



INFORMATION relative au rapport du conseiller rapporteur

Le présent rapport a été établi par un magistrat de la Cour de cassation, désigné conseiller rapporteur, en vue d'instruire une affaire (le « pourvoi en cassation ») soumise à la Cour de cassation. Au vu de ce rapport et des autres documents de la procédure, et après en avoir délibéré dans une formation de jugement comportant plusieurs juges, la Cour de cassation a tranché l'affaire par un arrêt, également diffusé sur Judilibre. Ce rapport est un document de travail préparatoire établi, d'abord, à l'intention des magistrats du siège de la Cour appelés à trancher l'affaire. Ces magistrats sont des spécialistes de la question de droit examinée dans le rapport, qui n'a dès lors pas vocation à faire une présentation doctrinale de l'état du droit, mais à procéder à l'analyse de la procédure, des éléments de droit pertinents et des éventuels enjeux juridiques de l'affaire. Conformément au principe du contradictoire, ce document est également communiqué aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu'à l'avocat général. Enfin, ce rapport fournit une analyse à l'issue de laquelle le conseiller rapporteur ne donne pas son avis, lequel est soumis au secret du délibéré. Le rapport est donc toujours complété par deux autres documents établis par le rapporteur à l'intention des autres magistrats de la formation de jugement : une note d'avis et le ou les projets d'arrêts qu'il a préparés. Ces documents ne sont pas accessibles sur Judilibre.

N° U2514170	
Décision attaquée : 10 janvier 2025 de la cour d'appel de Paris	

M. [E] [G] C/ M. [B] [V]	
rapporteur : Fanélie Ducloz	RAPPORT

Décision attaquée : arrêt CA Paris du 10 janvier 2025

Pourvoi enregistré le 18 avril 2025

MA enregistré le 14 août 2025 et signifié le 21 août 2025

Observations banales en défense enregistrées le 16 octobre 2025

La procédure paraît régulière, sous réserve de la date de signification de l'arrêt attaqué, laquelle n'est pas produite.

1 - Rappel des faits et de la procédure

M. [G] est titulaire de la marque verbale française « Polyter ».

Il a consenti à la société par actions simplifiée P.O.D.G Développement (la société PODG), qu'il préside, une licence d'exploitation de la marque « Polyter » et cette société commercialise, sous cette marque, un hydro-rétenteur permettant la diffusion progressive d'eau et de fertilisants aux plantes.

La société à responsabilité limitée Geib France (la société Geib), dont M. [V] est le gérant, exploitait un site internet dénommé « laboutiquedupolyter.com » et y vendait des produits désignés par la marque Polyter.

Le 27 octobre 2020, un arrêt, en référé, d'une cour d'appel a dit la société PODG recevable à agir en contrefaçon contre la société Geib, a interdit, sous astreinte, à cette société de faire usage ou de concéder un droit d'usage de la dénomination Polyter, et a ordonné, sous astreinte, la fermeture du site internet « laboutiquedupolyter.com ».

Le 8 février 2022, un jugement, devenu irrévocable, du tribunal judiciaire de Paris a dit qu'en faisant usage, sans autorisation, de la marque Polyter, la société Geib avait commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque, et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à la société PODG.

La société PODG, soutenant qu'en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle de M. [V], en sa qualité de gérant de la société Geib, était engagée, l'a assigné en réparation du préjudice subi à raison des actes de contrefaçon.

Par un arrêt confirmatif du 10 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.

Il s'agit de la décision attaquée par la société PODG et son dirigeant.

2 - Analyse succincte des moyens

1^{er} moyen, critiquant en 16 branches le chef de dispositif rejetant les demandes de la société PODG :

- **les six premières branches** reposent sur le postulat selon lequel, lorsque les faits reprochés au dirigeant sont constitutifs d'une infraction pénale intentionnelle, ils constituent nécessairement une faute séparable de ses fonctions .

La 1^{ère} branche reproche à l'arrêt de ne pas s'être livrée à la recherche demandée, selon laquelle les faits litigieux constituaient le délit de contrefaçon et engageaient, par suite, nécessairement la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce.

