

044659

COMM.

A.M.

COUR DE CASSATION

Audience publique du **1er juillet 2008**

Cassation partielle

Mme FAVRE, président

Arrêt n° 775 FS-P+B

Pourvoi n° K 07-13.952

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Senteur Mazal, dont le siège est 131 avenue
Victor Hugo, 93300 Aubervilliers,

2°/ M. Bertrand Jeanne, agissant en qualité de représentant
des créanciers au redressement judiciaire de la société Senteur Mazal,
domicilié 2 ter rue Lorraine, 93000 Bobigny,

3°/ M. Frédéric Brunet, agissant en qualité d'administrateur
judiciaire de la société Senteur Mazal, domicilié 1 allée Jacques Prévert,
77100 Meaux,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2007 par la cour d'appel de Paris
(4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Beauté prestige
international (BPI), société anonyme, dont le siège est 28/32 avenue Victor
Hugo, 75783 Paris Cedex 16,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 2008, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Pezard, conseiller rapporteur, Mmes Garnier, Tric, MM. Petit, Jenny, Mme Laporte, conseillers, Mme Beaudonnet, M. Sémériva, Mmes Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers référendaires, M. Main, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pezard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Senteur Mazal, de M. Bertrand, ès qualités, de M. Brunet, ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Beauté prestige international (BPI), les conclusions de M. Main, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Bertrand, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Senteur Mazal, de la reprise d'instance ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que la société Beauté prestige international (la société BPI) est titulaire d'un modèle de flacon déposé auprès de l'INPI le 25 avril 1994 , sous le n°942417, qu'elle a créé et qu'elle commercialise depuis le 23 septembre 1995 ; qu'elle est également titulaire de quatre marques tridimensionnelles les deux premières déposées les 25 mars et 7 septembre 1995 sous les n°95564538 et n°95587225 en classes 3,18 et 25 représentant des flacons, l'un étant exploité pour la commercialisation d'une eau de toilette Jean-Paul Gaultier Le Mâle, la troisième déposée le 6 novembre 1992, enregistrée sous le n°92440946, représentant un emballage métallique, la quatrième déposée le 5 novembre 1992, enregistrée sous le n°92440690 représentant la forme du flacon dans lequel elle commercialise le parfum "Classique" de Jean-Paul Gaultier; qu'avisée de la retenue douanière de flacons de parfum présentant des ressemblances avec les produits qu'elle commercialise, la société BPI a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Senteur Mazal, puis a assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Senteur Mazal a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. Brunet a été nommé

administrateur et Mme Bertrand représentant des créanciers puis liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de dire qu'en commercialisant les flacons d'eau de toilette JP L'Homme, Inmate for Men, Inmate for Women, la société Senteur Mazal a commis des actes de contrefaçon des marques n°95564538, 95587225, 92440690 et 92440946 dont la société BPI est titulaire et de faire interdiction à M. Brunet, ès qualités, de détenir, d'offrir en vente, de vendre des produits contrefaisant les marques, les droits d'auteur et le modèle de la société BPI, d'ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants, et de fixer la créance de la société BPI en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, et de condamner M. Brunet, ès qualités, à payer une certaine somme à la société BPI, alors, selon le moyen, *que pour apprécier le risque de confusion, les juges peuvent se fonder sur des éléments extrinsèques, tels une différence de circuits de distribution ; qu'en l'espèce, la société Senteur Mazal insistait notamment sur la différence de circuit de distribution et de clientèle pour affirmer qu'il n'existait aucun risque de confusion ; que la cour d'appel s'est refusée de prendre en considération ces différences à raison de leur prétendue inopérance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 5.1 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;*

