

**Cour de cassation**

**chambre commerciale**

**Audience publique du 12 juillet 2011**

**N° de pourvoi: 10-22739**

Non publié au bulletin

**Rejet**

**M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président**

SCP Hémerly et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan, 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 (Paris, 26 mai 2010), que la société 1633, qui édite le magazine "lui", est titulaire de la marque française "lui" déposée le 30 septembre 1966 régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1617 879 pour désigner notamment des produits de l'imprimerie dont journaux et périodiques ; qu'ayant eu connaissance que la société Hachette Livre avait fait paraître en octobre 2006 un ouvrage dédié au photographe JP X... réunissant sous le titre "elles ont posé pour lui" des photographies réalisées par ce dernier pour le magazine "lui", la société 1633 a assigné cette société en contrefaçon de la marque "lui" et concurrence parasitaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société 1633 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions émises sur le fondement de la contrefaçon de ses droits de marque, alors, selon le moyen que, constitue un usage commercial à titre de marque et porte atteinte tant à la fonction d'exclusivité qu'à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, et par conséquent un acte de contrefaçon, l'apposition, sur un livre publiant des photographies de charme, du titre «elles ont posé pour lui», par référence, ainsi que l'admet expressément la cour d'appel, non seulement au photographe mais aussi à la marque «lui» et au titre du magazine «lui» dans lequel ces mêmes photographies avaient été publiées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l'Union européenne, n'autorisent l'exercice du droit conféré par ces articles que dans les cas où l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; qu'ayant retenu que le titre "elles ont posé pour lui" ne désigne qu'une oeuvre intellectuelle unique composée de clichés choisis dans le fonds photographique de JP X... alors que le produit, dans lequel cette oeuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination "Les Editions du Chêne", seule de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque, la cour d'appel en a exactement déduit que le titre "elles ont posé pour lui" au sein duquel était inséré le signe "lui" n'était pas utilisé à titre de marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société 1633 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, par parasitisme et par confusion, alors, selon le moyen :

1° que constitue un acte de parasitisme, le fait pour une société de se placer dans le sillage d'une autre en tirant profit de la notoriété acquise par ses produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si en se référant ainsi qu'elle l'admet expressément, au magazine «lui», dans le titre de son ouvrage consacré à des photographies de charme précédemment publiées dans le magazine, la société Hachette Livre ne s'était pas placée dans le sillage de la société 1633 et tiré ainsi profit de la notoriété acquise en matière de photographies de charme par le magazine «lui», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° que l'acte de parasitisme peut être caractérisé même en l'absence de risque de confusion ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement de l'absence prétendue de risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3° qu'en se fondant pour écarter un risque de confusion, sur la seule absence de similitude entre le graphisme du mot «lui» inséré dans le titre « elles ont posé pour lui» et le graphisme de la marque «lui», sans s'expliquer sur la portée de leur similitude verbale et intellectuelle, après avoir pourtant expressément admis que le mot «lui» dans le titre du livre se référait non seulement au photographe mais avait aussi pour objet de faire référence au magazine «lui», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4° qu'en se fondant pour écarter un risque de confusion, sur les seules différences de graphisme relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur

l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres et notamment sans s'expliquer sur la similitude des produits désignés, dès lors que le titre «elles ont posé pour lui» est apposé tout comme la marque «lui» dans le magazine éponyme, sur une photographie de charme en couverture de l'ouvrage et que cet ouvrage est dédié à des photographies qui avaient été publiées par le magazine «lui», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5° qu'en se déterminant sur le fondement de la mention distincte par le livre, de l'identité de la société d'édition responsable de sa diffusion, sans préciser en quoi cette circonstance serait de nature à écarter tout risque de confusion quant à l'origine du produit, pour un consommateur d'attention moyenne, qui ne connaît pas nécessairement l'identité de l'éditeur du magazine «lui», la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que JP X... a contribué à la qualité et à la notoriété du magazine "lui" en lui fournissant, dans le cadre d'une longue collaboration, un nombre important de ses oeuvres photographiques, l'arrêt retient que le choix du titre "elles ont posé pour lui" , qui vise ce photographe désigné par le pronom personnel "lui", ne procède d'aucune usurpation mais de l'exercice légitime de la liberté d'expression et d'information dès lors qu'il repose sur un fait constant; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'absence de risque de confusion pour écarter l'existence de tout acte de parasitisme, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen, pris en ses trois dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de création d'un risque de confusion entre le magazine "lui" et le recueil de photographies diffusé sous le titre "elles ont posé pour lui" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le premier moyen pris en ses trois dernières branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 1633 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hachette livre la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société 1633

## PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société 1633 de ses prétentions émises sur le fondement de la contrefaçon de ses droits de marque ;

Aux motifs qu'en droit la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance ; que par voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne s'impose pas, contrairement à ce que prétend la société 1633, de manière absolue, mais ne se justifie que dans les cas dans lesquels l'usage d'un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ; qu'il convient, ceci étant posé, de rechercher en l'espèce, si, inséré dans le titre du livre « elles ont posé pour lui », le signe « lui » a fait l'objet d'un usage à titre de marque ; que si les premiers juges ont relevé à raison que le livre est un produit du commerce, et a, comme tel, vocation à être distingué par une marque qui apporte la garantie que tous les livres qui en sont revêtus sont publiés sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, c'est à tort qu'ils ont regardé le titre de l'ouvrage comme constituant la marque du livre dans lequel s'incarne cet ouvrage ; qu'il importe en effet d'opérer une distinction entre l'oeuvre de l'esprit, incorporelle et unique, et le produit qui en constitue le support matériel, produit qui est ici un livre mais qui pourrait être aussi un vidéogramme ou un site Internet ; qu'or le titre « elles ont posé pour lui » ne désigne, n'identifie et n'individualise que l'oeuvre elle-même, composée de clichés choisis dans le fonds photographique de Jean-Pierre X..., sans avoir vocation, même s'il apparaît en page de couverture, à distinguer le livre dans lequel l'oeuvre est matérialisée, cette fonction étant assurée par le signe d'appartenance à une maison d'édition ou à une collection, en l'occurrence « Les Editions du Chêne », seul de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et, par voie de conséquence, à constituer une marque ; qu'il s'ensuit, par réformation du jugement déféré, que le signe « elles ont posé pour lui », faute d'être utilisé à titre de marque, est exempt de toute atteinte aux droits exclusifs de marque de la société 1633 sur le signe « LUI », de sorte que, l'action en contrefaçon fondée sur l'atteinte à de tels droits ne saurait prospérer ;

Et aux motifs que le titre « elles ont posé pour lui », à supposer même qu'il ait pour seul objet de faire référence au magazine LUI alors qu'il s'entend aussi, nécessairement,

comme visant le photographe désigné ici par le pronom personnel « lui », ne procède d'aucune usurpation mais de l'exercice légitime de la liberté d'expression et d'information dès lors qu'il repose sur un fait constant ; qu'il doit être à cet égard précisé, la société 1633 invoquant en outre un risque de confusion, que sur le risque de confusion, le signe « lui » tel qu'il figure dans le titre de l'ouvrage, ne reproduit pas la police de caractère propre au titre du magazine LUI dont il ne reprend ni la forme particulièrement écrasée ni le volume disproportionné du point surplombant le I, que le livre mentionne distinctement l'identité de la société d'Édition responsable de sa diffusion, de sorte que l'existence d'un risque de confusion sur l'origine du produit n'est pas caractérisée en l'espèce ;

1° Alors que constitue un usage commercial à titre de marque et porte atteinte tant à la fonction d'exclusivité qu'à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, et par conséquent un acte de contrefaçon, l'apposition, sur un livre publiant des photographies de charme, du titre « elles ont posé pour lui », par référence, ainsi que l'admet expressément la Cour d'appel, non seulement au photographe mais aussi à la marque « lui » et au titre du magazine « lui » dans lequel ces mêmes photographies avaient été publiées ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 713-2, L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2° Alors qu'en se fondant pour écarter un risque de confusion, sur la seule absence de similitude entre le graphisme du mot « lui » inséré dans le titre « elles ont posé pour lui » et le graphisme de la marque LUI, sans s'expliquer sur la portée de leur similitude verbale et intellectuelle, après avoir pourtant expressément admis que le mot « lui » dans le titre du livre se référait non seulement au photographe mais avait aussi pour objet de faire référence au magazine « lui », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3° Alors qu'en se fondant pour écarter un risque de confusion, sur les seules différences de graphisme relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres et notamment sans s'expliquer sur la similitude des produits désignés, dès lors que le titre « elle a posé pour lui » est apposé tout comme la marque « lui » dans le magazine éponyme, sur une photographie de charme en couverture de l'ouvrage et que cet ouvrage est dédié à des photographies qui avaient été publiées par le magazine « lui », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