Les 2^{ème} à 6^{ème} branches reprochent à la cour d'appel, à supposer qu'elle se soit livrée à la recherche demandée, d'avoir statuer par des motifs impropres à caractériser la bonne foi du gérant, exclusive du délit de contrefaçon de marque ;

- **les septième à seizième branches, subsidiaires** , critiquent tant les motifs de l'arrêt que ceux, qu'elles considèrent comme adoptés, du jugement, impropres, selon elles, à exclure la commission intentionnelle par M. [V] d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.

2nd moyen faisant le même grief à l'arrêt :

- 1^{ère} branche : violation des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce, dès lors que constitue une faute séparable des fonctions le fait de refuser, de façon itérative, toute communication de documents comptables relatifs aux actes de contrefaçon commis par la société dirigée, pourtant nécessaires à l'évaluation du préjudice causé par ceux-ci, d'abord en ne les remettant pas à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon, ensuite en refusant d'exécuter une décision de justice enjoignant sous astreinte leur communication ;

- 2^{nde} branche : violation des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce pour s'être borné à affirmer que « l'absence de communication par le gérant d'une société des éléments comptables à un huissier de justice dans le cadre d'une saisie-contrefaçon et à la partie adverse sur injonction du juge de la mise en l'état dirigée contre la société ne constitue pas une faute détachable des fonctions de dirigeant d'entreprise », sans préciser en quoi il ne s'agirait pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal, par M. [V], de ses fonctions sociales .

3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger

* Le juge saisi d'une action en responsabilité à l'encontre du gérant sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce doit-il, lorsqu'il y est invité ou d'office, rechercher si les faits litigieux sont constitutifs du délit de contrefaçon de marque et en déduire l'existence d'une faute engageant la responsabilité du gérant (1^{er} moyen, 1^{ère} branche) ?

* Quels sont les éléments permettant de retenir la bonne foi de l'auteur des actes de contrefaçon de marque, exclusive du délit de contrefaçon de marque (1^{er} moyen, 2^{ème} à 6^{ème} branches)

* Caractérisation d'une faute séparable des fonctions de dirigeant, de nature à engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers (1^{er} moyen, 7^{ème} à 16^{ème} branches et second moyen).

4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de doctrine

4.1) Sur le 1^{er} moyen, pris en ses six premières branches :

Ces branches postulent :

- que la cour d'appel ne s'est pas livrée à la recherche qui lui était demandée, selon laquelle les faits litigieux étaient constitutifs du délit de contrefaçon de marque et engageaient, par suite, nécessairement la responsabilité personnelle du gérant de la société Geib (1^{ère} branche) ;

- qu'à supposer que la cour d'appel se soit livrée à la recherche demandée, les motifs qu'elle retient sont impropres à caractériser la bonne foi du gérant de la société Geib, exclusive du délit de contrefaçon (2^{ème} à 6^{ème} branches).

► **Sur la faute susceptible d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers :**

Selon l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Par un arrêt de principe du **20 mai 2003 n° 99 17 092 P**, la chambre commerciale a ainsi défini la faute du dirigeant susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers : *la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.*

Précisant cette notion de faute séparable, la chambre commerciale a jugé, au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce, que ***le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice*** (**Cass com 28 septembre 2010 n° 09 66 255 PBRI**).

Il s'agissait, en l'espèce, d'une société qui avait réalisé des travaux de construction sans être couverte, au titre de sa responsabilité décennale, par une assurance, ce qui constitue, en application de l'article L. 243-3 du code des assurances, un délit intentionnel.

La chambre commerciale a censuré l'arrêt d'appel qui avait refusé de constater l'existence d'une faute détachable : la faute consistant à ne pas souscrire à une assurance obligatoire lorsque le défaut d'assurance est constitutif d'une infraction intentionnelle est, pour la chambre commerciale, séparable des fonctions du dirigeant, sans que celui-ci puisse valablement faire valoir qu'il avait négocié avec une compagnie d'assurances pour obtenir l'assurance requise et que ces négociations étaient suffisamment avancées pour qu'il ait pu penser que la société était couverte ou allait l'être :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;

(...)

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu'il ajoute que la société STS a négocié avec une compagnie d'assurances pour être garantie au point qu'elle a pu penser - fût-ce de façon erronée qu'elle était couverte ou à la veille de l'être au moment où elle a entrepris le chantier Douin et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu'il n'y avait pas de reprise du passé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [U] avait sciemment accepté d'ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Cet arrêt s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre criminelle, qui a toujours exclu d'admettre qu'une faute pénale intentionnelle puisse se rattacher aux fonctions de dirigeant social et ne pas engager sa responsabilité civile (v **Cass crim 20 mai 2003 n° 02 84 307 P** : *Le dirigeant d'une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.* ; dans le même sens, 26 janvier 2010 n° 09 81 864).

Cet arrêt fait également écho à l'**arrêt de l'assemblée plénière du 14 décembre 2001, n° 00 82 066, P**, jugeant, s'agissant de la responsabilité du préposé à l'égard du commettant, que « **le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.** »

Cet arrêt a été ainsi commenté au Rapport annuel :

L'affirmation par l'arrêt du 28 septembre 2010, en écho à celui du 20 mai 2003, que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, constituera également un facteur d'harmonisation des décisions. Des réponses divergentes avaient, en effet, été apportées à la question de savoir si la faute pénale commise par un dirigeant social constitue nécessairement une faute séparable de ses fonctions dès lors qu'elle est intentionnelle.

Tandis que la chambre criminelle retient systématiquement la responsabilité civile des dirigeants sociaux auteurs d'une infraction pénale au motif que le prévenu doit « répondre des conséquences dommageables de l'infraction dont [il] s'est personnellement [rendu] coupable, ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social », et qu'elle fait notamment application de cette règle dans le cas où le dirigeant a accepté sciemment de réaliser des travaux sans avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs (Crim., 7 septembre 2004, pourvoi no 03-86.292 ; Crim., 26 janvier 2010, pourvoi no 09-81.864), la jurisprudence des chambres civiles était moins claire.

Plusieurs arrêts ont certes retenu l'existence d'une faute séparable des fonctions sociales à l'encontre de dirigeants auteurs d'actes constituant une faute pénale. Ainsi a-t-il été jugé qu'engageait sa responsabilité personnelle un dirigeant ayant commis des actes de contrefaçon (Com., 7 juillet 2004, pourvoi no 02-17.729 ; Com., 25 janvier 2005, pourvoi no 01-10.740).

Mais ces décisions, fondées sur une analyse concrète des agissements du dirigeant dans chaque espèce, ne comportaient pas de directive quant aux conséquences légales attachées à la constatation d'une faute constitutive d'une infraction pénale, sciemment commise par le dirigeant.

Et cette divergence d'approche pouvait apparaître d'autant plus marquée que, par un arrêt du 4 janvier 2006 (Bull. 2006, III, no 7, pourvoi no 04-14.731), la troisième chambre civile avait approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommage et de responsabilité civile n'était pas séparable des fonctions de dirigeant.

En énonçant le principe ci-dessus reproduit, avant d'en tirer les conséquences, précisément dans une espèce où il résultait des constatations des juges du fond que le dirigeant en cause avait sciemment accepté d'ouvrir un chantier sans que l'entreprise fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la chambre commerciale a marqué sa volonté de rompre avec cette conception très restrictive de la faute séparable des

fonctions sociales et de rapprocher la jurisprudence des chambres civiles de celle de la chambre criminelle.

Cette décision contribuera à **unifier la jurisprudence sous un autre aspect**. On sait que par son arrêt du 14 décembre 2001 (Bull. 2001, Ass. plén., no 17, pourvoi no 00-82.066), l'assemblée plénière a dit que « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ». **Était-il cohérent, dans ces conditions, qu'un dirigeant social, qui a accepté les fonctions qui sont les siennes, qui jouit d'une large autonomie dans l'exercice de celles-ci et qui y trouve souvent un intérêt substantiel, puisse prétendre être mieux traité qu'un salarié sur le terrain de la responsabilité civile, lors même qu'il a intentionnellement commis des actes entrant dans les prévisions de la loi pénale ?**

Commentant la décision de la chambre commerciale, le professeur Dondero indique ¹ : **Toute faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle** (et sans doute aussi d'un dol éventuel, mai cela ne figure pas dans l'attendu de principe) **est donc séparable des fonctions sociales et engage la responsabilité personnelle de son auteur. Il n'y aura donc plus à tergiverser, désormais, sur la gravité de la faute commise : une qualification pénale appropriée suffira à caractériser la faute détachable des fonctions**.

