

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Moulin rouge est titulaire de la marque verbale française « Moulin rouge », déposée le 3 mai 1973 et enregistrée sous le n° 876972, puis renouvelée le 26 novembre 2002 sous le n° 1 311 105, pour désigner, notamment en classes 16 et 21, la papeterie, les articles de bureau et la verrerie, produits pour la commercialisation desquels la société Bal du Moulin rouge, qui exploite à Paris le cabaret du même nom, bénéficie d'une licence exclusive ; qu'ayant constaté que la société Les éditions artistiques du Tertre (la société Les éditions du Tertre) commercialisait une trousse d'écolier, des tapis de souris et des dessous de verre sur lesquels était reproduite la marque « Moulin rouge » accompagnée d'un dessin d'un moulin de couleur rouge ou d'une photographie de la façade du Moulin rouge, les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge l'ont assignée en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge font grief à l'arrêt de dire que l'usage de la dénomination Moulin rouge par la société Les éditions du Tertre n'est pas constitutif d'un acte de contrefaçon et, en conséquence, de rejeter leur demande à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que constitue, dans la vie des affaires, une « utilisation à titre de marque » l'utilisation d'un signe pour désigner un lieu où sont principalement fournis les services pour lesquels cette marque a été déposée ; qu'en l'espèce, en écartant tout grief de contrefaçon, au motif inopérant tiré de ce que l'usage des termes « Moulin rouge » servait seulement à désigner le bâtiment dont la façade était reproduite ou auquel renvoyait une affiche, sans rechercher comme cela lui était expressément demandé, si l'intérêt du bâtiment ainsi désigné ne tenait pas exclusivement aux dîner- spectacles qui y sont proposés, de sorte que toute identification de ce lieu revenait à identifier les produits et services régulièrement exploités sous la marque « Moulin rouge », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle que de l'article 5 § 1 de la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;

2°/ que constitue, dans la vie des affaires, une « utilisation à titre de marque » l'utilisation d'un signe pour désigner un lieu où sont principalement fournis les services pour lesquels cette marque a été déposée ; qu'en l'espèce, en relevant par motifs propres et adoptés, pour écarter tout grief de contrefaçon, que l'usage incriminé de la dénomination « Moulin rouge » n'était pas faite à titre de marque, mais dans le but d'identifier le célèbre « cabaret » qui fait partie incontestable du « patrimoine touristique de Paris », ou encore dans le but d'identifier le cabaret du même nom qui fait incontestablement partie du « patrimoine culturel de Paris », de façon indissociable du bâtiment éponyme, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle que de l'article 5 § 1 de la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;

3°/ qu'une marque a non seulement pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service marqué, mais aussi pour fonctions « celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité » ; qu'en effet, « une marque constitue souvent, outre une indication de provenance des

produits ou des services, un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier à des fins publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur » ; qu'en conséquence, le titulaire d'une marque - a fortiori renommée - est nécessairement habilité à interdire à un concurrent de reproduire celle-ci sur tous produits identiques ou similaires aux produits dérivés que lui-même exploite sous sa marque afin d'assurer sa promotion et tirer profit de sa notoriété ; qu'en l'espèce, en n'attribuant à la marque abusivement reproduite que la fonction de garantie d'origine, sans considération pour les autres fonctions s'attachant à la marque, la cour d'appel a violé l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 § 1 de la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;

4°/ qu'une marque a non seulement pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service marqué, mais aussi pour fonctions « celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité » ; qu'en effet, « une marque constitue souvent, outre une indication de provenance des produits ou des services, un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier à des fins publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur » ; qu'en conséquence, le titulaire d'une marque - a fortiori renommée - est nécessairement habilité à interdire à un concurrent de reproduire celle-ci sur tous produits identiques ou similaires aux produits dérivés que lui-même exploite sous sa marque afin d'assurer sa promotion et tirer profit de sa notoriété ; qu'en se dispensant pourtant de rechercher - comme cela lui était expressément demandé - si la reproduction par la société Les éditions du Tertre de la marque « Moulin rouge » pour des produits similaires à ceux exploités par la société Bal du Moulin rouge ne portait pas atteinte à ses fonctions de communication, d'investissement ou de publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 § 1 de la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;

5°/ qu'une marque a pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service marqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les produits litigieux commercialisés par la société Les éditions du Tertre utilisaient la dénomination « Moulin rouge » associée à l'image de l'établissement accueillant le cabaret, ou en reproduisant l'affiche publicitaire créée par Toulouse-Lautrec pour promouvoir la revue menée par la Goulue - c'est-à-dire précisément l'activité de cabaret ayant donné sa réputation au Moulin rouge, réputation sur laquelle s'appuie la marque du même nom - ; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que cet usage n'affectait pas la garantie de provenance des produits d'origine, sans faire ressortir l'absence de risque de confusion sur la provenance des produits, ni donc le fait que le consommateur peut de manière certaine savoir que les produits litigieux ne sont pas des produits de la marque « Moulin rouge », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 5 § 1 de la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Les éditions du Tertre utilisait la dénomination Moulin rouge, non pas de façon isolée pour désigner les produits litigieux qu'elle commercialise, mais en association avec l'image stylisée ou non du moulin qui abrite le cabaret parisien, ou reproduisait l'affiche de Toulouse-Lautrec réalisée pour la publicité de la revue menée par La Goulue, dans le but d'identifier ce cabaret qui fait partie du patrimoine

touristique de Paris, et ce, de façon indissociable du bâtiment éponyme, l'arrêt retient que cette dénomination n'est employée qu'à des fins descriptives d'un site touristique, au même titre que d'autres monuments emblématiques de la capitale, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée ; qu'il en déduit que, si son usage intervient dans la vie des affaires, il ne constitue cependant pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées aux première, troisième, quatrième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

[...] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi »