

COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 septembre 2023

COMM.
Pourvoi n° U 22-10.777

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Akiva, exerçant sous le nom commercial Liquideo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-10.777 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1° à la société Gaiatrend, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2° à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M^{me} Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de la société Akiva, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gaiatrend et de M. [O], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M^{me} Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M^{me} Darbois, conseiller doyen, et M^{me} Labat, 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.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2021), la société Gaiatrend, créée par M. [O], est spécialisée dans l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de liquides aromatisés pour cigarettes électroniques, vendus sous le nom commercial « Alfaliquid ».

2. Elle est titulaire des deux marques de l'Union européenne suivantes :

- la marque verbale « FR-M », enregistrée le 4 décembre 2014 sous le numéro 013134689 désignant, en classes 3 et 34, les produits suivants : « parfums, huiles essentielles, eaux de senteurs ; arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques ; tabac ; articles pour fumeurs ; cigares et cigarettes ; boîtes et coffrets pour cigares et cigarettes ; cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical »,

- la marque verbale « FR-M », enregistrée le 12 août 2015 sous le numéro 013691738 désignant, en classes 3 et 34, les mêmes produits, outre les substituts au tabac et leurs accessoires, et notamment les liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques.

3. M. [O] est, à titre personnel, titulaire des deux marques de l'Union européenne suivantes :

- la marque verbale « FR4 », enregistrée le 4 juin 2015 sous le numéro 013515581 désignant, en classes 3, 10 et 34, les produits suivants : « parfums, huiles essentielles et extraits aromatiques ; eaux de senteurs ; arômes. Inhalateurs de nicotine à usage médical. Arômes ou additifs pour les recharges de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques ; tabac ; articles pour fumeurs ; cigares et cigarettes ; boîtes et coffrets pour cigares et cigarettes ; cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de chichas électroniques ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de chichas électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; inhalateurs de nicotine non à usage médical. E-liquide pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques d'inhalation ; fluides et liquides aromatiques pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques d'inhalation »,

- la marque verbale « FR-K », enregistrée le 11 septembre 2017 sous le numéro 016748931 désignant, en classe 34, les produits suivants : « Liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques ou chichas électroniques ».

4. M. [O] a consenti à la société Gaiatrend une licence exclusive d'exploitation sur les marques dont il est titulaire.

5. La société Akiva produit et distribue, par l'intermédiaire, notamment, de son site internet accessible à l'adresse « www.liquideo.com », des liquides et accessoires pour cigarettes électroniques, en particulier, une nouvelle ligne de produits, dénommée « French Standard », comprenant trois saveurs : FS-M, FS-4 et FS-K.

6. Soutenant que ces dénominations constituaient la contrefaçon des marques « FR-M », « FR4 » et « FR-K », la société Gaiatrend et M. [O] ont assigné la société Akiva en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen et le septième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

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 griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le septième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Akiva fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du dénigrement, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la société Akiva faisait valoir que la société Gaiatrend avait commis des actes de dénigrement en adressant des lettres de mise en demeure à ses clients et produisait un exemple de lettre envoyée par la société Gaiatrend ; qu'en relevant, pour écarter le dénigrement, que les courriers litigieux viseraient à informer objectivement les revendeurs des produits incriminés de contrefaçon de ce qu'une action en justice pour contrefaçon était engagée par la société Gaiatrend, cependant que l'exemple de lettre versé aux débats par la société Akiva ne faisait aucune référence à l'action en contrefaçon qui avait été engagée par la société Gaiatrend au titre des produits incriminés, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

9. Dès lors que les lettres, qualifiées par la société Akiva de « mises en demeure », ne comportaient aucune référence à une action en justice en cours, c'est sans dénaturation mais par une simple maladresse de rédaction que la cour d'appel a observé que ces lettres

visaient à informer objectivement les revendeurs des produits incriminés de contrefaçon qu'une action en justice « était engagée », avant d'en déduire qu'elles étaient exemptes de dénigrement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Akiva fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des marques de l'Union européenne « FR-M », en conséquence, de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon de marques, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction et de confiscation et de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de sa demande d'annulation des marques "FR-M", la société Akiva avait versé aux débats, en particulier, une fiche de données de sécurité de la société Mane pour le "tabac type FRM" mentionnant la date du 13 juillet 2013 et une date de publication du 2 avril 2014, un document de la société Charabot sur le "tabac FRM arôme" mentionnant les dates des 8 et 9 juillet 2013, la fiche technique du "Arôme Tabac FRM" de la société Charabot en date du 19 février 2014, un récapitulatif de commandes de la société Charabot de "Tabac arôme FRM" montrant des ventes à partir du 23 septembre 2013, une facture de la société Mane du 18 août 2014 mentionnant l' "arôme tabac type FRM", un document intitulé "boarding pass" de la société Charabot édité le 1er mars 2014, mentionnant le prix du "tabac FR M" ainsi que des factures de la société Akiva de janvier 2014 ; qu'en affirmant que la société Akiva "produit des documents non datés ou indiquant des dates postérieures aux enregistrements invoqués", quand les pièces précitées indiquaient précisément des dates antérieures à celles du dépôt et de l'enregistrement des marques de l'Union européenne "FR-M" n° 013 134 689 et/ou n° 013 691 738, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12. Pour rejeter la demande d'annulation des marques de l'Union européenne « FR-M » n° 013134689 et n° 013691738, l'arrêt relève que la société Akiva produit des documents non datés ou indiquant des dates postérieures à l'enregistrement du signe à titre de marque puis se borne à examiner des documents postérieurs à l'enregistrement de ces marques, ce dont il déduit que la société Akiva ne démontre pas que le signe « FR-M » constituait, à la date de son dépôt à titre de marque, la dénomination usuelle de saveur de liquides

