

COMM.

HM

M20240141

M

COUR DE CASSATION

---

Audience publique du 5 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 325 F-B

Pourvois n°

T 23-15.380

Z 23-17.571 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

---

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024

I - La Société Holdham, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.380 contre un arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à :

1°/ à la société School Pack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Jean-Jacques Savenier & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [J], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société School Pack,

3°/ à la société Sonat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Il - La Société Holdham, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Z 23-17.571 contre l'arrêt n° RG 21/05478 rendu le 11 janvier 2023 et l'arrêt n° RG 23/03835 rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à :

1°/ à la société School Pack, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Jean-Jacques Savenier & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités,

3°/ à la société Sonat, société par actions simplifiée,

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de la société Holdham, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés School Pack et Jean-Jacques Savenier & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 avril 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.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 janvier et 31 mai 2023), la société Holdham, holding du groupe Hamelin, leader européen de la papeterie scolaire, est titulaire des marques verbale française « Oxford » n° 1 710 600 et semi-figurative française « Oxford » n° 3 163 404, déposées respectivement le 7 décembre 1971 et le 7 mai 2002 pour désigner notamment, en classe 9, les agendas et, en classe 16, les articles de papeterie.

3. Par un contrat du 8 avril 2002, négocié avec M. [O], directeur commercial de la société School Pack, l'usage de la marque verbale française « Oxford » n° 1 374 270 (la marque n° 270), enregistrée le 9 octobre 1986 pour désigner, en classe 18, les « bagages ; valises et sacs de voyage », dont Mme [W] était alors titulaire, a été concédé à la société Modling, filiale du groupe Hamelin. Par une lettre du 24 février 2005, la société Holdham a mis un terme à cet accord de licence.

4. Par contrats des 30 août 2008, 30 août 2011 et 30 août 2014, Mme [W] a concédé l'usage de la marque n° 270 à la société School Pack. Par contrat du 19 septembre 2016, inscrit au registre national des marques, elle lui a cédé cette marque.

5. Le 17 mai 2018, reprochant à la société School Pack de proposer à la vente, en particulier sur le site Internet de la société Sonat, des trousse et cartables revêtus du signe « Oxford », la société Holdham a assigné ces sociétés en contrefaçon de ses marques et atteinte à leur renommée.

## Examen des moyens

Sur les premiers et troisièmes moyens, pris en leur première, deuxième, troisième, quatrième, huitième et neuvième branches, rédigés en des termes identiques, des pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571

6. 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 les deuxièmes moyens, rédigés en des termes identiques, des pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571

## Enoncé du moyen

7. La société Holdham fait grief aux arrêts de constater qu'elle a toléré l'usage par la société School Pack de la marque « Oxford » n° 270 depuis 2009 pour des produits de bagagerie scolaire, de déclarer irrecevable son action en atteinte à la renommée de ses marques « Oxford », en conséquence, de la condamner à payer à la société School Pack une somme en réparation du trouble commercial et financier subi, alors, « que, selon l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, "est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi" ; que l'article L. 716-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, disposait que "l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur" et que "constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4" ; qu'en revanche, sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance du 13 novembre 2019, l'action en responsabilité civile prévue à l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle au profit du titulaire d'une marque de renommée n'était pas qualifiée d'action en contrefaçon ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces textes que, sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance du 13 novembre 2019, la forclusion par tolérance n'était pas applicable à l'action prévue à l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle au profit du titulaire d'une renommée ; qu'en appliquant néanmoins la forclusion par tolérance à l'action de la société Holdham fondée sur l'ancien article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 713-5, L. 716-1 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. »

## Réponse de la Cour

8. Il ressort des travaux parlementaires que la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service a été adoptée afin de transposer la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

9. Il s'ensuit que les dispositions de cette loi, et notamment ses articles 16 et 19, ensuite codifiés, respectivement, aux articles L. 713-5 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, doivent être interprétées, dans toute la mesure du possible, à la lumière de cette directive puis des directives 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, qui ont repris, en substance, ses dispositions.

10. L'article 9 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 puis l'article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dont la transposition était assurée en droit français par l'article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, n'opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée. Il s'ensuit que le droit de l'Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée.

11. Une interprétation des articles L. 713-5 et L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction

antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, selon laquelle, même après avoir toléré pendant cinq ans l'usage de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure renommée pourrait agir, sur le fondement du premier de ces articles, aux fins de voir annuler la marque postérieure ou interdire à son titulaire d'en poursuivre l'usage, méconnaît donc l'article 9 des directives précitées.

12. Il y a donc lieu d'interpréter ces articles en ce sens que le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s'opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur les premiers et troisièmes moyens, pris en leur cinquième, sixième et septième branches, rédigés en des termes identiques, des pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571

Enoncé du moyen

14. La société Holdham fait grief aux arrêts de constater qu'elle a toléré l'usage par la société School Pack de la marque « Oxford » n° 270 depuis 2009 pour des produits de bagagerie scolaire, de déclarer irrecevable son action en contrefaçon sur le fondement de ses marques (premiers moyens) ainsi que son action en atteinte à la renommée de ses marques (troisièmes moyens) et, en conséquence, de la condamner à payer à la société School Pack une somme en réparation du trouble commercial et financier subi, alors :