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un risque de confusion entre les signes litigieux dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne au vu de l'impression d'ensemble résultant des conditionnements en présence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de dire qu'en commercialisant les flacons d'eau de toilette JP L'homme, Inmate for Men, la société Senteur Mazal a commis des actes de contrefaçon du modèle n°942417 et porté atteinte au droit d'auteur dont la société BPI est titulaire sur le flacon dénommé Le Mâle, de faire interdiction à M. Brunet, ès qualités, de détenir, d'offrir en vente, de vendre des produits contrefaisant les marques, les droits d'auteur et le modèle de la société BPI, d'ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société BPI aux fins de destruction, et de fixer la créance de cette société à certaines sommes en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, et de condamner M. Brunet, ès qualités, à payer une certaine somme à la société BPI, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; qu'en l'espèce, la société Senteur Mazal soutenait que le flacon le Mâle n'avait pas de caractère propre au regard du modèle de flacon de parfum Shocking créé en 1937 par Elsa Schiaparelli et représentant un tronc humain sans bras ; que pour affirmer que le modèle de flacon revêtait un caractère propre, la cour d'appel s'est contentée de relever que le flacon de 1937 ne présentait pas toutes les caractéristiques du flacon Le Mâle ; qu'en statuant ainsi sans nullement rechercher ni établir que l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscitait chez l'observateur averti différait de celle produite par le flacon Shocking, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, 3 alinéa 2 et 5.1 de la directive 98/71 du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins et modèles ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Senteur Mazal soutenait qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la configuration esthétique revendiquée n'était pas nouvelle ou propre au sens de la loi dès lors qu'elle était antériorisée de longue date comme le démontrait notamment :... le modèle de flacon commercialisé depuis 1994/1995 sous la dénomination Héros par la société Uomo parfums représentant un buste masculin d'inspiration gréco-romaine, le modèle de flacon Cyrus for man commercialisé par la société Pagnaccos représentant également un buste masculin pourvu d'une imposante musculature ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que les flacons Le Héros, Cyrus ont été créés postérieurement au dépôt du modèle de la société Beauté Prestige international, quand la société Senteur Mazal le contestait expressément, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Senteur Mazal en violation des article 1134 du code civil, et 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la contrefaçon ne peut être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre relevant du domaine public ; que la représentation d'un buste d'homme sans bras ne peut être protégée par le droit d'auteur, dès lors qu'elle ressortit au domaine public ; qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que si les flacons représentaient des bustes d'homme sans bras, ils différaient cependant par leur couleur, leur coupe, leur matériau ; qu'en se fondant néanmoins pour retenir l'existence d'une contrefaçon, sur le fait que les flacons représentaient tous deux des bustes d'hommes sans bras, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté par des motifs non critiqués que le flacon Le Mâle déposé auprès de l'INPI sous le n°942417 par la société BPI était nouveau et original, la cour d'appel a, par ces seules constatations, hors dénaturation, légalement justifié la validité de ce modèle au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'examen des deux flacons en présence que les flacons J.P L'homme et Inmate for men reproduisaient les caractéristiques originales du modèle Le Mâle en ce qu'ils représentent un buste masculin, à la musculature proéminente, sans bras, surmonté d'un bouchon de forme cylindrique et que les différences mineures n'affectaient pas la ressemblance visuelle ainsi suscitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de dire qu'en commercialisant le flacon d'eau de toilette Inmate for women, la société Senteur Mazal a porté atteinte aux droits d'auteur dont la société BPI est titulaire sur le flacon dénommé Classique , et de faire interdiction à M. Brunet, ès qualités, de détenir, d'offrir en vente, de vendre des produits contrefaisants les marques, les droits d'auteur et le modèle de la société BPI, et d'ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et de fixer la créance de la société BPI à certaines sommes en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, de condamner M. Brunet, ès qualités, à payer une certaine somme à la société BPI, alors, selon le moyen :

1°/ que la contrefaçon ne peut être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre relevant du domaine public ; que la représentation d'un buste sans bras ne peut être protégée par le droit d'auteur, dès lors qu'elle ressortit au domaine public ; qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que si les flacons représentaient des bustes sans bras, ils différeraient cependant par leur couleur, leur coupe, leur matériau ; qu'en se fondant néanmoins pour retenir l'existence d'une contrefaçon, sur le fait que les flacons représentaient tous deux des bustes sans bras, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'originalité du flacon Classique tenait en ce que le buste sans bras - déjà utilisé par le flacon

Shocking de Elsa Schiaparelli dans les années 30 - était revêtu d'un étroit bustier ; qu'en affirmant néanmoins que le flacon Inmate for Women reproduisait les caractéristiques essentielles du flacon Classique, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas revêtu d'un bustier, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les caractéristiques du flacon dans la déclinaison qui en était faite procédait d'un parti pris esthétique qui traduisait une marche créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, la cour d'appel a pu en déduire que le flacon était protégeable ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le flacon Inmate for women reproduisait les caractéristiques essentielles du flacon Classique de la société BPI, notamment un buste sans bras, la forme opulente de la poitrine, celle marquée des hanches, le bouchon métallique et que les différences liées au matériau, la présence d'un biseau et d'un socle, la hauteur de la coupe du buste n'affectaient pas la contrefaçon, laquelle s'apprécie par un examen d'ensemble et non par une analyse de détails, la cour d'appel en a souverainement déduit que les flacons incriminés contrefaisaient le modèle Classique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de dire que la société Senteur Mazal s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société BPI et de fixer la créance de cette société à certaines sommes en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, et de concurrence déloyale et parasitaire, et de condamner M. Brunet, ès qualités, à payer une certaine somme à la société BPI, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en concurrence déloyale ne peut se cumuler avec une action en contrefaçon qu'à la condition de reposer sur un fait distinct de la seule diffusion - même à un prix inférieur - de plusieurs produits contrefaisants ; qu'en l'espèce, après avoir condamné la société Senteur Mazal à réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice résultant de la diffusion des produits contrefaisants, la cour d'appel l'a en outre condamnée au titre d'une prétendue concurrence déloyale ; qu'en se contentant de la caractériser par la diffusion de plusieurs produits contrefaisants et la volonté de la société Senteur Mazal de se placer dans le sillage et de tirer profit des investissements commerciaux et de la notoriété particulière des parfums Jean-Paul Gaultier, soit par des faits qui ne se