aromatiques pour cigarettes électroniques, identifiées et connues, par les professionnels du secteur, ou par le consommateur moyen des produits concernés, comme correspondant à la saveur des cigarettes « Marlboro ».

13. En statuant ainsi, alors que plusieurs documents versés aux débats et spécifiquement visés par la société Akiva dans ses écritures, mentionnaient des dates antérieures au dépôt des marques « FR-M », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces pièces, a violé le principe susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La société Akiva fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour écarter l'intention frauduleuse de la société Gaiatrend, la cour d'appel a relevé "que les marques présentaient à la date du dépôt un caractère arbitraire et distinctif et il n'est pas justifié d'une utilisation antérieure, par d'autres opérateurs du segment de marché concerné, des signes FR-M, FR4 et FRK" ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera donc également, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des marques "FR-M" pour "fraude" (c'est-à-dire mauvaise foi, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement 207/2009) et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'annulation des marques « FR-M » entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant, pour les mêmes motifs, la demande d'annulation de ces marques pour fraude, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La société Akiva fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la marque de l'Union européenne « FR-K » n° 016748931, en conséquence, de retenir qu'elle a commis des actes de contrefaçon de marques, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction et de confiscation et de la condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de la marque "FR-K", la société Akiva avait versé aux débats, en particulier, des factures de la

société Mane en dates des 12 mars 2014 et 6 mai 2014 concernant respectivement 260 kg et 500 kg d' "arôme tabac FRK" ; qu'en affirmant que la société Akiva "produit des documents non datés ou indiquant des dates postérieures aux enregistrements invoqués", quand les factures précitées indiquaient précisément des dates antérieures à celles du dépôt (22 mai 2017) et de l'enregistrement (11 septembre 2017) de la marque de l'Union européenne "FR-K" n° 016 748 931, la cour d'appel a dénaturé les factures précitées, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

17. Pour rejeter la demande d'annulation de la marque de l'Union européenne « FR-K » n° 016748931, l'arrêt relève que la société Akiva produit des documents non datés ou indiquant des dates postérieures à l'enregistrement du signe à titre de marque puis se borne à examiner des documents postérieurs à l'enregistrement de la marque, ce dont il déduit que la société Akiva ne démontre pas que le signe « FR-K » constituait, à la date à laquelle il avait été déposé à titre de marque, la dénomination usuelle de saveur de liquides aromatiques pour cigarettes électroniques, identifiées et connues, par les professionnels du secteur, ou par le consommateur moyen des produits concernés, comme correspondant à la saveur des cigarettes « Camel ».

18. En statuant ainsi, alors que la société Akiva produisait des factures mentionnant expressément des dates antérieures au dépôt de la marque « FR-K », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces pièces, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

19. La société Akiva fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour écarter l'intention frauduleuse de la société Gaiatrend, la cour d'appel a relevé "que les marques présentaient à la date du dépôt un caractère arbitraire et distinctif et il n'est pas justifié d'une utilisation antérieure, par d'autres opérateurs du segment de marché concerné, des signes FR-M, FR4 et FRK" ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera donc également, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la marque "FR-K" pour "fraude" (c'est-à-dire mauvaise foi, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement 207/2009) et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la marque « FR-K » entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'annulation de ladite marque pour fraude, pour les mêmes motifs, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes d'annulation des marques « FR-M » et « FR-K » entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que la société Akiva a commis des actes de contrefaçon de ces marques, prononçant à son encontre des mesures d'interdiction d'usage de ces marques et de confiscation des produits contrefaisant celles-ci et la condamnant au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

22. En revanche, la cassation ainsi prononcée ne porte pas sur les chefs de dispositif rejetant la demande d'annulation de la marque « FR-4 » et condamnant la société Akiva pour contrefaçon de cette marque, non plus que sur les mesures d'interdiction et de confiscation, en tant qu'elles concernent l'usage de cette marque.

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

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation des marques de l'Union européenne « FR-M » n° 013134689 et n° 013691738 et « FR-K » n° 016748931 formées par la société Akiva, dit que cette société a commis des actes de contrefaçon de ces marques, prononce des mesures d'interdiction et de confiscation en tant qu'elles concernent ces marques contre la société Akiva et condamne celle-ci au paiement de dommages et intérêts, 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 15 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, 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 autrement composée ;

Condamne la société Gaiatrend et M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaiatrend et M. [O] et les condamne in solidum à payer à la société Akiva la somme 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 vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.