Pour la professeure Roussille ² l'arrêt **pose un critère de faute détachable alternatif : la commission d'une faute pénale intentionnelle**.

Elle ajoute : Si la commission d'une **faute pénale intentionnelle** remplissait les critères traditionnels de la faute séparable, pourquoi l'avoir alors érigée en **hypothèse autonome d'application ? Sans doute pour éviter les chicanes et peut-être même pour alléger la preuve à la charge de la victime : la caractérisation de l'infraction suffira pour que la faute soit établie**.

Cette solution a été reprise par la 3^{ème} chambre civile à l'occasion d'un revirement de jurisprudence (**Cass 3^{ème} civ 10 mars 2016 n° 14 15 326 P**).

La chambre commerciale l'a réitérée s'agissant d'un **abus de biens sociaux commis par le dirigeant, lequel avait, préalablement, été reconnu par une juridiction pénale : Cass com 18 septembre 2019 n° 16 26 962** : Mais attendu qu'ayant relevé que M. [I] avait été définitivement jugé coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SLEA, retenu que cette faute impliquait un usage illicite des biens de la société qu'il dirigeait, consistant à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de celle-ci, **et énoncé que la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu'elle ait été commise dans le cadre de celles-ci**, ce dont elle a déduit que M. [I] ne pouvait se retourner contre la société venant aux droits de la société Coprim pour lui faire supporter in fine les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée à la deuxième branche, a statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dans la mesure où la chambre commerciale exige que les faits soient constitutifs d'une infraction pénale intentionnelle, elle a **exclu cette jurisprudence s'agissant d'infractions pénales non intentionnelles**, en l'espèce la contravention de dépôt tardif des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce : **Cass com 3 mai 2018 n° 16 23 627** : Attendu que pour condamner M. [O] à payer à M. et Mme [P] la somme de 45 899,14 euros, outre intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012 et ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-21 du code de commerce, l'inobservation de ces dispositions étant pénalement sanctionnée par l'article R. 247-3 du même code ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, seule de nature à engager la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

► Sur le délit de contrefaçon de marque :

Le délit de contrefaçon de marque est prévu aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

En particulier, **l'article L. 716-10 c) du code de la propriété intellectuelle** sanctionne pénalement le fait de reproduire une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui en découlent (on rappellera qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris a, aux termes d'une action civile diligentée par la société PODG, jugé que la société Geib avait commis des faits de contrefaçon par reproduction de marque) : *Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : (...) / c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. (...)*

Ce délit est-il un délit intentionnel ?

La question s'est posée à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, laquelle a supprimé l'adverbe « sciemment » des infractions prévues à l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, à l'exception du d) de cet article (*Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : (...) d) De sciemment³ livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée .)*

Pour une partie de la doctrine, le délit de contrefaçon devait, en conséquence, supposer la démonstration d'un élément intentionnel que lorsque le texte d'incrimination comportait l'adverbe « sciemment », c'est-à-dire, en pratique, pour l'hypothèse prévue au d) de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle (livraison d'un produit ou fourniture d'un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée), et celle prévue à l'article L. 716-11 de violation des dispositions réglementant une marque collective ou de garantie.

Une telle position a pu rencontrer un écho en jurisprudence, dans un **arrêt de la chambre criminelle du 7 avril 2010, n° 09 82 770**⁴, approuvant les motifs d'un arrêt de cour d'appel énonçant que « *la notion de bonne et mauvaise foi est étrangère à la notion de contrefaçon puisque les articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ne nécessitent pas, pour être constitués, que soit caractérisée l'existence d'un élément intentionnel, une simple négligence ou inadvertance suffisant* ».

