

■ Cour d'appel de Paris

■ Marques YSL - OPIUM - YVES SAINT LAURENT - RIVE GAUCHE - JAZZ - Action en contrefaçon

— Contrefaçon (oui) - Produits authentiques - Introduction sur le territoire français - Transit - Marchandises à destination des États-Unis - Autorisation (non) - Art. L. 716-9 b) CPI - Contrefaçon par importation

— Application de l'art. L. 713-4 CPI (non) - Mise dans le commerce dans la Communauté européenne (non)

— Application de l'art. L. 713-2 b) CPI (non) - Suppression ou modification d'une marque régulièrement apposée (non) - Altérations ayant consisté en la suppression de codes barres, de numéros de lot et de références ne défigurant pas l'aspect physique du signe - Application des art. L. 217-2 et L. 217-3 Code de la consommation - Responsabilité de l'importateur (oui)

STÉ MARQUIS TRANS SERVICE c. SA YVES SAINT LAURENT PARFUMS

Cour d'appel de Paris, 4^e ch., 28 novembre 2001¹

(Confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 juin 1998)

Faits et procédure :

La société Yves Saint Laurent Parfums est titulaire, notamment, des marques YSL, OPIUM, JAZZ, RIVE GAUCHE. La société Marquis Trans Service a acquis auprès de la société Koweïtienne Mak Freight des produits de parfumerie revêtus de marques dont est titulaire la société Yves Saint Laurent. Cette dernière, invoquant ses droits sur les diverses marques sus-visées, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur les produits retenus en douane a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de constatation d'actes de contrefaçon.

Le tribunal ayant fait droit à cette demande, la société MTS interjette appel.

Discussion :

« Considérant que la société YSLP ne justifiant pas des circonstances de la délivrance de l'assignation à la société Mak Freight, domiciliée au Koweït, renonce expressément aux demandes formulées à l'encontre de celle-ci ; qu'il convient de lui en donner acte ;

— Sur la compétence :

Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que la société YSLP reprochant à la société MTS une contrefaçon de marque, le tribunal de grande instance était compétent pour en connaître ;

Qu'il convient d'observer qu'en tout état de cause, la cour est, conformément à l'article 79 du Nouveau Code de procédure civile, investie de la plénitude de juridiction ;

Que cette exception doit donc être rejetée ;

— Sur la contrefaçon de marques :

Considérant qu'il ressort des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 7 mai 1997 que 89 cartons contenant des produits de parfumerie, revêtus des marques dont la société YSLP est titulaire, étaient destinés à la société MTS ; que sept de ces cartons contenaient des produits dont l'étiquette, coupée par moitié, présentait des traces de frottement par grattage, des étuis dont les bandes de garantie étaient remplacées par un adhésif démuné de toute inscription, des boîtes présentant des étiquettes grossièrement découpées et des traces de meulage ;

Considérant que la société MTS ne conteste pas avoir acquis auprès de la société koweïtienne Mak Freight Co les produits litigieux qui devaient être transportés aux États-Unis sur un vol Air France via Paris ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il s'agit de produits authentiques ;

Mais considérant que la société MTS ne justifie pas avoir obtenu le consentement du titulaire des marques pour introduire ces produits sur le territoire français ; que la contrefaçon par l'importation, sous tous régimes douaniers, telle que sanctionnée par l'article L. 716-9-b du Code de la propriété intellectuelle est caractérisée par le simple transit des marchandises ;

Que les premiers juges ont donc exactement retenu qu'en important des marchandises reproduisant les marques dont est titulaire la société Y.S.L.P., la société MTS avait commis des actes de contrefaçon ;

Considérant, en revanche, que la société YSLP ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, en l'absence de mise dans le commerce dans l'espace économique européen des produits incriminés ;

Considérant que l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionne la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée n'est pas davantage applicable en l'espèce ; qu'en effet, les premiers juges ont relevé à juste titre que les altérations constatées ne défigurent pas l'aspect physique du signe constituant la marque ; que si les flacons contenant les produits saisis ont bien été déposés à titre de marque, les modifications opérées qui ont consisté en la suppression ou cancellation des codes barres, des numéros de lots et de références n'affectent pas les marques en tant que telles ;

