

Christian Lacroix : contrefaçon, atteinte à la renommée et conditions de la cession consentie sur un nom patronymique

[MARQUES / CONTRATS]
Cass. Com., 8 février 2017

Christian Lacroix fondateur de la société Christian Lacroix, en a également été le directeur artistique de sa création en 1987 jusqu'en 2009. Il avait à ce titre autorisé la société à utiliser son nom patronymique comme marque, ce qui avait donné lieu au dépôt d'une marque verbale française en 1987 et d'une marque verbale communautaire en 2008. Ces marques désignaient notamment les produits textiles et les tissus.

En février 2011, la société Christian Lacroix a découvert que la société SICIS avait créé, et commercialisait, une collection de meubles en utilisant l'expression « *Designed by Christian Lacroix* ». Elle l'a mise en demeure de cesser toute communication utilisant le nom Christian Lacroix mais cette société a objecté que, n'étant titulaire d'aucune marque désignant le mobilier, elle ne pouvait se voir interdire l'usage de ce signe pour de tels produits. La société Christian Lacroix a alors déposé en juin 2011 une nouvelle marque verbale communautaire visant les produits d'ameublement et, sur le fondement de celle-ci, elle a fait pratiquer une saisie contrefaçon puis délivrer une assignation en contrefaçon et atteinte à ses marques notoires. Monsieur Christian Lacroix est volontairement intervenu à l'instance.

Dans sa décision, la Cour de cassation confirme l'annulation de la nouvelle marque communautaire déposée en 2011 par la société Christian Lacroix. En effet, elle considère que ce dépôt a été réalisé, non pas dans le but d'identifier l'origine des produits concernés, ce qui constitue la finalité d'un dépôt de marque, mais pour l'opposer à la société SICIS dans le cadre d'une action en contrefaçon. Elle retient ainsi que le dépôt, détourné de la finalité essentielle du droit de marque, avait été effectué de mauvaise foi et que cette nouvelle marque communautaire devait en conséquence être annulée.

Sur le terrain de la contrefaçon, la société Christian Lacroix est déboutée de ses demandes. Elle se prévalait de sa marque française désignant les produits textiles contre la société SICIS qui commercialisait des meubles. La Cour d'appel, suivie par la Cour de cassation a considéré que, même si les meubles sont recouverts de tissus, ceux-ci sont des produits finis tandis que les tissus sont des produits intermédiaires destinés à être transformés et qui ne visent pas la même clientèle. Il n'y a donc pas de similarité ou de complémentarité entre ces deux types de produits, excluant alors tout risque de confusion par le public concerné. Ainsi, la contrefaçon n'est pas caractérisée.

La société Christian Lacroix avait également invoqué la renommée de sa marque comme autre fondement de l'action. En effet, le code de la Propriété Intellectuelle offre une protection plus large pour les marques renommées, permettant de caractériser la contrefaçon du fait de produits non similaires à ceux visés dans l'enregistrement. En l'espèce, la Cour d'appel, après avoir rappelé que la renommée devait s'apprécier à la date d'exploitation du signe litigieux, donc au cours de l'année 2011, a constaté que, depuis le départ de Christian Lacroix en 2009, la société avait cessé son activité de haute couture et de prêt-à-porter pour se limiter à la seule gestion des licences de marques. Ainsi, son chiffre d'affaires avait beaucoup diminué et un sondage réalisé témoignait du déclin de la connaissance de la marque par le public. Enfin, la société ne faisait pas état de parts de marché ou d'investissements consacrés à la promotion de la marque. La Cour de cassation confirme donc l'arrêt qui jugeait que la marque Christian Lacroix n'avait pas conservé aux yeux du public une renommée suffisante pour bénéficier de la protection élargie. Cet arrêt illustre de manière inédite l'hypothèse de la perte de la renommée d'une marque.

C'est finalement sur le terrain du droit des contrats que l'arrêt est cassé. La Cour d'appel avait en effet considéré que la cession de marque autorisant la société Christian Lacroix à utiliser le nom patronymique ne stipulait aucun terme et était donc nulle du fait de la prohibition des engagements perpétuels. En conséquence de cette nullité, la société Christian Lacroix aurait dû demander l'autorisation de Christian Lacroix pour déposer une marque communautaire en 2008. Toutefois, la Cour de cassation censure la Cour d'appel sur le fondement des articles 1134 ancien et 1780 du code civil, considérant que la cession octroyée par le couturier à la société Christian Lacroix est un engagement à exécution successive dans lequel aucun terme n'était prévu, et qu'ainsi il n'est pas nul mais constitue en revanche une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis. L'arrêt commenté énonce donc que la cession consentie sans durée précise sur un nom patronymique est valable mais résiliable unilatéralement moyennant préavis.

Cette obligation de déterminer une durée à la cession du droit doit conduire à apprécier avec prudence les autorisations d'utilisation d'un droit patronymique, comme de tout élément de la personnalité ou de l'image d'une personne.

Camille TRUCHOT