Toutefois, l'article 121-3 du code pénal prévoit, en son 1^{er} alinéa, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre, et en son 2^{ème} alinéa, qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit⁵, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement .

En d'autres termes et en application de ce texte, dès lors qu'un texte d'incrimination délictuelle ne comporte pas de précision sur l'élément moral, son 1^{er} alinéa s'applique de plein droit et le délit doit être regardé comme supposant la démonstration d'un élément intentionnel.

C'est ce qu'a rappelé la **chambre criminelle** dans un **arrêt du 24 septembre 2019, n° 19 82 252**, disant n'y avoir lieu à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et jugeant :

- en premier lieu : ***qu'en l'absence de précision sur l'élément moral du délit de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit et du délit de détention, vente ou mise en vente d'un objet sous une marque contrefaisante prévus aux dispositions en cause du code de la propriété intellectuelle, s'appliquent de plein droit les dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal aux termes desquelles il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ;***

- en second lieu, ***que si la matérialité des faits de contrefaçon rend vraisemblable la volonté de commettre l'infraction, le prévenu conserve en toutes circonstances la faculté de démontrer sa bonne foi, exclusive du caractère intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit.***

Il s'infère ainsi de cet arrêt, d'une part, que **le délit de contrefaçon, en particulier celui de contrefaçon par reproduction de marque, est un délit intentionnel**, d'autre part, **que la preuve de cette intention peut résulter de la matérialité des faits mais que le prévenu peut démontrer sa bonne foi, exclusive de l'intention.**

La chambre criminelle en avait jugé ainsi :

- s'agissant de la détention visée au 1 a) de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle (lequel ne comporte pas l'adverbe « sciemment »), en annulant un arrêt de cour d'appel ayant prononcé une relaxe sans établir que les prévenus avaient apporté la preuve de leur bonne foi (Cass crim 12 septembre 2012 n° 11 87 019),

- s'agissant de la vente ou de l'offre de vente visées au 1 b) de l'article L. 716-10 (lequel ne comporte également pas l'adverbe « sciemment »), en annulant un arrêt de relaxe n'ayant pas répondu aux conclusions de la partie poursuivante invoquant une intention frauduleuse exclusive de la bonne foi (Cass crim 19 décembre 2018 n° 17 83 118).

L'intention peut, comme l'a rappelé la chambre criminelle dans son arrêt du 24 septembre 2019 précité, se déduire de la matérialité des faits.

Elle peut également se déduire de la qualité de professionnel du prévenu :

- **Cass crim 29 février 2000 n° 98 88 175** : *Attendu que [F] [Y], président de la société Codico, est poursuivi pour avoir importé et vendu des stylos à billes contrefaisant la marque tridimensionnelle du stylo à bille à quatre couleurs " Bic" enregistrée à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) par la société Bic ;*

Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel des infractions et les imputer au prévenu, les juges d'appel retiennent notamment qu'aucun contrôle n'a été opéré au moment de la livraison de la marchandise commandée à [Localité 1] ; qu'ils énoncent que la négligence de [F] [Y] constitue une carence grave pour un importateur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que le dirigeant d'une personne morale qui n'a pas délégué ses pouvoirs est responsable de plein droit de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

- **Cass crim 4 avril 2018 n° 16 87 414**, écartant toute bonne foi d'une personne morale, professionnelle de son secteur, qui ne pouvait ignorer l'existence d'autres droits de propriété intellectuelle et qui a donc sciemment porté atteinte à ceux-ci : *Attendu qu'en l'état de ces*

énonciations d'où il résulte que la cour d'appel, qui a écarté toute bonne foi de la société La Coque de Nacre, professionnel de la bijouterie qui ne pouvait ignorer l'existence des trois modèles en cause, a retenu qu'il avait été sciemment porté atteinte aux droits sur les modèles déposés, a justifié sa décision ;

De manière générale, la mauvaise foi sera retenue dès lors qu'il ressort des faits ou d'un faisceau d'indices que le prévenu ne pouvait ignorer la contrefaçon .

La bonne foi du prévenu peut, quant à elle, résulter de la preuve, par ce dernier, des diligences qu'il a effectuées pour s'assurer que les marchandises concernées n'étaient pas revêtues d'un logo protégé (Cass crim 18 mai 2011 n° 10 86 207).