distinguent pas de ceux caractérisant la contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant en l'espèce que la société Senteur Mazal aurait procédé à la commercialisation de deux eaux de toilette «de la collection de Jean-Paul Gaultier», quand il résultait de ses propres constatations, qu'elle n'avait commercialisé que des jus de parfum similaires dans leur composition à ceux de la collection de Jean-Paul Gaultier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu' en tout état de cause, le fait, pour une société d'aligner sa production sur les goûts manifestés par le marché, tel que révélé par le succès du produit concurrent, n'est que l'exercice d'un droit de libre concurrence ; qu'en caractérisant les prétendus actes de concurrence déloyale de la société Senteur Mazal par le fait d'avoir commercialisé deux produits dans le style de la collection de Jean-Paul Gaultier et d'avoir créé un effet de gamme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte, du constat dressé par l'Agence pour la protection des programmes (APP) le 20 septembre 2005, qu'en recherchant le nom du produit Jean-Paul Gaultier sur le site Internet e-bay, l'internaute est conduit à la vente du parfum Inmate for men, proposé avec les mentions "style Gauthier", "dans le style Gauthier" et du constat dressé par l'APP le 5 décembre 2006, que le parfum J.P L'homme est vendu sur d'autres sites Internet comme une fragrance inspirée de l'eau de toilette originale Mâle Jean-Paul Gaultier, au prix de 7 euros au lieu de 40 à 60 euros ; qu'il relève encore qu'il ressort d'un autre constat de l'APP du 9 février 2005, que le produit Inmate for women est vendu sur Internet comme un équivalent de l'eau de toilette Jean-Paul Gaultier Classique ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la société Senteur Mazal a cherché, par la commercialisation d'eaux de toilette présentées comme équivalentes, à se placer dans le sillage de la société BPI, en s'appropriant à moindre frais les investissements financiers engagés par cette dernière, pour concevoir les fragrances, les conditionnements et pour promouvoir les produits de pharmacie, la cour d'appel, sans se contredire, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir la contrefaçon de droits d'auteur dont la société BPI est titulaire sur le jus de toilette Jean-Paul Gaultier Le Mâle,

l'arrêt retient qu'un parfum est susceptible de constituer une oeuvre de l'esprit au titre du livre 1er du code de la propriété intellectuelle dès lors que, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, il est original ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Senteur Mazal, en vendant le produit J.P L'Homme et le produit Inmate for men s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur dont la société Beauté Prestige international est titulaire sur le jus de l'eau de toilette Jean-Paul Gauthier Le Mâle, l'arrêt rendu le 14 février 2007 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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 premier juillet deux mille huit.

Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Senteur Mazal et MM. Bertrand et Brunet, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'**AVOIR** dit qu'en commercialisant les flacons d'eau de toilette JP L'HOMME, INMATE for Men, Inmate for Women la société Senteur MAZAL a commis des actes de contrefaçon des marques n° 95564538, 95587225, 92440690 et 92440946 dont la société Beauté Prestige International est titulaire et **d'AVOIR** fait interdiction à Me BRUNET, administrateur de la société Senteur Mazal sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir en vente, de vendre des produits contrefaisants les marques, les droits d'auteur et le modèle de la société BPI, et d'avoir ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Beauté Prestige International aux fins de destruction, et **d'avoir** fixé la créance de la société Beauté Prestige aux sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, 9 000 euros au titre des publications ordonnées par le tribunal, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et **d'avoir** condamné Me Frédéric BRUNET ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Sur la contrefaçon de marques ; Pour s'opposer au grief de contrefaçon de marques, au visa de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société Senteur Mazal soutient qu'au regard des critères pertinents en l'espèce et des nombreuses différences substantielles entre les signes incriminés tant de la forme générale, que des couleurs ou des détails de prestation en partant d'une appréciation globale, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public ;

