

D20240042

COMM.

DM

MB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 381 FS-B+R

Pourvois n°

M 22-17.647

W 22-21.497 JONCTION

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 26 JUIN 2024

I - La société Intersport France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-17.647, n° RG 20/04831, contre un arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1° à la société Decathlon, société européenne,

2° à la société Decathlon France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

3°/ à la société Phoenix Group GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
défenderesses à la cassation.

II - La société Phoenix Group GmbH, société de droit allemand, a formé le pourvoi n° W 22-21.497 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Decathlon France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Decathlon société européenne,

3°/ à la société Intersport France, société anonyme,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 22-17.647 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° W 22-21.497 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Intersport France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Phoenix Group GmbH, de la SCP Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Decathlon société européenne et Decathlon France et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Poillot-Peruzzetto, Mme Michel-Amsellem, Mme Sabotier, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mme Comte, Mme Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, 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° 22-17.647 et n° 22-21.497 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), la société Decathlon SE, qui a pour activité la conception, la production et

la distribution d'articles de sports, a commercialisé un masque intégral au tuba intégré dit « Easybreath », évitant les inconvénients, attribués aux masques traditionnels, de vision altérée par la buée et de gêne respiratoire.

3. Elle est, par ailleurs, titulaire du modèle communautaire déposé le 28 août 2014 sous le n° 002526699-0001, qui représente un casque intégral au tuba intégré, pour lequel une licence a été consentie à la société Decathlon France.
4. La société Intersport France (la société Intersport) a acquis, auprès de la société de droit allemand Phoenix Group (la société Phoenix), des masques intégraux au tuba intégré référencés « Tecno pro ».
5. Les sociétés Decathlon SE et Decathlon France (les sociétés Decathlon) ont assigné les sociétés Intersport et Phoenix en contrefaçon de dessin et modèle communautaire enregistré, en concurrence déloyale et en parasitisme. A titre reconventionnel, la société Intersport a demandé la nullité du modèle communautaire.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, et le cinquième moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 22-17.647 et sur le premier moyen du pourvoi n° 22-21.497

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 le quatrième moyen du pourvoi n° 22-17.647, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

7. La société Intersport fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes tendant à la nullité du modèle communautaire n° 002526699-0001, alors :

« 4°/ que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu'un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public ; que la condition tenant à la nouveauté est, par exception, considérée comme satisfaite en cas de divulgation du dessin ou modèle par le créateur ou son ayant droit dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; qu'en considérant que la société Decathlon SE pouvait valablement, pour défendre au grief tiré du défaut de nouveauté du modèle qui lui était opposé, se prévaloir de ce délai de grâce", tout en constatant que la société Decathlon SE n'était pas le créateur du modèle en cause" et que les contrats produits aux débats ne permettaient pas de connaître exactement la portée de la cession des droits de propriété intellectuelle" dont elle aurait bénéficié, ce dont il se déduisait que les sociétés Decathlon ne pouvaient bénéficier du délai de grâce susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4, 5 et 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires ;

5°/ que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu'un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public ; que la condition tenant à la nouveauté est, par exception, considérée comme satisfaite en cas de divulgation du dessin ou modèle par le créateur ou son ayant-droit dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; qu'en considérant que la société Decathlon SE pouvait être considérée comme ayant la qualité d'ayant droit du créateur", au seul motif qu'elle avait exploité paisiblement" le premier dépôt du 6 novembre 2013, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

9. Selon l'article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. Toutefois, aux termes de l'article 7, paragraphe 2, sous b), du même règlement, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

10. Aux termes de l'article 17 dudit règlement, la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que dans toute autre procédure.

11. La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé.

12. Après avoir relevé que la société Decathlon SE avait procédé au dépôt d'un premier modèle le 6 novembre 2013, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l'avait exploité paisiblement, l'arrêt retient que ce dépôt et cette exploitation paisible font présumer à la fois qu'elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l'article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu'elle a la qualité d'ayant droit du créateur. Il en déduit exactement qu'elle peut se prévaloir du délai de grâce prévu à l'article 7, paragraphe 2, du même règlement et que l'auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n'est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle.

13. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° 22-17.647 et le second moyen du pourvoi n° 22-21.497

14. La société Intersport fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Phoenix, à payer aux sociétés Decathlon une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence parasitaire, alors :

« 2°/ que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme ; que, pour imputer à la société Intersport des actes de concurrence parasitaire, la cour d'appel a retenu que les sociétés Decathlon avaient commercialisé un modèle de masque subaquatique Easybreath" qui constituait un produit phare de leur enseigne, était connu d'une large partie du public en raison de lourds investissements publicitaires et rencontrait un grand succès commercial, de sorte qu'en commercialisant ensuite son modèle de masque 'Tecno pro', la société Intersport avait manifesté la volonté () de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global" ; qu'en statuant ainsi, après avoir successivement écarté la contrefaçon alléguée par la société Decathlon SE au motif que la ressemblance entre les deux masques en cause ressortait principalement" de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit" et au motif que les différences précédemment relevées suffisaient à susciter chez l'utilisateur averti ayant un certain niveau de vigilance une impression globale différente", puis écarté la concurrence déloyale alléguée par la société Decathlon SE au motif que les masques en cause sont différents", ce dont il résultait que, même si un lien pouvait être établi entre les deux masques en raison de leur aspect global", la société Intersport n'avait fait, en vertu de la liberté du commerce et de l'industrie, que commercialiser, sans le copier, un modèle de masque qui ne constituait qu'une déclinaison du concept de masque subaquatique intégral invoqué par les sociétés Decathlon, ce qui était exclusif de tout acte de parasitisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil ;

