

M20240156

COMM.

M

HM

COUR DE CASSATION

---

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 380 FS-B

Pourvoi n° D 23-11.020

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

La société MGT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-11.020 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], et domiciliée dans la procédure [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

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

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de la société MGT et de M. [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [E], 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 Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, 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.

### Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2022), [F] [E] a fondé, en 1957, la société Usines [E], spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce d'organes de transmission, notamment des boîtes de vitesse. Le 28 mars 1988, cette société a déposé les marques verbale et semi-figurative « [E] », enregistrées sous les n° 1458311 et 1458312 pour désigner différents produits en classe 7.
2. Le 12 mai 2014, la société Usines [E] a été mise en liquidation judiciaire. Un jugement du 1er juillet 2014 a arrêté le plan de cession des actifs de cette société à la société Itafran. Le 2 janvier 2015, la société Itafran a cédé ces mêmes actifs à la société [E], nouvellement créée. Ces cessions ont été inscrites au registre des marques respectivement les 17 décembre 2015 et 14 janvier 2016.
3. Le 20 janvier 2016, la société MGT, créée par M. [X] [E], fils de [F] [E], et ayant pour activité la conception et la commercialisation d'organes de motorisation, a déposé la marque verbale « [E] », enregistrée sous le n° 4242041 pour désigner différents produits en classe 7.
4. Le 8 septembre 2016, la société [E] a assigné M. [E] et la société MGT aux fins d'obtenir l'annulation de la marque « [E] » n° 4242041 et de voir interdire à cette société de faire usage du signe « [E] ». A titre reconventionnel, M. [E] et la société MGT ont sollicité l'annulation de la cession des marques « [E] » n°1458312 et 1458311 ainsi que la condamnation de la société [E] au paiement d'une somme pour concurrence déloyale et parasitaire.

### Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, identiques des pourvois principal et incident

5. 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 premier moyen, pris en sa troisième branche, identique des pourvois principal et incident

### Enoncé du moyen

6. M. [E] et la société MGT font grief à l'arrêt de déclarer valable la cession des marques « [E] » n° 1458311 et 1458312 à la

société [E] et de rejeter leur demande subsidiaire en nullité de la cession de ces marques pour non-respect des formalités d'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), alors « qu'aux termes de l'article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce doivent être inscrites à l'INPI dans la quinzaine qui suit l'inscription de la cession au registre du commerce et des sociétés (RCS) et ce, à peine de nullité à l'égard des tiers de la cession en ce qu'elle s'applique à des marques ; qu'en l'espèce la société MGT et M. [X] [E] concluaient à titre subsidiaire à la nullité de la cession des marques "[E]" n° 1458311 et 1458312 pour non-respect de cette formalité en faisant valoir que le jugement du 1er juillet 2014, arrêtant le plan de cession du fonds de commerce de la société Usines [E] à la société Itafran et fixant la date d'effet de la cession au jour du jugement, avait fait l'objet d'une inscription au RCS de Strasbourg le 4 juillet 2014 sans être suivie, dans les quinze jours, d'une inscription au registre national des marques de l'INPI et qu'il en était de même s'agissant de la cession ultérieurement intervenue entre la société Itafran et la société [E], inscrite au registre du commerce le 7 décembre 2015 quand l'inscription de la prétendue cession des marques n'a été effectuée à l'INPI que le 14 janvier 2016 ; qu'en retenant que les dispositions susvisées de l'article L.143-17 du code de commerce ont "pour objet de préserver les droits des tiers revendiquant des droits ou des garanties sur l'actif cédé, par rapport aux privilèges du vendeur ou du créancier nanti" et que "dès lors que les appelants contestent la validité de la cession de marque et non le privilège du vendeur ou du créancier gagiste, leur demande en prononcé de la nullité du contrat, laquelle s'analyse, au demeurant, en une inopposabilité, n'est pas fondée et il y a lieu de les en débouter", la cour d'appel a violé l'article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. »

#### Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'INPI, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.

