

## Hebdo édition affaires n°541 du 8 février 2018 : Propriété intellectuelle

N° LXB : N2581BXU  
Dernière modification : 07/02/2018

> Hebdo édition affaires > 2018 > février 2018 > Edition n°541 du 08/02/2018 > Propriété intellectuelle

### [Jurisprudence] Contrefaçon par exportation : quand "KA Si Te" met K.O "Nutri-Riche"

Ref. : Cass. com., 17 janvier 2018, n° 15-29.276, FS-P+B ([N° Lexbase : A8696XAC](#))



par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

L'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ([N° Lexbase : L5945K8P](#)) incrimine au titre de la contrefaçon de marque le fait "*de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter*" des marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Aux termes d'un important arrêt "Nutri-Riche", publié au Bulletin (1), la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait initialement jugé que la détention de produits revêtus d'une marque contrefaisante mais destinés à l'exportation vers un pays tiers où ils seraient licitement commercialisés bénéficiaient d'un motif légitime, écartant la contrefaçon. Revirement complet de jurisprudence : par un arrêt du 17 janvier 2018, également publié au Bulletin, cette même chambre a approuvé une cour d'appel d'avoir constaté que la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégé, pour en déduire que la contrefaçon était constituée, quand bien même les produits ainsi marqués étaient destinés à l'exportation. De l'influence du droit communautaire...

L'arrêt qui a été rendu le 17 janvier 2018 par la Cour de cassation est exceptionnel à plusieurs égards. Déjà, en ce qu'il opère un revirement spectaculaire de la jurisprudence de la Chambre commerciale. Ensuite, en ce qu'il a vocation à bénéficier d'une large diffusion, notamment d'une publication au Bulletin d'Information de la Cour de cassation. Enfin et surtout parce que, répondant certainement en cela à une critique d'abstraction qui lui est parfois adressée, la Haute Juridiction a pris le soin de rappeler l'état de sa jurisprudence avant d'en réaliser la critique (!), motif tiré d'une "*application* [lin] *correcte* [du] *principe d'harmonisation*". Quand la Cour de cassation se casse... Une censure pour le moins inhabituelle et courageuse, qui invite à s'intéresser au fond de l'affaire "Ka Si Te".

#### I - Fraude : une société a vocation à être titulaire de droits de marque sur son nom

L'affaire "Ka Si Te" a également ceci d'intéressant qu'elle initie le lecteur à l'écriture chinoise et lui en révèle quelques principes de base. L'on apprend ainsi que cette écriture est composée de sinogrammes monosyllabiques. Les mots étant retranscrits de façon phonétique, il existe dès lors plusieurs possibilités pour écrire un terme polysyllabique, en fonction des unités signifiantes choisies. Ainsi, le même mot étranger peut avoir différentes translittérations, par exemple basées sur différents dialectes chinois.

Il semble que la translittération la plus appropriée en chinois pour le terme "Castel" se dise "Ka Si Te" en chinois. L'affaire qui nous occupe mettait aux prises une société française Castel Frères, exerçant depuis 1949 une activité de production et de négoce de vin et ayant développé à partir de fin 2001 une activité en direction du marché chinois, à un citoyen chinois ayant pour sa part acquis en avril 2002 une marque chinoise "Ka Si Te" (en caractères chinois). Le conflit entre les protagonistes avait tout d'abord été porté devant les juridictions de l'Empire du milieu, les actions en déchéance puis en

nullité de la marque chinoise "Ka Si Te" précitée engagées par la société Castel Frères ayant systématiquement échoué. A l'inverse, le commerçant chinois a obtenu en 2013 la condamnation de la société Castel Frères pour contrefaçon de sa marque "Ka Si Te" par le Tribunal Populaire Supérieur de la province du Zhejiang.

Défaite en Chine, la société Castel Frères a porté le fer devant les juridictions françaises en saisissant le tribunal de grande instance de Paris (2) d'une action en contrefaçon de marques. En 2006 et 2008, la société française avait en effet procédé à l'enregistrement de deux marques françaises et d'une marque de l'Union européenne "Ka Si Te" (en caractères chinois) pour désigner diverses boissons alcooliques en classe 33. Elle reprochait donc au citoyen chinois d'avoir procédé en 2009 au dépôt du même signe à titre de marque figurative française pour désigner des produits identiques ou similaires.

