

M20240088

COMM.

M

CC

COUR DE CASSATION

---

Audience publique du 28 février 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° C 22-21.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

---

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 FÉVRIER 2024

1°/ Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ l'association Nov'Impact, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 22-21.825 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à l'association Choose Paris région, anciennement dénommée Paris région entreprises, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M] et de

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

l'association Nov'Impact, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Choose Paris région, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme 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 (Versailles, 16 juin 2022), soutenant que son ancienne salariée, Mme [M], s'était appropriée fautivement, en le déposant à titre de marque, le signe « booster d'innovations sociales » qu'elle utilisait, l'association Paris région entreprises (PRE), devenue Choose Paris région, l'a assignée, ainsi que l'association Nov'Impact, que Mme [M] avait fondée, en revendication de marque ainsi qu'en concurrence parasitaire.

Sur les premier et deuxième moyens, réunis

## Enoncé du moyen

2. Par leur premier moyen, Mme [M] et l'association Nov'Impact font grief à l'arrêt de dire le dépôt de la marque française n° 4 162 733 « booster d'innovations sociales » frauduleux, d'en ordonner le transfert à l'association Choose Paris région et de condamner Mme [M] à payer à l'association Choose Paris région une indemnité de 4 000 euros à raison du dépôt frauduleux, alors :

« 1°/ que la fraude permettant l'action en revendication suppose non seulement la connaissance par le déposant de l'utilisation par un tiers du signe dont il se prévaut à l'appui de sa demande d'enregistrement, mais également sa volonté de priver ce tiers de l'usage de ce signe ; que les deux conditions doivent donner lieu à des constatations distinctes, la simple connaissance ne pouvant impliquer l'intention de nuire ; qu'en se bornant à faire état de la connaissance par Mme [M] de l'usage du signe litigieux par l'association PRE pour en déduire que la fraude était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ; que l'existence de la fraude doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement ; qu'en relevant, pour retenir l'intention frauduleuse de Mme [M], qu'il était indifférent qu'elle ait continué à entretenir des relations avec ses anciens collègues, sans dire en quoi cette circonstance n'était pas un facteur pertinent pour exclure l'intention de nuire de Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. »

3. Par leur second moyen, ils font le même grief à l'arrêt, alors « que la fraude permettant l'action en revendication suppose que le dépôt d'une marque soit susceptible de porter atteinte à l'activité d'autrui ; que, faute d'avoir recherché si, telle qu'enregistrée en classe 36 pour viser les services bancaires en ligne et en classe 42 pour viser des recherches scientifiques et techniques, la marque n'était pas totalement étrangère à l'activité d'un booster d'innovations sociales visant la phase de post-incubation des start-ups afin d'accomplir des innovations sociales dans leur changement d'échelle et si, dès lors, la marque n'était pas insusceptible d'affecter l'usage par Choose Paris région de son activité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code la propriété intellectuelle. »

## Réponse de la Cour

4. L'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, prévoit qu'une marque peut être annulée dans le cas où la demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi. L'article 4, paragraphe 4, sous g), de cette directive vise, dans les motifs de nullité concernant

les conflits avec des droits antérieurs, le cas où la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Leurs dispositions ont ensuite figuré dans les mêmes articles de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

5. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, modifié, et l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une demande de marque sans aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque (CJUE, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18).

6. La Cour de justice a également jugé que l'existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Rec. p. I-4893, points 37 et 40 à 42, et du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, point 36).

7. Selon l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

8. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 que, pour établir qu'une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer, d'une part, que le déposant avait connaissance de l'utilisation par lui d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d'autre part, que ce dernier avait l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.