4° Alors qu'en se déterminant sur le fondement de la mention distincte par le livre, de l'identité de la société d'Édition responsable de sa diffusion, sans préciser en quoi cette circonstance serait de nature à écarter tout risque de confusion quant à l'origine du produit, pour un consommateur d'attention moyenne, qui ne connaît pas nécessairement l'identité de l'Éditeur du magazine « lui », la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société 1633 de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, par parasitisme et par confusion, de la société Hachette Livre ;

Aux motifs que la société 1633 fait valoir au soutien du grief de parasitisme que la société Hachette Livre aurait usurpé le titre du magazine LUI et cherché ainsi à tirer profit, sans bourse délier, de la notoriété du magazine LUI, qu'elle aurait en outre fait échec à son projet de faire paraître un ouvrage regroupant les plus belles photographies publiées dans le magazine LUI ; mais qu'il est constant que la société 1633 ne détient aucun droit sur le fonds photographique du photographe Jean-Pierre X..., qu'il n'est pas démenti que la société Hachette Livre a procédé aux investissements nécessaires à l'édition de l'ouvrage incriminé et en premier lieu à l'achat des droits sur les clichés sélectionnés pour composer l'ouvrage ; qu'il n'est pas démontré au regard de des éléments, que la société Hachette Livre se soit procuré un bénéfice sans bourse délier ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que Jean-Pierre X... a entretenu de longue date une collaboration avec le magazine LUI qu'il a largement pourvu de ses oeuvres et dont il a ainsi contribué à la qualité et à la notoriété ; qu'il s'ensuit que le titre « elles ont posé pour lui », à supposer même qu'il ait pour seul objet de faire référence au magazine LUI alors qu'il s'entend aussi, nécessairement, comme visant le photographe désigné ici par le pronom personnel « lui », ne procède d'aucune usurpation mais de l'exercice légitime de la liberté d'expression et d'information dès lors qu'il repose sur un fait constant, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Hachette Livre d'avoir recherché, avec un tel titre, à bénéficier indûment de la notoriété du magazine LUI ; qu'il doit être à cet égard précisé, la société 1633 invoquant en outre un risque de confusion, que le signe « lui » ne reproduit pas la police de caractère propre au titre du magazine LUI dont il ne reprend ni la forme particulièrement écrasée ni le volume disproportionné du point surplombant le l, que le livre mentionne distinctement l'identité de la société d'Édition responsable de sa diffusion, de sorte que l'existence d'un risque de confusion sur l'origine du produit n'est pas caractérisée en l'espèce ;

1<sup>o</sup> Alors que constitue un acte de parasitisme, le fait pour une société de se placer dans le sillage d'une autre en tirant profit de la notoriété acquise par ses produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si en se référant ainsi qu'elle l'admet expressément, au magazine « lui », dans le titre de son ouvrage consacré à des photographies de charme précédemment publiées dans le magazine, la société Hachette Livre ne s'était pas placée dans le sillage de la société 1633 et tiré ainsi profit de la notoriété acquise en matière de photographies de charmes par le magazine « lui », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2<sup>o</sup> Alors que l'acte de parasitisme peut être caractérisé même en l'absence de risque de confusion ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement de l'absence prétendue de risque de confusion, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3<sup>o</sup> Alors qu'en se fondant pour écarter un risque de confusion, sur la seule absence de similitude entre le graphisme du mot « lui » inséré dans le titre « elles ont posé pour lui » et le graphisme de la marque « lui », sans s'expliquer sur la portée de leur similitude

verbale et intellectuelle, après avoir pourtant expressément admis que le mot « lui » dans le titre du livre se référait non seulement au photographe mais avait aussi pour objet de faire référence au magazine « lui », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

4° Alors qu'en se fondant pour écarter un risque de confusion, sur les seules différences de graphisme relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres et notamment sans s'expliquer sur la similitude des produits désignés, dès lors que le titre « elle a posé pour lui » est apposé tout comme la marque « lui » dans le magazine éponyme, sur une photographie de charme en couverture de l'ouvrage et que cet ouvrage est dédié à des photographies qui avaient été publiées par le magazine « lui », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5° Alors qu'en se déterminant sur le fondement de la mention distincte par le livre, de l'identité de la société d'Édition responsable de sa diffusion, sans préciser en quoi cette circonstance serait de nature à écarter tout risque de confusion quant à l'origine du produit, pour un consommateur d'attention moyenne, qui ne connaît pas nécessairement l'identité de l'Éditeur du magazine « lui », la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

**Décision attaquée :** Cour d'appel de Paris du 26 mai 2010