4°/ que la charge de la preuve des actes de parasitisme repose sur la partie qui s'en prévaut ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, le fait que la société Intersport ne justifiait pas d'investissements particuliers pour développer le masque 'Tecno pro' ou le faire connaître du public", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »

15. La société Phoenix fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevables les demandes formées par les sociétés Decathlon au titre de la concurrence parasitaire, dire que l'importation et/ou la détention, l'offre en vente et la commercialisation en France par les sociétés Intersport et Phoenix de masques de plongée subaquatiques référencés « Tecno pro » constituent des faits de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Decathlon, condamner in solidum les sociétés Intersport et Phoenix à payer aux sociétés Decathlon la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence parasitaire, dire que la société Phoenix devra garantir la société Intersport des condamnations prononcées à son encontre, et rejeter sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, alors :

« 1°/ que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne peut obtenir, sur le fondement de la concurrence parasitaire, la sanction d'un comportement qu'il a échoué à faire sanctionner sur le fondement de la contrefaçon pour défaut d'atteinte au droit privatif, mais uniquement d'un fait distinct ; qu'en retenant, pour condamner la société Phoenix pour parasitisme, qu'un lien se faisait entre le masque Easybreath" et le masque Tecno pro" à raison de leur aspect global, ce qui ne constituait pas un fait distinct de ceux allégués au titre de l'action en contrefaçon de dessins et modèles, rejetée

pour défaut d'atteinte au droit privatif, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

2°/ que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie s'oppose à ce qu'un opérateur économique s'arroge un monopole sur une catégorie de produits définie par des caractéristiques fonctionnelles ; qu'il s'en déduit que le fait que l'aspect d'un produit évoque un produit concurrent à raison de la reprise de caractéristiques imposées par des impératifs techniques est exclusif de toute faute de concurrence parasitaire ; qu'ayant constaté que les ressemblances entre les masques TecnoPro" et Easybreath" résultaient essentiellement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Phoenix pour parasitisme au prétexte qu'un lien se faisait entre les produits en présence du fait de leur aspect global, a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ensemble l'article 1240 du code civil ;

3°/ que la preuve de l'agissement parasitaire incombe au demandeur à l'action ; qu'en énonçant que la société Phoenix ne justifiait pas d'investissements particuliers pour développer le masque TecnoPro" et le faire connaître au public, la cour d'appel, qui a fait peser sur elle la charge de la preuve de ce qu'elle n'avait pas réalisé d'économies aux dépens des sociétés Decathlon, a renversé la charge de la preuve de la faute, en violation des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Phoenix faisait en outre valoir, en cause d'appel, qu'elle avait fait fabriquer les masques de plongée litigieux en Chine, puis les avait vendus et livrés en Chine à la société Intersport, qui les avait ensuite importés en Europe, de sorte qu'aucun agissement parasitaire ne pouvait lui être reproché ; qu'en condamnant la société Phoenix pour parasitisme, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le principe de liberté du commerce et de l'industrie implique qu'un opérateur économique puisse choisir librement les modalités de commercialisation de son produit, dès lors qu'il est licite ; qu'en retenant, pour condamner la société Phoenix pour parasitisme, qu'elle avait délibérément commercialisé le masque TecnoPro", non contrefaisant, au moment du succès commercial du masque concurrent Easybreath", ce qui était le simple exercice de sa liberté et ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a de nouveau violé le principe précité, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. La recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

17. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193).

18. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, 99-10.406, Bull. 2001, IV, n° 132).

19. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).

20. Après avoir relevé que les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la

reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit, écarté toute contrefaçon de modèle au regard des différences notables des autres éléments et rejeté en conséquence la demande en contrefaçon ainsi que la demande en concurrence déloyale en l'absence de risque de confusion, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sont démontrés la grande notoriété du masque « Easybreath » des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d'euros et un chiffre d'affaires de plus de 73 millions d'euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit, ce dont il ressort que le masque « Easybreath » constituait une valeur économique identifiée et individualisée, tandis que les sociétés Phoenix et Intersport ne justifient d'aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit.

21. Il ajoute, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché français au moment du lancement du masque « Easybreath » et en déduit que ce produit est le résultat d'une démarche innovante et d'un travail de conception qui a nécessité des investissements conséquents.

22. Il relève encore que la fourniture, par la société Phoenix, du masque « TecnoPro » à la société Intersport et sa commercialisation en 2017, sont intervenues à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires, puisqu'elles justifient de factures d'investissements promotionnels jusqu'en avril 2017, qu'à cette date le masque « Easybreath » rencontrait encore un grand succès commercial, constituait un produit phare de l'enseigne Decathlon et était connu d'une large partie du public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis par les sociétés Decathlon.

23. Il en déduit, par motifs propres et adoptés, que la distribution, précisément à cette période, du masque « TecnoPro », non seulement identique d'un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l'apparence du masque « Easybreath », laquelle avait été préalablement testée auprès du public concerné, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global, a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique.

24. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à déduire l'existence d'actes de parasitisme de la reprise d'un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par les sociétés Decathlon, mais qui a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon, et qui n'était pas tenue de suivre la société Phoenix dans le détail de son argumentation a, à bon droit, condamné les sociétés Phoenix et Intersport pour parasitisme.

25. Les moyens sont donc mal fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Intersport France et Phoenix Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Intersport France et Phoenix Group et les condamne chacune à payer aux sociétés Decathlon SE et Decathlon France 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-six juin deux mille vingt-quatre.