8. Cette disposition, qui figure à la section 2, intitulée « Des formalités d'inscription et de radiation », du chapitre III « Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce » du titre IV « Du fonds de commerce », a pour finalité d'informer les tiers de la constitution d'une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques.

9. C'est en tenant compte de sa finalité d'information des tiers qu'était interprété l'article L. 143-17 du code de commerce par la doctrine et par les juges du fond, qui considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l'inopposabilité de la sûreté non inscrite à l'égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l'interprétation littérale de ce texte.

10. Si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a cependant exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité.

11. A cet égard, en premier lieu, il apparaît que s'impose une interprétation des termes « les ventes ou cessions comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels [...] doivent être inscrits à l'INPI » en ce sens qu'ils exigent uniquement l'inscription à l'INPI du privilège du vendeur d'un tel fonds de commerce. En effet, d'une part, il y aurait quelque absurdité à exiger que l'inscription des « ventes ou cessions » à l'INPI soit subordonnée à l'inscription préalable prévue à l'article L. 143-16 du code de commerce, laquelle a un objet différent, limité à l'inscription des sûretés, et ce d'autant que l'acquéreur d'un fonds de commerce incluant une marque se trouverait dans l'impossibilité d'initier l'inscription de ces « ventes ou cessions » en vue d'assurer leur régularité, l'article

R. 143-6 prévoyant que seuls le vendeur et le créancier nanti ont qualité pour demander l'inscription préalable qu'il prévoit auprès du greffe. D'autre part, rien ne justifie que le privilège du vendeur d'un fonds de commerce comprenant des titres de propriété industrielle ne soit pas soumis à l'obligation d'inscription auprès de l'INPI, quand l'article L. 143-17 prévoit expressément l'inscription du nantissement d'un tel fonds.

12. En second lieu, le propre de la nullité est d'emporter pour conséquence que l'acte nul est censé n'avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers. Dès lors, l'indication, à l'article L. 143-17 du code de commerce, que la nullité de la vente, de la cession ou du nantissement venant sanctionner le défaut d'inscription de cet acte dans le délai imparti ne vaut qu'à l'égard des tiers doit être considérée comme obscure.

13. Il doit encore être relevé que l'interprétation littérale de l'article L. 143-17 du code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l'inopposabilité aux tiers l'absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Il y aurait donc également quelque absurdité à annuler, en application de l'article L. 143-17, en raison du retard de sa publication une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce.

14. Il est au demeurant constaté que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a, aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l'article L. 143-17 du code de commerce en ce sens que l'inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers.

15. Il s'en déduit que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'absence d'inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité de la sûreté.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen identique des pourvois principal et incident

Enoncé du moyen

17. M. [E] et la société MGT font grief à l'arrêt de déclarer nul l'enregistrement de la marque « [E] » n° 4242041 et de déclarer en conséquence sans objet la demande en contrefaçon de cette marque, alors « que, pour prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque [E]" n° 4242041 effectué par M. [E], en date du 20 janvier 2016, et déclarer en conséquence sans objet la demande en contrefaçon de marque formée par ce dernier, la cour d'appel a retenu que lors du dépôt de cette marque, la société [E] était déjà propriétaire de la marque [E]" n° 1458312, qui lui avait été cédée par la société Itafran, qui elle-même la tenait de la société Usines [E], comme elle l'avait retenu dans le cadre de l'examen de la titularité des marques n° 1458311 et 1458312, et que l'existence d'un risque de confusion entre les marques litigieuses n'était pas factuellement contestée ; que la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du premier moyen, qui contestent la validité de la cession de la marque [E]" n° 1458312 à la société [E] entraînera donc, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs de l'arrêt prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque "[E]" n° 4242041 et déclarant sans objet la demande en contrefaçon de marque formée par [X] [E].