Considérant que la société YSLP demande à la cour d'appliquer l'article L. 217-2 du code de la consommation qui sanctionne toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les ... numéros de séries, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier ;

Que les mêmes sanctions sont prévues par l'article L. 217-3 pour ceux qui, sciemment auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux ;

Considérant que la société MTS prétend que ces dispositions destinées à protéger le consommateur ne peuvent justifier la saisie-contrefaçon et que ces textes étant comme tout texte pénal d'interprétation restrictive, son intention frauduleuse n'est pas établie ;

Mais considérant que ces textes ont également pour objet la sauvegarde des droits du fabricant et ce, dans l'intérêt même du consommateur ; que l'altération des numéros de codes lot sur les produits ne permet plus d'identifier la date et le lieu de leur fabrication et conditionnement et prive les intimés des moyens de contrôler la qualité des produits revêtus de leurs marques ;

¹ Voir également du même jour cour d'appel de Paris, Affaire MTS c. Parfums Givenchy sur les produits en transit et l'altération du signe.

Qu'il importe peu que la société MTS n'ait pas participé matériellement à l'altération des numéros de codes dès lors qu'en sa qualité d'importateur professionnel, elle avait l'obligation de veiller à la conformité des produits qu'elle avait acquis ; qu'au surplus, la société MTS en écrivant à la page 13 de ses dernières conclusions que la modification du code lot a pu permettre une distribution parallèle des produits, reconnaît avoir eu connaissance de l'altération effectuée sur les emballages ;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à juste titre retenu que la suppression délibérée des codes d'identification engage la responsabilité de la société MTS. »

En conséquence de ce qui précède, la Cour confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts qu'elle porte à 400 000 F.

(M^{me} Marais, prés. ; M^e Deflers et Cabinet Armfelt Jourde, av.)

Dessins et modèles

■ Cour de cassation

■ Modèles de jeux - Dépôt INPI - Cession de droits - Action en restitution de l'avance sur redevances
 - Arrêt de la cour d'appel - Restitution de l'avance sur redevances (oui) - Cession des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation - Cédant tenu de fournir matériellement les œuvres faisant l'objet de la cession - Fourniture de jeux susceptibles d'être exploités, et donc fabriqués et commercialisés (non) - Dépôt à titre de dessins et modèles de jeux sous forme de maquettes - Preuve insuffisante - Appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel - Inversion de la charge de la preuve (non) - Décision légalement justifiée (oui)
 - Rejet du pourvoi.

Évelyne MOREAU c. Philippe SOMMER et Christian BERTRAND

Cour de cassation, ch. com., 8 janvier 2002

(Cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 5^e ch. civ., en date du 30 janvier 1998)

- Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

« Attendu, selon l'arrêt déferé (Paris, 30 janvier 1998), que M^{me} Moreau, qui avait cédé à M. Sommer, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant d'une société en formation, le droit exclusif d'éditer, de fabriquer et de vendre quatre jeux éducatifs dont elle se disait l'auteur, a été assignée par ce dernier ainsi que par M. Bertrand, l'un des associés, en restitution de l'avance sur redevance ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que M^{me} Moreau reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1^o/ qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a pas rempli son obligation, d'établir cette inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de "cession édition" de décembre 1990 entre les parties ; qu'en déclarant qu'il appartient à M^{me} Moreau d'apporter la preuve de l'apport matériel des œuvres faisant l'objet de la concession de ses droits, alors qu'il appartenait à M. Sommer de démontrer que M^{me} Moreau n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2^o/ que la formalité de dépôt auprès de l'INPI des dessins et modèles est un moyen de preuve officiel pour démontrer l'existence d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous sur une œuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à M^{me} Moreau d'apporter la preuve que les jeux litigieux auraient été susceptibles d'être exploités et donc fabriqués et commercialisés ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du prétendu défaut d'apport incombait à M. Sommer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que M^{me} Moreau s'était engagée à céder les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de jeux, l'arrêt en déduit qu'elle était dès lors tenue de fournir matériellement les œuvres faisant l'objet de