Sur les marques n° 95564538 et 95587225 :

La société BPI a déposé deux marques tridimensionnelles en couleurs, les 24 mars et 7 septembre 1995 sous les n° 95564538 et 95587225 , la première représentant un flacon en verre translucide en forme de tronc masculin fortement musclé, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d'une pompe, la seconde présentant ce flacon muni d'un bouchon cylindrique et orné de bandes horizontales en verre dépoli sur le buste ; que les flacons contestés JP L'HOMME et INMATE FOR MEN ne constituant pas la reproduction à l'identique de ces deux marques, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion visuel ou conceptuel au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que l'appréciation du risque de confusion dépend d'une part, du caractère distinctif de la marque première, élevé intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance sur le marché, de l'intensité et de sa durée d'usage et d'autre part, de la similitude entre la marque et le signe contesté, l'identité ou la similitude entre les produits désignés ; qu'en l'espèce, il est démontré par les nombreux extraits de presse versés aux débats et non contesté que la connaissance du flacon revendiqué, déposé à titre de marques, auprès de la clientèle concernée, conduit immédiatement le consommateur à l'associer au parfum LE MÂLE de Jean Paul GAULTIER ; qu'il est constant que les produits de parfumerie sont identiques ; que les flacons incriminés reproduisent les caractères essentiels des deux marques tridimensionnelles, à savoir, un buste d'homme en couleur sans bras et particulièrement musclé de sorte que se dégage des conditionnements la même impression d'ensemble ; que le consommateur pourra se méprendre sur l'origine de ce flacon ; que les différences insignifiantes liées à la courbure des

hanches, au renflements des pectoraux, à la couleur du flacon, à l'absence de pompe et de bandes blanches, la présence d'un trépied sur les conditionnement litigieux, passent inaperçues aux yeux d'un consommateur moyennement attentif, qui sera conduit à considérer que les flacons JP L'HOMME et INMATE FOR MEN proviennent de la même entreprise et sont donc une déclinaison des flacons LE MALE déposés à titre de marques, de sorte que les faits de contrefaçon sont caractérisés, peu important ainsi que le soutient la société SENTEUR MAZAL que les circuits de distribution seraient différents ;

Sur la marque n° 92440690

La marque figurative tridimensionnelle n° 92440690 déposée en couleur rose représente un flacon en partie transparent ou légèrement translucide, surmonté d'un bouchon argent, évoquant un buste féminin, revêtu d'un étroit bustier, sans bras, avec une poitrine opulente, une taille fine et des hanches marquées ; qu'au regard des principes précédemment rappelés, il convient de relever que le flacon INMATE FOR WOMEN reproduit les caractéristiques essentielles de la marque tridimensionnelle notamment un buste sans bras, la forme opulente de la poitrine, celle marquée des hanches, le bouchon métallique ; que les différences tenant à la couleur du flacon, à la musculature des épaules, du ventre, la nudité de la poitrine la présence d'un trépied sur le flacon second, n'affectent pas l'impression d'ensemble qui se dégage des deux conditionnements dès lors que la forme du corps féminin qu'ils évoquent est suggérée dans les mêmes proportions de sorte qu'en dépit de la différence inopérante des circuits de distribution, le consommateur moyennement attentif sera enclin à leur attribuer une origine commune ; que les faits de contrefaçon sont caractérisés ;

Sur la marque n° 92440946 :

Que cette marque tridimensionnelle représente une boîte métallique cylindrique comportant deux séries de godrons situées en haut et en base de l'emballage ; que le flacon JP L'HOMME est commercialisé par la société SENTEUR MAZAL dans un emballage cylindrique avec des séries de godrons de sorte qu'il constitue la contrefaçon par imitation de la marque n° 92440946 dès lors qu'au vu de l'impression d'ensemble résultant de la similitude visuelle des conditionnements en présence, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit à leur attribuer une origine commune ; que la décision entreprise qui a rejeté la contrefaçon de marques sera infirmée ;

