors que la dénomination sociale doit figurer sur des documents tels que des factures, ou devis, et qu'un consommateur, en sollicitant de tels documents, qui ne sont pas réservés aux fournisseurs de l'entreprise, peut être ainsi conduit à prendre connaissance de la dénomination sociale de la société Julien Poilâne ; que néanmoins, Julien P est issu d'une famille de boulanger, et il a repris pour la fabrication de son pain un savoir-faire qui était celui de son grand père, Pierre P, dont il porte aussi le nom ; que ces circonstances particulières justifient non pas une interdiction mais une réglementation du signe « Julien Poilâne » ; que la société Poilâne ne demande pas cette réglementation ; que l'intimée n'a pas le pouvoir de la solliciter ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société Poilâne de sa demande tendant à interdire à l'intimée toute exploitation de la dénomination « Poilâne », ainsi que toute utilisation de la dénomination « Poilâne » en tant qu'élément de sa dénomination sociale (arrêt attaqué p. 7) ;

ALORS, d'une part, QUE l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; que toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement est en droit de demander qu'elle soit limitée ou interdite ; qu'après avoir constaté qu'il existait un risque de confusion entre les deux signes en cause, « Poilâne » et « Julien Poilâne », de sorte que l'atteinte aux droits de la société Poilâne se trouvait caractérisée, la cour d'appel ne pouvait en définitive s'abstenir de prononcer à l'encontre de la société Julien Poilâne une mesure d'interdiction ou de limitation, dont l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire de la marque est en droit de les demander, sans que le juge puisse se soustraire à la mise en œuvre du texte dès lors que les conditions de son application sont réunies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société Poilâne de sa demande tendant à interdire à la société Julien Poilâne toute exploitation de la dénomination « Poilâne », ainsi que toute utilisation de la dénomination « Poilâne » en tant qu'élément de sa dénomination sociale, la cour d'appel a retenu que les « circonstances particulières » de l'espèce « justifient non pas une interdiction mais une réglementation du signe " Julien Poilâne" », et que la société Poilâne « ne demande pas cette réglementation » ; qu'en relevant ce moyen d'office sans rouvrir les débats afin de recueillir les observations des

parties, notamment sur les modalités de la réglementation du signe « Julien Poilâne », réglementation dont elle a elle-même relevé qu'elle était justifiée par les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique, le titulaire de l'enregistrement est en droit de demander que cette utilisation soit limitée ou interdite lorsqu'elle porte atteinte à ses droits ; qu'après avoir constaté « qu'il existe un risque de confusion » entre les deux signes en cause, « Poilâne » et « Julien Poilâne », la cour d'appel, pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société Julien Poilâne d'utiliser la dénomination « Poilâne » en tant qu'élément de sa dénomination sociale, a retenu que « Julien P est issu d'une famille de boulanger, qu'il a repris pour la fabrication de son pain un savoir-faire qui était celui de son grand père, Pierre P, dont il porte aussi le nom » et que « ces circonstances particulières justifient non pas une interdiction mais une réglementation du signe "Julien Poilâne" » ; qu'en statuant ainsi quand il n'existe aucun lien logique entre l'origine familiale de M. Julien P et le choix de la mesure adéquate pour faire cesser le risque de confusion expressément constaté par les juges du fond, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle.

### TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Poilâne de sa demande de destruction et de dépose de tous les éléments de devanture des boutiques de la société Julien Poilâne, ainsi que de sa demande de destruction des supports de marketing et de communication ;

AUX MOTIFS QUE l'usage de son patronyme par un homonyme comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne peut constituer une contrefaçon s'il contrevient à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux établis par Maître F, huissier de justice, des 30 mars 2006, 27 juin 2007 et 24 juillet 2009, qu'aucune adresse d'établissement n'était inscrite lors de ces constats sur les enseignes « Max Poilâne » apposées sur la devanture des deux établissements lyonnais de la société Julien Poilâne ([...]) ; que celle-ci, qui, à ces dates, exploitait la marque « Max Poilâne », en vertu d'une autorisation donnée par son titulaire, ainsi qu'elle le soutient, était soumise de ce fait à la réglementation de son usage fixée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 ; qu'en s'abstenant d'y faire figurer les établissements de la société Max Poilâne, ainsi que les

siens, elle a contrevenu à cette réglementation, commis en conséquence une contrefaçon et engagé de ce fait sa responsabilité civile envers la société Poilâne, bénéficiaire de cette réglementation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à la société Julien Poilâne, sous astreinte, de cesser de faire un usage de la marque « Max Poilâne » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 ; que cette mesure étant suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon, il y a lieu de débouter la société Poilâne de ses demandes complémentaires de destruction et de dépose de tous les éléments de devantures des boutiques de la société Julien Poilâne, ainsi que de sa demande de destruction des supports de marketing et de communication (arrêt attaqué p. 8) ;

ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 25 septembre 2017, p. 33 al. al 1 à 3), la société Poilâne faisait valoir que la société Julien Poilâne exploitait aujourd'hui non pas deux, mais quatre établissements de boulangerie-pâtisserie à Lyon, et qu'elle avait notamment créé en 2012 un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à l'adresse [...] (69002) ; que la société Poilâne ajoutait que tous les établissements exploités par la société Julien Poilâne avaient méconnu la réglementation issue de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992 selon laquelle la dénomination « Max Poilâne » devait toujours être associée aux adresses des établissements exploités par les personnes ayant un droit sur cette dénomination ; qu'en laissant sans réponse les écritures précitées de la société Poilâne invitant les juges du fond à se prononcer sur la situation de tous les établissements exploités par la société Julien Poilâne, et en limitant ainsi son analyse à deux de ces établissements (celui de la rue [...] et celui de [...]) sans prendre la mesure de l'ampleur des actes de contrefaçon commis par la société Julien Poilâne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE l'atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; qu'en déboutant la société Poilâne de ses demandes complémentaires de destruction et de dépose de tous les éléments de devantures des boutiques de la société Julien Poilâne, ainsi que de sa demande de destruction des supports de marketing et de communication, tout en constatant que la société Julien Poilâne avait fait usage de la marque « Max Poilâne » de manière non conforme à la réglementation définie par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1992, d'où il résultait qu'elle devait nécessairement ordonner la destruction et la dépose de tous les éléments non conformes à cette réglementation, seules mesures de nature à assurer le respect des prescriptions de cette décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.