

**Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 24 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-17752**
Non publié au bulletin

Rejet

Mme Favre (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2008), que la société Jas Hennessy & co (la société Jas Hennessy), après avoir constaté la commercialisation des bouteilles de cognac portant les marques dont elle est titulaire et sur lesquelles les codes y figurant avaient été délibérément grattés et noircis à l'encre pour empêcher leur lecture et avoir fait procéder à différentes saisies- contrefaçon, a assigné les sociétés Sma, Yang Chen, Henri Barnier Restoring Imports (HBRI) en contrefaçon de ses marques ; que la société HBRI a assigné la société International Liquor & Tobacco Trading NV (la société ILTT) en intervention forcée aux fins de se voir relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en indiquant qu'elle avait acquis les marchandises contrefaisantes auprès de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HBRI fait grief à l'arrêt de débouter les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples et notamment de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-contrefaçon pratiquée le 13 mars 2003 dans les locaux de la société Krishna Store Marina qu'elle exploitait et de voir déclarer nulle la procédure subséquente, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 août 2006, la société HBRI avait formé une demande tendant à voir annuler les saisies-contrefaçon auxquelles avait procédé l'huissier dans les locaux de la société Krishna Store Marina et voir annuler en conséquence la procédure subséquente ; qu'elle faisait valoir qu'aucune ordonnance n'avait autorisé l'huissier à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société HBRI exploitant le magasin Krishna Store ; qu'en déboutant la société HBRI de cette demande sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;

Mais attendu qu'en l'absence de saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux du magasin Krishna Store, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société HBRI fait encore grief à l'arrêt de dire qu'en commercialisant des bouteilles de cognac Hennessy dont les codes lots étaient grattés et recouverts d'une encre noire, les sociétés Sma, Yang Chen et HBRI exploitant la boutique Krishna Store, ont porté atteinte aux droits de la société Jas Hennessy propriétaire des marques dénominative, figurative et semi-figurative Hennessy, et commis ainsi des actes de contrefaçon au préjudice de ladite société Jas Hennessy, alors, selon le moyen, que la suppression ou la cancellation des codes-lots ne défigure pas l'aspect physique du signe constituant la marque et ne peut dès lors caractériser la contrefaçon de marque prévue par l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle par suppression ou modification de cette marque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 716-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison des suppressions par grattage des codes- lots figurant sur ses bouteilles, la société Hennessy ne pouvait plus assurer vis à vis des consommateurs ses fonctions de garantie, d'authenticité et de qualité, la cour d'appel en a justement déduit que les sociétés Sma, Yang Chen et HBRI avaient commis des actes de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société HBRI fait grief en outre à l'arrêt de mettre hors de cause la société ILTT, alors, selon le moyen, que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, sauf erreur de fait ; que dans ses conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 16 juin 2004, la société ILTT a affirmé que l'huissier s'est fait présenter une facture de vingt cartons de douze bouteilles de cognac Hennessy sur lesquelles il avait constaté que le verre avait été gratté et recouvert d'une encre noire et "que ces bouteilles avaient été achetées par la société HBRI exploitant le magasin "Krishnastore" auprès de la société International Liquor and Tobacco Trading NV" ; que la société ILTT avait ainsi admis avoir vendu les bouteilles litigieuses à la société HBRI ; qu'en énonçant dès lors qu'il n'était pas possible d'affirmer que cette facture correspondait à des bouteilles contrefaites et notamment aux dix bouteilles contrefaites découvertes dans le magasin Krishna, la cour d'appel a méconnu l'aveu judiciaire fait par la société ILTT dans la présente procédure et a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la facture établie par la société ILTT à l'attention de la société HBRI et remise par la société ILTT à l'huissier ne se rapportait pas avec certitude aux bouteilles contrefaites acquises par le magasin Krishna, la cour d'appel a justement écarté l'existence de l'aveu judiciaire et mis hors de cause cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société HBRI fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Jas Hennessy une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et de la condamner - in solidum avec les sociétés Sma et Yang Chen - à supporter le coût de la parution d'un extrait du dispositif de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société Hennessy dans la limite de 2 000 euros maximum par insertion, soit 6 000 euros au total, et ce, à titre de supplément de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation du préjudice né de la contrefaçon se détermine en fonction du gain manqué et de la perte subie, ce qui exclut l'allocation à la victime d'une indemnité de principe ; qu'en allouant à la société Jas Hennessy, outre le coût de la parution du dispositif de l'arrêt dans trois journaux à hauteur maximale de 6 000 euros, une somme de 3 000 euros, motif pris du nombre de bouteilles contrefaites et de l'atteinte à la notoriété de la marque, sans rechercher le gain manqué et la perte subie par la société Jas Hennessy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société HBRI ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice de la société Jas Hennessy devait prendre en compte le gain manqué et la perte subie ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Henry Barnier Restoring Imports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Jas Hennessy & co la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

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-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Henry Barnier restoring imports.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples et notamment d'AVOIR débouté la Société HBRI de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-contrefaçon pratiquée le 13 mars 2003 dans les locaux de la Société KRISHNA STORE MARINA exploitée par la Société HBRI et de voir déclarer nulle la procédure subséquente ;

SANS AUCUN MOTIF ;

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 août 2006, la Société HBRI avait formé une demande tendant à voir annuler les saisies-contrefaçon auxquelles avait procédé l'huissier dans les locaux de la Société KRISHNA STORE MARINA et voir annuler en conséquence la procédure subséquente ; qu'elle faisait valoir qu'aucune ordonnance n'avait autorisé l'huissier à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la

Société HBRI exploitant le magasin KRISHNA STORE ; qu'en déboutant la Société HBRI de cette demande sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la Cour d'Appel a violé les articles 4 et 455 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 954 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en commercialisant des bouteilles de cognac HENNESSY dont les codes lot étaient grattés et recouverts d'une encre noire, les Sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI exploitant la boutique KRISHNA STORE, ont porté atteinte aux droits de la Société JAS HENNESSY propriétaire des marques dénominative, figurative et semi-figurative HENNESSY, et commis ainsi des actes de contrefaçon au préjudice de ladite Société JAS HENNESSY ;

AUX MOTIFS QUE la Société HENNESSY commercialise des bouteilles de cognac en utilisant plusieurs marques nominative, figurative (bouteille de forme caractéristique) et semi figurative (bras armé HENNESSY) ; que la Société HENNESSY expose qu'un codage doit en outre également figurer au pied de chaque bouteille, soit en gravage laser sur le verre, soit en bas à droite de la contre-étiquette (codage commençant par la lettre L et suivi de 11 chiffres), la principale raison d'être de ce code lot étant de permettre le retrait de l'ensemble d'un lot en cas de découverte d'un défaut de qualité ; que les saisies-contrefaçon autorisées par ordonnances du 30 janvier 2003 à plusieurs adresses précises (SMA, Port de Galisbay, SMA, Les Portes de Saint-Martin à Bellevue Marigot, SMA à Cripple Gateway, supermarché Wing Wah à Marigot et supermarché YANG CHEN à Marigot) ainsi que dans tous autres locaux situés dans le ressort du Tribunal, a permis d'établir que les Sociétés SMA, HBRI et YANG CHEN commercialisaient les bouteilles de cognac HENNESSY dont les codes lot étaient grattés et recouverts d'une encre noire ; que les premiers juges ont considéré que nonobstant la réalité du grattage allégué les marques déposées par la Société HENNESSY n'avaient en rien été reproduites, supprimées ou modifiées, qu'il n'était pas allégué que les étiquettes, les emballages ou le produit contenu dans les bouteilles saisies aient été modifiés ou altérés et qu'aucun acte de contrefaçon ne serait en conséquence établi ; que les Sociétés SMA, YANG CHEN et HBRI demandent à la Cour de confirmer cette analyse ; mais que c'est à juste titre que la Société HENNESSY explique que les suppressions par grattage des codes lot figurant sur ses bouteilles sont une atteinte grave à sa marque dans la mesure où cette dernière ne peut plus assurer vis-à-vis des consommateurs ses fonctions de garantie, d'authenticité et de qualité, toute traçabilité des produits devenant impossible, et que cette atteinte portée à ses droits de propriétaire sur sa marque constitue des contrefaçons par application des dispositions de l'article 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; (...)

ALORS QUE la suppression ou la cancellation des codes lot ne défigure pas l'aspect physique du signe constituant la marque et ne peut dès lors caractériser la contrefaçon de marque prévue par l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle par suppression ou modification de cette marque ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé par fausse application l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, ensemble l'article L. 716-1 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la Société ILTT ;

AUX MOTIFS QU'au magasin « KRISHNA » Maître A... s'est par ailleurs vu remettre une facture en date du 12 février 2003 de INTERNATIONAL LIQUOR and TOBACCO TRADING correspondant à l'achat par le magasin « KRISHNA » de 20 cartons de 12 bouteilles de cognac HENNESSY ; qu'il n'est cependant pas possible d'affirmer que cette facture correspondait à des bouteilles contrefaites et notamment aux 10 bouteilles contrefaites découvertes audit magasin « KRISHNA » ; (...) ; qu'il a déjà été ci-dessus indiqué que la Cour ne considérerait pas que la facture de la Société ILTT versée aux débats était suffisante pour établir que ladite société aurait commis une quelconque contrefaçon ; que la Société ILTT sera en conséquence mise hors de cause ;

ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, sauf erreur de fait ; que dans ses conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 16 juin 2004, la Société ILTT a affirmé que l'huissier s'est fait présenter une facture de 20 cartons de 12 bouteilles de cognac HENNESSY sur lesquelles il avait constaté que le verre avait été gratté et recouvert d'une encre noire et « que ces bouteilles avaient été achetées par la Société HBRI exploitant le magasin « KRISHNA STORE » auprès de la Société INTERNATIONAL LIQUOR and TOBACCO TRADING NV » ; que la Société ILTT avait ainsi admis avoir vendu les bouteilles litigieuses à la Société HBRI ; qu'en énonçant dès lors qu'il n'était pas possible d'affirmer que cette facture correspondait à des bouteilles contrefaites et notamment aux 10 bouteilles contrefaites découvertes dans le magasin KRISHNA, la Cour d'Appel a méconnu l'aveu judiciaire fait par la Société ILTT dans la présente procédure et a violé l'article 1356 du Code Civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société HBRI à payer à la Société JAS HENNESSY & Co une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la Société HBRI - in solidum avec les Sociétés SMA et YANG CHEN - à supporter le coût de la parution d'un extrait du dispositif de l'arrêt dans trois journaux au choix de la Société HENNESSY dans la limite de 2 000 euros maximum par insertion, soit 6 000 euros au total, et ce, à titre de supplément de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le nombre de bouteilles contrefaites dont l'existence a été constatée par les huissiers de justice ainsi que l'atteinte à la notoriété de la marque et des produits en cause qui en est résulté, donnent à la Cour des éléments suffisants pour condamner chacune des Sociétés SMA, HBRI et YANG CHEN à payer à la Société HENNESSY une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice, outre la condamnation in solidum desdites sociétés à supporter à titre de supplément de dommages et intérêts le coût de la parution d'un extrait du dispositif du présent arrêt dans trois journaux au choix de la Société HENNESSY dans la limite de 2 000 euros maximum par insertion, soit au total de 6 000 euros ;

ALORS QUE l'indemnisation du préjudice né de la contrefaçon se détermine en fonction du gain manqué et de la perte subie, ce qui exclut l'allocation à la victime d'une indemnité de principe ; qu'en allouant à la Société JAS HENNESSY, outre le coût de la parution du dispositif de l'arrêt dans trois journaux à hauteur maximale de 6 000 euros, une somme de 3 000 euros, motif pris du nombre de bouteilles contrefaites et de l'atteinte à la notoriété de la marque, sans rechercher le gain manqué et la perte subie par la Société JAS HENNESSY, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ensemble l'article 1382 du Code Civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre du 26 mai 2008