A titre reconventionnel, le citoyen chinois faisait valoir le caractère frauduleux des dépôts de la société Castel Frères. La cour d'appel de Paris (3) n'a pas fait droit à ce moyen, approuvée en cela par la Cour de cassation (4) au motif que la société Castel Frères avait des droits sur le terme "Castel" depuis 1949 et que le dépôt de la marque correspondait à l'extension de son exploitation commerciale portant sur un réseau de vente de vins sur le territoire de la Communauté, ce qui n'était pas le cas du ressortissant chinois et de son codéfendeur. En d'autres termes, la société Castel Frères pouvait légitimement procéder en France et en Europe à des enregistrements de marques portant sur toutes les graphies et prononciations de sa dénomination. Les dépôts de la société française n'avaient donc pas été réalisés de mauvaise foi.

La cour d'appel avait également relevé que le citoyen chinois ne disposait d'aucune antériorité sur le site "Ka Si Te" en France et en Europe. Le pourvoi lui reprochait alors de ne pas avoir pris en compte l'existence d'intérêts sciemment méconnus. Ce motif a été jugé surabondant par la Chambre commerciale.

Si la fraude doit naturellement être écartée lorsque le déposant avait vocation à être titulaire de la marque en cause, les faits de l'espèce nous semblaient relativement plus complexes. Le litige portait en effet sur le signe "Ka Si Te" en caractère chinois. Or, comme chacun sait, le chinois n'est la langue officielle d'aucun des Etats membres de l'Union européenne. Par nature, les marques en cause avaient donc vocation à être exploitées en direction du marché chinois... sur lequel le citoyen chinois disposait bel et bien de droits de marque antérieurs.

Cela étant, le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au moment du dépôt. Or, les juges du fond ont relevé que, si la société Castel Frères avait connaissance de l'existence de la marque chinoise lors du dépôt de ses deux marques en 2006, la marque chinoise faisait alors l'objet d'une contestation devant les juridictions chinoises, la société Castel Frères "*pouvant légitimement croire*" au succès de son action en déchéance.

## II - Contrefaçon par exportation : pas de "motif légitime" exonératoire

L'apport principal de l'arrêt de la Cour de cassation ne porte pas sur la notion de fraude mais bel et bien sur celle d'usage contrefaisant. Opérant un spectaculaire revirement de jurisprudence, l'arrêt du 17 janvier 2018 a en effet approuvé la cour d'appel de Paris d'avoir retenu l'existence d'actes de contrefaçon après avoir constaté l'apposition non autorisée de la marque en France, territoire sur lequel elle est protégée et ce, quand bien même les produits ainsi marqués étaient destinés à l'exportation vers la Chine.

Dans un effort didactique louable, la Chambre commerciale prend même la peine de rappeler expressément la position qui avait été retenue jusqu'alors aux termes de l'affaire "Nutri-Riche",

*"ménageant une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français, dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors que ces produits étaient destinés à l'exportation vers des pays tiers dans lesquels ils étaient licitement commercialisés et qu'il n'existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit".* Renvoyant donc à son précédent arrêt du 10 juillet 2007, la Cour précise que *"la solution retenue [...] ne fait [...] pas une application correcte [du] principe d'harmonisation N° Lexbase : L9827AUI*], puisque ni cette Directive, ni celles adoptées par la suite, ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu".

Il est vrai que la doctrine s'était majoritairement montrée hostile à la position précédemment retenue par la Haute juridiction, rappelant que le conditionnement et l'apposition de la marque demeurent des usages dans la vie des affaires (5) et que la détention de produits contrefaisants reste incriminée au titre de la contrefaçon (6). Le Professeur Passa (7) relève ainsi très justement que le raisonnement suivi par la Cour était difficilement compatible avec les principes de territorialité de la marque et d'indépendance des marques nationales, la commercialisation licite d'un produit marqué à l'étranger étant sensée purger l'illicéité des actes accomplis en France en violation de droits de marque français. La destination des marchandises en cause se trouvait ainsi érigée en nouveau critère de la contrefaçon.

Au surplus, la lecture de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle (8) permet de constater que, s'il comporte effectivement une référence à d'éventuels *"motifs légitimes"*, celle-ci porte exclusivement sur l'acte de détention et non sur celui d'exportation. Comme toute exception, elle se doit alors d'être interprétée strictement. A cet égard, il est significatif de constater que l'arrêt du 10 juillet 2007 se gardait bien de faire référence aux actes d'exportation dont les juges du fond avaient pourtant été saisis, préférant concentrer son raisonnement sur les seuls actes de détention.

Surtout, l'article 5.3 de la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH) (9) n'envisage, quant à lui, de *"motif légitime"* pour aucun des actes qu'il cite, pas même pour la détention. Eu égard à la finalité d'harmonisation de ce texte régulièrement rappelée par la jurisprudence de l'Union européenne (10), interdisant donc aux Etats membres de modifier unilatéralement le périmètre de protection du droit des marques en consacrant de nouvelles exceptions, la conformité du libellé actuel de l'article L. 716-10 précité pourrait même prêter à question.