ALORS QUE pour apprécier le risque de confusion, les juges peuvent se fonder sur des éléments extrinsèques, tels une différence de circuits de distribution ; qu'en l'espèce, la société Senteur Mazal insistait notamment sur la différence de circuit de distribution et de clientèle pour affirmer qu'il n'existait aucun risque de confusion (cf. conclusions p. 18-19) ; que la cour d'appel s'est refusée de prendre en considération ces différences à raison de leur prétendue inopérance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 5.1 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'**AVOIR** dit qu'en commercialisant les flacons d'eau de toilette JP l'homme, Inmate for Men, la société Senteur Mazal a commis des actes de contrefaçon du modèle n° 942417 et porté atteinte au droit d'auteur dont la société BEAUTE PRESTIGE est titulaire sur le flacon dénommé LE MÂLE et fait interdiction à Me BRUNET, administrateur de la société Senteur Mazal sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir en vente, de vendre des produits contrefaisants les marques, les droits d'auteur et le modèle de la société BPI, et d'avoir ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Beauté Prestige International aux fins de destruction, et **d'avoir** fixé la créance de la société Beauté Prestige aux sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, 9 000 euros au titre des publications ordonnées par le tribunal, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et **d'avoir** condamné Me Frédéric BRUNET ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur le flacon Le Mâle ; que la société BPI caractérise son modèle de flacon par sa forme stylisée de tronc masculin, à la musculature saillante, sans bras, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique en métal ; que ce modèle a été déposé en couleurs à l'Institut national de la propriété industrielle le 25 avril 1994 sous le n° 942417 ; que la société BPI sollicite la nullité de ce dépôt faisant valoir que ce modèle qui appartient à un genre ne présente aucun caractère nouveau ou propre étant antérieur par des sculptures de bustes et par divers modèles de flacons dont Shocking créé par Elsa Schiaparelli en 1937, Heros commercialisé depuis 1994/1995 par la société UOMO PARFUMS, ROCKY MAN de Jeann ARthes, Cyrus for Man proposé par la société Pagnaccos, Read Heat, Sensible men, Orphée de Pierre Cardin ; qu'étant observé que la société BPI ne revendique par la protection d'un genre mais la combinaison d'éléments caractéristiques composant son modèle, pour bénéficier de la protection spécifique instauré par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, il convient de rechercher si le modèle en cause est nouveau, c'est-à-dire s'il ne peut lui être opposé d'antériorité de toute pièce, et s'il possède un caractère propre résultant d'une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement ; que le flacon commercialisé par la société SCHIAPARELLI dénommé Shocking créé en 1930 représente un buste épuré, sans bras dont les proportions s'apparentent à celle du mannequin utilisé par les couturières, ne présente pas les caractéristiques du flacon Le Mâle à savoir un buste masculin particulièrement musclé ; qu'i n'est pas contesté que les flacons Le Heros, Rocky Man, Cyrus, Odena, Orphée, Sensiblement men, ont été créés postérieurement au dépôt du modèle de la société BPI ; que par voie de conséquence aucun document versé aux débats ne constitue une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la combinaison revendiquée laquelle n'est pas reproduite dans toutes ses composantes ; que le modèle de la société BPI répondant ainsi au caractère de nouveauté et présentant un caractère propre, est protégeable au sens du livre V du Code de la propriété intellectuelle ; que de sorte, la demande en nullité de ce modèle formée par la société Senteur MAZAL sera rejetée ; qu'en outre le modèle, dont la banalité n'est pas établie, est par sa forme spécifique de buste masculin stylisé sans bras à la musculature saillante, surmonté d'un bouchon cylindrique argenté, adoptant une couleur bleue, le résultat d'un processus créatif qui porte

l'empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficie également de la protection instaurée par le Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il résulte de l'examen des flacons en présente auquel la Cour a procédé que les flacons JP L'homme et Inmate for Men reproduisent les caractéristiques originales du modèle Le Mâle en ce qu'ils représentent un buste masculin à la musculature proéminente sans bras surmonté d'un bouchon de forme cylindrique ; que les différences mineures tenant notamment au matériau, à la couleur du flacon, à la coupe à hauteur de taille des flacons litigieux n'affectent pas la ressemblance visuelle qui se dégage des conditionnements et sont sans effet sur la contrefaçon laquelle s'apprécie par un examen d'ensemble et non par une analyse de détails isolés ; que de sorte le consommateur moyennement attentif sera enclin à attribuer aux deux flacons une origine commune ; qu'il s'ensuit que la décision déferée sera réformée sur ce point ;

