

COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 janvier 2024

COMM. CH. B
Pourvoi n° U 22-17.562

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024

La société Turlen Holding SA, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° U 22-17.562 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1° au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1],

2° à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

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

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M^{me} Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Turlen Holding SA, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M^{me} Sabotier, conseiller 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, 11 février 2022), le 2 novembre 2019, M. [E] a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) la marque verbale « Richard Mille » enregistrée sous le numéro 194595661 pour désigner différents produits et services en classes 7, 12, 38 et 42.

2. Le 21 avril 2020, la société Turlen Holding SA (la société Turlen) a saisi le directeur général de l'INPI d'une demande en nullité de la marque n° 194595661, invoquant une atteinte à la renommée de sa marque antérieure « Richard Mille » enregistrée le 14 février 2014 sous le numéro 732812 et revendiquant la priorité de la demande

française n° 1338089 du 31 mars 2000, ainsi qu'un risque de confusion avec ces mêmes marques.

3. Par décision du 22 décembre 2020, le directeur général de l'INPI a accueilli partiellement la demande de la société Turlen, laissant subsister la marque de M. [E] pour différents produits et services.

4. La société Turlen a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. La société Turlen fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du directeur général de l'INPI, alors « que dans son mémoire du 21 juillet 2021, la société Turlen faisait valoir que le public était conduit à faire un lien entre sa marque renommée « Richard Mille » et les services d'« agences de presse » et d'« agences d'informations (nouvelles) » visés par la marque seconde « Richard Mille » n° 19 4 595 661 et que cette dernière marque portait atteinte à la renommée de la marque antérieure « Richard Mille » pour ces services ; qu'en retenant que l'atteinte à la renommée de la marque « Richard Mille » n'était pas caractérisée, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter le recours de la société Turlen, l'arrêt retient que, s'agissant des machines de cuisine électriques, couteaux électriques, tondeuses (machines), centrifugeuses (machines), machines à tricoter, repasseuses, lave-linge, machines à coudre, distributeurs automatiques, instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, machines agricoles, bulldozers, broyeurs (machines), ascenseurs, et des services de contrôle technique de véhicules automobiles, d'authentification d'œuvres d'art, d'architecture, de décoration intérieure, et d'audits en matière d'énergie, les publics respectivement intéressés ne pourront opérer un lien entre la marque contestée et la marque antérieure renommée, de sorte que le directeur général de l'INPI n'est pas critiquable pour avoir conclu que, pour ces produits et services, l'atteinte à la renommée de la marque « Richard Mille » n'est pas caractérisée.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Turlen qui soutenait que, s'agissant des services d'« agences de presse » et d'« agences d'informations (nouvelles) », le public pertinent ferait un lien entre sa marque antérieure et le signe contesté, compte tenu de sa présence médiatique pour des nouvelles portant à la fois sur des vols de montres de grande valeur, en particulier de marque « Richard Mille », et des événements sportifs en raison de ses nombreux partenariats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La société Turlen fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du directeur général de l'INPI, alors « que la fraude ou mauvaise foi du déposant d'une marque peut être caractérisée lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction d'indication d'origine ; que la cause de nullité absolue d'une marque pour dépôt frauduleux se distingue fondamentalement des causes de nullité relatives fondées sur l'atteinte portée à des droits de marques antérieurs, et notamment à la cause de nullité tirée de l'atteinte portée à une marque antérieure renommée ; que dans les cas où il s'avère que, au moment du dépôt de la marque contestée, un tiers utilisait un signe identique à cette marque, ni l'existence d'un risque de confusion ni le constat d'une atteinte portée à la renommée de ce signe antérieur ne sont nécessaires pour que le caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée soit caractérisé ; qu'en relevant que « si la marque déposée est à juste titre contestée pour ceux des produits et services pour lesquels elle a été déclarée nulle par décision du directeur général de l'INPI, elle n'est pas critiquable, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, pour certains des produits et services qu'elle désigne et pour lesquels il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits antérieurs de la société Turlen », la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à écarter la fraude du déposant, en violation du principe *fraus omnia corrumpit* et de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

10. Pour rejeter le recours de la société Turlen, l'arrêt retient que l'intention de nuire du déposant n'est pas démontrée et que, si la marque déposée est à juste titre contestée pour ceux des produits et services pour lesquels elle a été déclarée nulle par décision du directeur général de l'INPI, elle n'est pas critiquable pour certains des produits et services qu'elle désigne et pour lesquels il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits antérieurs de la société Turlen.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la fraude, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, **la Cour** :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet 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 M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la société Turlen Holding SA a somme de 3 000 euros et rejette le surplus de la demande ;

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 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 trente et un janvier deux mille vingt-quatre.