Réponse de la Cour

18. Le rejet du premier moyen entraîne celui du second moyen, qui n'invoque qu'une cassation par voie de conséquence.

Sur le troisième moyen identique, pris en sa seconde branche, des pourvois principal et incident

Enoncé du moyen

19. M. [E] et la société MGT font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes reconventionnelles en interdiction d'usage par la société [E] du nom commercial "[E]" et en concurrence déloyale, de dire que la société MGT s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société [E] et de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre l'utilisation du nom "[E]" à titre de nom commercial ou comme partie intégrante d'un tel nom dans le cadre de son activité de vente de réducteurs, de motos réducteurs et de leurs pièces et de la condamner à payer à la société [E] une somme de 10 000 euros portant intérêt au taux légal à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait des actes de concurrence déloyale, alors, « que la patrimonialisation du nom patronymique doit être interprétée strictement ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [E] et la société MGT, la société Usines [E], placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2014, a conservé sa personnalité juridique et, partant, sa dénomination jusqu'à sa radiation le 28 janvier 2019 du RCS et [F] [E] n'a jamais donné son accord pour qu'une nouvelle société, créée en 2015 par un tiers, et cessionnaire du fonds de commerce de la société Usines [E] utilise son nom patronymique comme dénomination sociale, et ce d'autant moins que la cession du fonds de commerce de la société Usines [E] résulte d'une décision judiciaire à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en retenant néanmoins que la société [E] était en droit d'utiliser le patronyme [E] à titre de dénomination sociale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

#### Réponse de la Cour

20. Les motifs critiqués, qui fondent le rejet de la demande de M. [E] et de la société MGT tendant à voir interdire à la société [E] de faire usage de la dénomination sociale « [E] » et à lui voir enjoindre de faire radier sa dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés, ne sont pas le soutien du chef de dispositif attaqué, par lequel la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a rejeté leur demande reconventionnelle en interdiction d'usage, par la société [E], du nom commercial « [E] ».

21. Dès lors, le moyen doit être rejeté comme inopérant.

Mais sur le quatrième moyen identique, pris en sa seconde branche, des pourvois principal et incident

#### Enoncé du moyen

22. M. [E] et la société MGT font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en concurrence déloyale, alors « que constitue une faute de concurrence déloyale entraînant la responsabilité de son auteur, le fait pour un opérateur économique de dénigrer un concurrent, ne serait-ce qu'auprès d'un seul des clients de celui-ci ; qu'en l'espèce, M. [E] et la société MGT dénonçaient le caractère dénigrant d'un courriel adressé, le 15 novembre 2016, par la société [E] à une société Sulzgitter ; qu'en retenant que "du reste les appelants ne caractérisent notamment pas en quoi le message incriminé aurait reçu une publicité suffisante pour constituer un dénigrement", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

## Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

23. La divulgation, fût-ce auprès d'un seul client, d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent constitue un dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur.

24. Pour rejeter la demande de M. [E] et de la société MGT en dommages et intérêts pour dénigrement, l'arrêt retient que le message incriminé, contenu dans le courriel adressé à la société Sulzgitter, n'aurait pas reçu une publicité suffisante.

25. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un dénigrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur ce moyen, pris en sa première branche

## Enoncé du moyen

26. M. [E] et la société MGT font le même grief à l'arrêt, alors « qu'un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de dénigrement qui constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant, s'agissant des actes de dénigrement imputés par M. [E] et la société MGT à la société [E], qu' en admettant même que le contenu du [...] courriel [incriminé] puisse être considéré comme répondant à la définition du dénigrement, force est de constater que la société MGT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du préjudice en lien direct avec le fait reproché, qu'elle aurait subi", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, faute d'avoir apprécié le caractère dénigrant du courriel incriminé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ».

## Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

27. Un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement d'un acte de dénigrement.

28. Pour rejeter la demande de M. [E] et de la société MGT en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en admettant que le contenu du courriel du 15 novembre 2016 puisse être considéré comme répondant à la définition du dénigrement, la société MGT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du préjudice en lien direct avec le fait reproché, qu'elle aurait subi.

29. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le courriel incriminé caractérisait un acte de dénigrement et, si tel était le cas, sans évaluer le préjudice nécessairement subi par la société MGT, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] et la société MGT de leur demande fondée sur des actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar ;

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 Metz ;

Condamne la société [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] et la condamne à payer à M. [E] et à la société MGT la somme globale 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-six juin deux mille vingt-quatre.