1. ALORS QU' un modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; qu'en l'espèce, la société SENTEUR MAZAL soutenait que le flacon le Mâle n'avait pas de caractère propre au regard du modèle de flacon de parfum Shocking créé en 1937 par Elsa Schiaparelli et représentant un tronc humain sans bras ; que pour affirmer que le modèle de flacon revêtait un caractère propre, la cour d'appel s'est contentée de relever que le flacon de 1937 ne présentait pas toutes les caractéristiques du flacon Le Mâle ; qu'en statuant ainsi sans nullement rechercher ni établir que l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscitait chez l'observateur averti différait de celle produite par le flacon Shocking, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle, 3 alinéa 2 et 5.1 de la directive 98/71 du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins et modèles ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce la société Senteur Mazal soutenait (cf. conclusions p. 25) qu'il ressortait des pièces versées aux débats que la configuration esthétique revendiquée n'était pas nouvelle ou propre au sens de la loi dès lors qu'elle était antériorisée de longue date comme le démontrait notamment : ... le modèle de flacon commercialisé depuis 1994/1995 sous la dénomination HEROS par la société UOMO Parfums représentant un buste masculin d'inspiration greco-romaine, le modèle de flacon Cyrus for man commercialisé par la société Pagnaccos représentant également un buste masculin pourvu d'une imposante musculature ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que les flacons Le HEROS, CYRUS ont été créés postérieurement au dépôt du modèle de la société Beauté Prestige International, quand la société Senteur Mazal le contestait expressément, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Senteur Mazal en violation des article 1134 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile.

3. ALORS QUE la contrefaçon ne peut être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre relevant du domaine public ; que la représentation d'un buste d'homme sans bras ne peut être protégée par le droit d'auteur, dès lors qu'elle ressortit au domaine public ; qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que si les flacons représentaient des bustes d'homme sans bras, ils différaient cependant par leur couleur, leur coupe, leur matériau ; qu'en se fondant néanmoins pour retenir l'existence d'une contrefaçon, sur le fait que les flacons représentaient tous deux des bustes d'hommes sans bras, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 111-1 et L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'**AVOIR** dit qu'en commercialisant le flacon d'eau de toilette Inmate for women, la société SENTEUR MAZAL a porté atteinte aux droits d'auteur dont la société BPI est titulaire sur le flacon dénommé Classique , et fait interdiction à Me BRUNET, administrateur de la société Senteur Mazal sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir en vente, de vendre des produits contrefaisants les marques, les droits d'auteur et le modèle de la société BPI, et d'avoir ordonné la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise à la société Beauté Prestige International aux fins de destruction, et **d'avoir** fixé la créance de la société Beauté Prestige aux sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, 9 000 euros au titre des publications ordonnées par le tribunal, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et **d'avoir** condamné Me Frédéric BRUNET ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur le flacon Classique ; que la société Senteur Mazal reproche à la société Beauté Prestige International sa volonté monopolistique d'interdire à quiconque de commercialiser une eau de toilette dès lors que le contenant serait constitué d'un buste de femme, forme déjà adoptée par les dessinateurs des années 40 afin de représenter des nymphettes ou vamps de l'époque ; mais que la société BPI qui ne revendique aucun monopole sur ce concept, fait justement valoir qu'il est arbitraire de représenter un flacon de parfum en forme de buste féminin sans bras comportant une poitrine opulente et un bouchon en forme cylindrique ; que le buste du flacon Shocking de Schiaparelli n'est que la représentation de celui d'un mannequin utilisé par les couturières et ne présente pas les caractéristiques revendiquées par la société BPI à savoir un buste féminin revêtu d'un étroit bustier sans bras avec une poitrine opulente, une taille fine et des hanches marquées ; que les caractéristiques du flacon dans la déclinaison qui en est faite, procèdent d'un parti pris esthétique qui traduit une démarche créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, de sorte qu'il est protégeable par le droit d'auteur ; que l'examen des flacons en présence auquel la Cour s'est livrée révèle que le flacon Inmate for Women reproduit les caractéristiques essentielles du flacon original de la société BPI notamment un buste sans bras, la forme opulente de la poitrine, celle marquée des hanches, le bouchon métallique ; que les différences liées au matériau, la présence d'un biseau et d'un socle, la hauteur de la coupe du buste, n'affectent pas la contrefaçon laquelle s'apprécie par un examen d'ensemble et non par une analyse de détail, de sorte que les flacons incriminés contrefont le modèle « Classique » et portent atteinte aux droits d'auteur dont est investie la société BPI ;

1. ALORS QUE la contrefaçon ne peut être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre relevant du domaine public ; que la représentation d'un buste sans bras ne peut être protégée par le droit d'auteur, dès lors qu'elle ressortit au domaine public; qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que si les flacons représentaient des bustes sans bras, ils différeraient cependant par leur couleur, leur coupe, leur matériau ; qu'en se fondant néanmoins pour retenir l'existence d'une contrefaçon, sur le fait que les flacons représentaient tous deux des bustes sans bras, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 111-1 et L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle.