« 5°/ que la forclusion par tolérance n'est applicable qu'à la condition que le titulaire de la marque ait sciemment toléré l'usage de la marque postérieure, c'est-à-dire délibérément, en connaissance de cause ; que le titulaire de la marque postérieure doit donc rapporter la preuve d'une connaissance effective de l'usage de ladite marque par le titulaire de la marque antérieure ; qu'à cet égard, il ne suffit pas d'établir une simple connaissance potentielle de l'usage de la marque postérieure ou des indices concordants donnant lieu à une présomption de l'existence éventuelle d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Holdham "est à la tête d'un groupe qui est un des leaders de la papeterie scolaire vendue notamment en grandes surfaces, dont les commerciaux sont nécessairement présents dans les rayons 'fournitures scolaires' des magasins en particulier lors des rentrées scolaires, et que les trousseaux, les cartables et sacs scolaires sont présentés dans les mêmes rayons, ou à tout le moins à proximité des cahiers, agendas et autres fournitures scolaires vendus par le groupe Hamelin", que "la connaissance par la société Holdham de cette exploitation est corroborée par le fait que le groupe Hamelin connaît la société School Pack pour avoir négocié avec son fondateur et directeur commercial un contrat de licence en 2002 relativement à la marque n° 270 Oxford que le groupe a exploitée pour des trousseaux et des sacs scolaires en 2003 et 2004, avant de cesser cette exploitation en 2005 tout en invitant M. [O] à reprendre sa liberté pour l'exploitation de sa marque, ce dont il se déduit, contrairement aux allégations de l'intimée, sa tolérance, à cette date, à ce que la marque Oxford n° 270 soit exploitée par la société School Pack ou par un tiers pour des produits de maroquinerie scolaires" et en a déduit que "l'ensemble de ces éléments précis et concordants démontre que la société Holdham a eu nécessairement connaissance de l'existence et de l'exploitation effective de la marque n° 270 Oxford par la société School Pack pour des produits de maroquinerie et bagagerie scolaire, à tout le moins dès le mois de septembre 2009, et qu'elle en a sciemment toléré son usage depuis cette date" ; qu'en se fondant ainsi sur de simples indices concordants faisant présumer que la société Holdham aurait eu "nécessairement" connaissance de l'exploitation de la marque "Oxford" par la société School Pack pour des trousseaux et sacs scolaires, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective et certaine de l'usage de cette marque par la société Holdham, a violé l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;

6°/ que la forclusion par tolérance suppose que le titulaire de la marque antérieure ait eu connaissance effective d'un usage de la marque postérieure ; qu'en relevant que "le groupe Hamelin connaît la société School Pack pour avoir négocié avec son fondateur et directeur commercial un contrat de licence en 2002 relativement à la marque n° 270

Oxford que le groupe a exploitée pour des troussees et des sacs scolaires en 2003 et 2004, avant de cesser cette exploitation en 2005 tout en invitant M. [O] à reprendre sa liberté pour l'exploitation de sa marque, ce dont il se déduit, contrairement aux allégations de l'intimée, sa tolérance, à cette date, à ce que la marque Oxford n° 270 soit exploitée par la société School Pack ou par un tiers pour des produits de maroquinerie scolaires", la cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à établir une quelconque connaissance de l'usage de la marque postérieure par la société School Pack et partant à caractériser l'existence d'une tolérance d'un tel usage, en violation de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;

7° / que la connaissance effective de l'usage de la marque postérieure doit s'apprécier au regard de chacun des produits ou services incriminés ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'intensité de l'usage du signe "Oxford" distinctement pour les troussees, d'une part, et pour les cartables, d'autre part, la cour d'appel a statué par une motivation impropre à caractériser la connaissance effective de l'usage de la marque postérieure "Oxford" tant pour les troussees que pour les cartables incriminés par la société Holdham, en violation de l'article L. 7165 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. »

#### Réponse de la Cour

15. Aux termes de l'article L. 716-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

16. Interprétant l'article 9, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, la Cour de justice de l'Union européenne a, par son arrêt du 22 septembre 2011, Budejovický Budvar (C-482/09), dit pour droit que les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion par tolérance, qu'il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l'usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l'État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de l'usage de celle-ci après son enregistrement.

17. La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l'utilisation (voir, par analogie, CJUE, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 39).

18. L'arrêt rappelle qu'en vertu d'un contrat de licence, la société Holdham a, de 2002 à 2005, exploité la marque n° 270, dont elle ne pouvait donc ignorer l'enregistrement.

19. Il relève que la société School Pack verse aux débats les copies de ses catalogues pour chaque année, de 2008 à 2018, présentant des sacs à dos, des besaces, et des troussees de différentes formes et couleurs, la marque « Oxford » étant mentionnée à la fois sur les produits et sur les catalogues, ainsi que des factures portant sur des milliers de troussees et de sacs adressées chaque année, entre 2009 et 2016, par la société School Pack aux sociétés Cora, Auchan, Casino, Intermarché et Système U.

20. L'arrêt ajoute que, figurant parmi les leaders de la papeterie scolaire vendue notamment en grandes surfaces, les commerciaux du groupe Hamelin sont nécessairement présents dans les rayons « fournitures scolaires » de ces magasins, en particulier lors des rentrées scolaires, tandis que les troussees, cartables et sacs scolaires de la société School Pack ont été présentés, de 2009 à 2016, dans les mêmes enseignes de la grande distribution et les mêmes rayons, ou à tout le moins à proximité des cahiers, agendas et autres fournitures scolaires vendus par le groupe Hamelin.

21. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que la société Holdham avait nécessairement connaissance à la fois de l'enregistrement de la marque n° 270 et, dès le mois de septembre 2009, de

son exploitation par la société School Pack pour désigner des trousse et des sacs pour écoliers, et qu'elle en avait sciemment toléré l'usage depuis cette date.

22. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Holdham aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holdham et la condamne à payer à la société School Pack la somme 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 sept juin deux mille vingt-quatre.