En écho à cette problématique d'exportation de produits marqués, la nouvelle Directive 2015/2436 du 16 décembre 2016 (N° Lexbase : L6109KW8) (11) intègre d'ailleurs un intéressant article 11, totalement absent de la précédente Directive. Celui-ci prévoit que, lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte à ses droits, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire différents actes effectués dans la vie des affaires, parmi lesquels *"l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée"*. A la lumière de ces nouvelles dispositions qui entreront en vigueur en janvier 2019, le revirement de jurisprudence opéré par la Chambre commerciale apparaît d'autant mieux venu.

Ce souci de renforcement de la protection du droit des marques transparaît également à l'article 10.4 de la Directive 2015/2436 précitée qui, pour la première fois, organise le régime juridique des marchandises en transit. Alors que l'arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes "Philipps" et "Nokia" (12) avait restreint la possibilité pour les titulaires de droit d'intercepter ces produits en matière de transit externe (13), la Directive intègre une nouvelle disposition faisant désormais obstacle au transit de produits/conditionnement provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque, tout en ménageant une dérogation au bénéfice du déclarant ou détenteur des produits s'il *"apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale"*.

Une dernière remarque concernant la diffusion de l'arrêt du 17 janvier 2018 : bien que destiné à une large diffusion (FS-P+B), il ne bénéficiera pas de la publication maximale qui avait été accordée à l'arrêt de l'affaire "Nutri-Riche" (FS-P+B+R+I) et ne fera donc pas l'objet d'une analyse au Rapport annuel de la Cour de cassation. Une différence de traitement qui, si elle peut certes s'expliquer par la richesse de l'arrêt du 10 juillet 2007 (14), surprend malgré tout dans la mesure où la Chambre commerciale n'a pas caché sa volonté de "réparer" ce qu'elle qualifie elle-même d'application incorrecte du principe d'harmonisation.

---

(1) Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, FS-P+B+R+I ([N° Lexbase : A2502DXX](#)) ; motivation intégralement reprise par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 29 septembre 2015, n° 13/22493 ([N° Lexbase : A7753NRL](#))).

(2) TGI Paris, 3ème ch., 14 février 2014, n° 12/00598 ([N° Lexbase : A4361MGM](#)).

(3) CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 4 septembre 2015, n° 14/18575 ([N° Lexbase : A2167RKH](#)).

(4) Cass. com., 17 janvier 2018, n° 15-29.276, FS-P+B.

(5) Dans le cadre de l'affaire "Nutri-Riche", la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., 1er juin 2005, n° 04/09317 [N° Lexbase : A6174DII](#)) avait écarté la contrefaçon au motif que les produits marqués n'avaient jamais été offerts en France à la vente, excluant donc selon elle tout usage dans la vie des affaires ; la Cour de cassation avait alors écarté ce motif "erroné" et procédé à une substitution de motif pour rejeter *in fine* toute contrefaçon (son raisonnement sera repris par CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 29 septembre 2015, n° 13/22493, préc.).

(6) F. Pollaud-Dulian, *La Propriété Industrielle*, Economica, n° 1698, p. 997.

(7) J. Passa, *Droit de la Propriété Industrielle* (Tome 1), LGDJ, n° 255, p. 328-330 ; également, J. Passa, JCP éd. E, 2007, jur. 2269.

(8) *"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : a) de détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante [...]".*

(9) Abrogeant la Directive 89/104/CE du 21 décembre 1988 ([N° Lexbase : L9827AUI](#)) aussi bien que celle de l'article 10.3 de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2016 ([N° Lexbase : L6109KW8](#)) qui l'a révisée.

(10) Et expressément rappelée par l'arrêt du 17 janvier 2018 ; cf. également CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Point 40 ([N° Lexbase : A5569EGD](#)).

(11) En vigueur à compter du 15 janvier 2019.

(12) CJUE, 1er décembre 2011, aff. jointes C 446/09 et C 495/09 ([N° Lexbase : A4607H3Z](#)).

(13) Faisant peser sur les titulaires de droit la charge de la preuve, particulièrement difficile à rapporter en pratique, que les marchandises étaient destinées à une mise en vente dans l'Union européenne et n'étaient donc pas en transit.

(14) La Chambre commerciale complète par ailleurs la solution consacrée en matière de compétence

territoriale, en ce qui concerne les sites internet dits "passifs" c'est-à-dire ne visant pas le public français (Cass. com. 11 janvier 2005, n° 02-18.381, FS-P+B+R+I [N° Lexbase : A9994DEU](#)).

*Cet article a été publié dans Lexbase, éd. aff., n°541*

462581