2. ALORS OU il résulte des termes de l'arrêt que l'originalité du flacon Classique tenait en ce que le buste sans bras - déjà utilisé par le flacon Shocking de Elsa Schiaparelli dans les années 30 - était revêtu d'un étroit bustier ; qu'en affirmant néanmoins que le flacon Inmate for Women reproduisait les caractéristiques essentielles du flacon Classique, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas revêtu d'un bustier, la cour d'appel a violé les articles L 111-1 et L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'**AVOIR** confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société SENTEUR MAZAL en vendant le produit JP L'HOMME et le produit INMATE FOR MEN s'est rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur dont la société Beauté Prestige International est titulaire sur le jus de l'eau de toilette Jean Paul Gaultier LE MALE, et **d'avoir** fixé la créance de la société Beauté Prestige aux sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, 100 000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, 9 000 euros au titre des publications ordonnées par le tribunal, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et **d'avoir** condamné Me Frédéric BRUNET ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel

AUX MOTIFS QUE la société BPI qui revendique la protection de la fragrance du parfum le Mâle par le droit d'auteur sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a retenu qu'en mettant sur le marché les jus de toilette L'Homme et Inmate for Men, la société Senteur MAZAL a porté atteinte à ses droits ; que la société SENTEUR MAZAL oppose que la fragrance d'un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d'un savoir faire ne constitue pas la forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur ; mais considérant d'une part que l'article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des œuvres éligibles au titre du droit d'auteur et n'exclut pas celles perceptibles par l'odorat : qu'en outre aux termes de l'article L 112-1 du même Code sont protégées les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit quels que soient le genre la forme d'expression le mérite ou la destination ; que d'autre part, la fixation de l'œuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible ; qu'une fragrance dont la composition olfactive est déterminable remplit cette condition, peu important qu'elle soit différemment perçue, à l'instar des œuvres littéraires, picturales ou musicales qui elles aussi requièrent un savoir faire ; que l'existence de familles de parfums n'exclut pas que les fragrances qui s'y rattachent par l'emprunt de leurs composants dominants soient protégeables dès lors qu'elles sont le fruit d'une combinaison inédite d'essences dans des proportions telles que leurs effluves par les notes olfactives finales qui s'en dégagent traduisent l'apport créatif de l'auteur ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'un parfum est donc susceptible de constituer un oeuvre de l'esprit protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle dès lors que portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, il est original ; qu'en l'espèce, la société PBI verse aux débats une analyse du parfum LE MÂLE effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO fournissant la liste des composants olfactifs de chacune des fragrances revendiquées lavande, musc, lyrial, vanilline, coumarine, que la société intimée ne produit aux débats aucun élément, voire une analyse chromatographique pour démontrer que la fragrance du produit invoqué par la société BPI serait banale et appartiendrait à l'univers du parfum sans pouvoir identifier une composition olfactive appropriable ; qu'il s'ensuit que la fragrance olfactive LE MALE doit bénéficier de la protection par le droit d'auteur ; qu'aux termes de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse des eaux de toilette en présence LE MALE et INMATE FOR MEN effectuée par les laboratoires de la société SHISEIDO qui ont procédé à l'analyse sensorielle et physico-chimique des parfums en présence, 80 % des composants se retrouvent

dans les deux jus ; que Jean Pol LAUNOIS directeur général de cette société atteste que les résultats de cette analyse montrent de très importantes et nombreuses similitudes entre le produit INMATE FOR MEN et l'eau de toilette LE MÂLE et une fragrance très similaire qu'il en conclut à un risque notable de confusion pour un client potentiel ; qu'il en est de même pour l'analyse chromatographique de l'eau de toilette JP L'HOMME qui révèle la présence commune de 66 % des composantes caractéristiques du jus le MALE de sorte que Jean Pol LAUNOIS atteste que la fragrance du produit JP L'HOMME est similaire à un jus dans les notes de tête et de fond de sorte qu'il existe un risque notable de confusion pour un client potentiel averti ou non ; que le choix de ces composants communs ne saurait être fortuit ; qu'en important et en commercialisant ces deux parfums litigieux sur le marché français la société SNTUR MARZAL a porté atteinte aux droits d'auteur dont la société BPI est investie sur cette fragrance ;