9. L'arrêt retient que Mme [M] a déposé en tant que marque le signe « booster d'innovations sociales », qui correspondait à un concept développé et utilisé par l'association PRE avec laquelle elle était encore tenue par son contrat de travail, et qui était nécessaire à son activité. Il ajoute que le dépôt de ce signe en tant que marque était de nature à entraver l'activité économique de l'association PRE, que les services couverts par la notion utilisée par cette association pouvaient correspondre, s'agissant des axes d'innovation retenus, soit la recherche & développement et le développement durable, aux services de recherche scientifique et technique visés par la marque en cause et que Mme [M] savait qu'à la date où elle déposait ledit signe en tant que marque, l'association PRE continuait d'en faire usage. Il en déduit qu'en privant ainsi l'association PRE du signe « booster d'innovations sociales », Mme [M] a agi avec l'intention de nuire.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'intention de Mme [M] de porter atteinte aux intérêts de l'association PRE d'une manière non conforme aux usages honnêtes, la cour d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances de la cause, ne s'est pas fondée exclusivement sur la connaissance par Mme [M] de l'usage du signe litigieux par l'association PRE pour retenir le caractère frauduleux du dépôt, et a recherché, au regard des classes dans lesquelles la marque « booster d'innovations sociales » était enregistrée, si cette marque était de nature à affecter l'activité de l'association PRE, a légalement justifié sa décision de ce chef sans méconnaître les griefs du moyen.

## Enoncé du moyen

11. Mme [M] et l'association Nov'Impact font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'association Choose Paris région la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, alors :

« 1°/ que, si au titre de la réparation des agissements parasitaires, une entreprise peut demander une indemnité à raison de l'exploitation par une autre entreprise de certaines œuvres présentant une originalité qui sont le fruit d'un investissement intellectuel et financier, encore faut-il que les juges du fond constatent les caractéristiques et l'originalité de ce savoir-faire ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que Mme [M] et l'association Nov'Impact se seraient appropriées les résultats obtenus par l'association Choose Paris région pour en déduire qu'une indemnité devait être allouée à raison des frais développés par l'association Choose Paris région, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer que le programme d'accompagnement dans le cadre du troisième booster d'innovations environnementales et sociales présenté par l'association Nov'Impact était comparable à celui développé jusqu'alors par Choose Paris région sans constater en quoi l'association Nov'Impact avait tiré profit de l'action engagée par l'association Choose Paris région, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil et au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. »

## Réponse de la Cour

12. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

13. L'arrêt relève qu'à l'occasion d'une réponse au projet européen TRANSITION (TRANSnational Network for Social Innovation incubATION), l'association PRE a développé, sous l'appellation « booster d'innovations sociales », un programme d'accompagnement des entreprises dites innovantes dans leur changement d'échelle et que, dans la présentation réalisée le 28 février 2014, le « booster d'innovations sociales » tendait à accompagner vers les étapes de solvabilité et de développement des candidatures sélectionnées par trois appels à candidature sur deux ans, ce document détaillant les critères de sélection du « booster d'innovations sociales », précisant ses cibles, présentant son programme d'accompagnement et l'apport de regards croisés de coach-conseillers et de mentors-entrepreneurs.

14. Il retient que l'association Nov'Impact a, en faisant appel à projet pour son « 3ème booster d'innovations environnementales et sociales », proposé un programme d'accompagnement aux entreprises afin de changer de dimension comparable à celui développé jusqu'alors par l'association PRE, s'appropriant les résultats obtenus par celle-ci, et que ces faits établissent que Mme [M] et l'association Nov'Impact ont tiré un profit indu des investissements engagés par l'association PRE.

15. Il ajoute que les pièces versées sont de nature à justifier, au moins partiellement, l'engagement par l'association Paris région entreprises de frais pour développer le « booster d'innovations sociales ».

16. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à énoncer que Mme [M] et l'association Nov'Impact s'étaient appropriées les résultats obtenus par l'association PRE, mais a fait ressortir les investissements réalisés par cette dernière, a légalement justifié sa décision de ce chef sans encourir le grief du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme [M] et l'association Nov'Impact aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et l'association Nov'Impact et les condamne à payer à l'association Choose Paris région la somme globale de 3 000 euros ;

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-huit février deux mille vingt-quatre.