ALORS QUE la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 112-1 et L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Senteur MAZAL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL et d'avoir fixé la créance de la société Beauté Prestige aux sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, 100 000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, 9 000 euros au titre des publications ordonnées par le tribunal, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir condamné Me Frédéric BRUNET ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SENTEUR MAZAL à payer à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société BPI reproche à la société Senteur Mazal des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires ; qu'elle prétend que la société SENTEUR MAZAL a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile des produits, à un prix nettement inférieur ; mais que si ce grief est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre sans l'autorisation de son auteur, il ne constitue pas des faits distincts de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ; qu'en revanche, la société BPI est fondée à reprocher à la société SENTEUR MAZAL d'avoir procédé à la commercialisation de deux eaux de toilette de la collection Jean Paul Gaultier destinés à la fois à une clientèle masculine et à une clientèle féminine, créant ainsi un effet de gamme de nature à aggraver un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne ; que par ailleurs la société BPI est fondée à prétendre que la société Senteur Mazal s'est efforcée à tirer profit de ses investissements, notamment promotionnels et de la notoriété particulière de ses produits ; en droit le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne à titre lucratif et de façon injustifiée s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; que la société BPI justifie l'importance des dépenses publicitaires consacrées depuis 1996 jusqu'en 2004 à la promotion des parfums Jean Paul Gaultier le Mâle et Classique, dont la notoriété n'est pas démentie ; qu'il s'avère en l'espèce que la société SENTEUR MAZAL a manifestement cherché par la commercialisation d'eaux de toilette présentés comme équivalents à se placer dans le sillage de la société Beauté Prestige International en s'appropriant à moindre frais les investissements financiers engagés par la société Beauté Prestige International pour concevoir les fragrances, les conditionnements et pour promouvoir les produits de parfumerie ; qu'en effet, il résulte d'une part du constat dressé par l'APP le 20 septembre 2005 qu'en recherchant le nom du produit Jean Paul Gaultier sur le site Internet e bay, l'internaute est conduit à la vente du parfum Inmate for Men proposé avec mentions « style gauthier », dans le style gauthier et d'autre part du constat dressé par l'APP le 5 décembre 2006 que le parfum JP l'Homme est vendu sur d'autres sites Internet comme une fragrance inspirée de l'eau de toilette originale Mâle Jean Paul Gaultier au prix de 7 euros de 40 à 60 euros ; qu'il ressort d'un autre constat de l'APP du 9 février 2005 que le produit INMATE For Women est vendu sur Internet comme un équivalent de l'eau de toilette Jean Paul Gaultier Classique ; qu'il

convient de relever que le produit JP L'hOMME évoque le nom de Jean Paul Gaultier et la dénomination du parfum Le Mâle ; qu'il ressort à l'évidence de ces éléments dès lors que la société SENTEUR MAZAL exerce une activité de grossiste en parfumerie que celle-ci a manifesté sa volonté de se placer dans le sillage de la société BPI et de tirer profit des investissements commerciaux ainsi que la notoriété particulière des parfums de Jean Paul Gaultier de sorte que les agissements parasites sont caractérisés ;

1. **ALORS QUE** l'action en concurrence déloyale ne peut se cumuler avec une action en contrefaçon qu'à la condition de reposer sur un fait distinct de la seule diffusion –même à un prix inférieur – de plusieurs produits contrefaisants ; qu'en l'espèce, après avoir condamné la société Senteur Mazal à réparer, au titre de la contrefaçon, le préjudice résultant de la diffusion des produits contrefaisants, la cour d'appel l'a en outre condamnée au titre d'une prétendue concurrence déloyale ; qu'en se contentant de la caractériser par la diffusion de plusieurs produits contrefaisants et la volonté de la société Senteur Mazal de se placer dans le sillage et de tirer profit des investissements commerciaux et de la notoriété particulière des parfums Jean Paul Gaultier, soit par des faits qui ne se distinguent pas de ceux caractérisant la contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. **ALORS QUE** la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant en l'espèce que la société SENTEUR MAZAL aurait procédé à la commercialisation de deux eaux de toilette « *de la collection de Jean Paul Gaultier* », quand il résultait de ses propres constatations, qu'elle n'avait commercialisé que des jus de parfum similaires dans leur composition à ceux de la collection de Jean Paul Gaultier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3. **ALORS en tout état de cause QUE** le fait, pour une société d'aligner sa production sur les goûts manifestés par le marché, tel que révélé par le succès du produit concurrent, n'est que l'exercice d'un droit de libre concurrence ; qu'en caractérisant les prétendus actes de concurrence déloyale de la société Senteur Mazal par le fait d'avoir commercialisé deux produits dans le style de la collection de Jean Paul Gaultier et d'avoir créé un effet de gamme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.