► Sur l'action civile de contrefaçon

En l'absence de toute action publique préalablement exercée devant une juridiction répressive, il peut être fait le choix, par la victime des actes de contrefaçon, titulaire de la marque ou bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, de porter l'action devant les juridictions civiles.

La procédure permet à la victime de contrefaçon de faire cesser celle-ci et d'obtenir des informations précises pour déterminer la réparation à demander.

L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'action en matière de marques relève de la compétence matérielle de tribunaux judiciaires spécialement désignés. Le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixe le siège et le ressort des juridictions compétentes en matière de propriété intellectuelle . Il s'agit d'une compétence exclusive (Cass com 14 octobre 2020 n° 18 21 419 : *Vu l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction alors applicable :*

6. Selon ce texte, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire .)

Si la matérialité des faits de contrefaçon est la même que l'action soit civile ou pénale, il doit être relevé qu'à l'inverse de la procédure pénale, la bonne foi du contrefacteur est indifférente en droit civil (Cass com 21 février 2012 n° 11 11 752 :

Vu l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour débouter la société Genans de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient , par motifs propres et adoptés, que la mauvaise foi de M. [M] n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré qu'il exploite personnellement la marque "Interieur design" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, peu important la bonne foi du contrefacteur ou l'absence d'usage dans la vie des affaires de la marque contrefaisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;)

μ μ μ

En l'espèce, la société PODG faisait valoir, au soutien de son action en responsabilité personnelle à l'encontre du gérant de la société Geib, que les faits en litige étaient constitutifs de l'infraction pénale de contrefaçon et, qu'en application de la jurisprudence de la chambre commerciale, en particulier de son arrêt du 28 septembre 2010, une faute

pénale intentionnelle constitue nécessairement une faute détachable engageant la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers (v MA prod n° 2, p. 8).

Elle ajoutait qu'au regard de la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société Geib et des assignations dont elle avait l'objet, son gérant ne pouvait, de bonne foi, prétendre qu'il pouvait commercialiser les produits litigieux (v MA prod n° 2 p. 15 et MA prod n° 7).

L'arrêt, après avoir relevé :

- i), que la société PODG est titulaire, aux termes d'un contrat du 3 janvier 1995 inscrit au registre des marques le 30 janvier 1995, d'une licence d'exploitation de la marque française « Polyter » et exploite le site internet « polyter.com », commercialisant, sous cette marque, un hydro-rétenteur permettant la diffusion progressive d'eau et de fertilisants aux plantes ;
- ii) que, selon procès-verbal d'huissier du 21 mai 2019, la société Geib, dont M. [V] est le gérant, a vendu sur le site internet « laboutiquedupolyter.com » des produits désignés par la marque « Polyter » ;
- iii) qu'il résulte d'un procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 juillet que la société Geib a commercialisé du « Polyter » en le reconditionnant ;
- iv) qu'un arrêt infirmatif du 27 octobre 2020 a dit la société PODG recevable à agir en contrefaçon dit que la société Geib a commis une atteinte vraisemblable aux droits de la société PODG, interdit à la société Geib de faire usage ou concéder un droit d'usage de la dénomination Polyter sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, ordonné la fermeture du site internet « la boutique du Polyter » sous la même astreinte ;
- v) qu'un jugement, devenu irrévocable, du 8 février 2022, a dit qu'en faisant usage sans autorisation du signe « Polyter » la société Geib a commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque , et l'a condamné à payer des dommages et intérêts,

retient, pour juger que le gérant de la société Geib n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers :

- qu'il n'est établi aucun acte de contrefaçon postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2020, alors que le juge des référés avait déclaré irrecevables les demandes fondées sur la vraisemblance de la contrefaçon par ordonnance du 9 octobre 2019, en l'absence de justification suffisante des droits des appelants sur les marques opposées ,
- que les produits « Polyter » avaient été achetés à un ancien distributeur de la société POBD, ce qui pouvait amener à considérer qu'ils pouvaient être commercialisés en France,
- et qu'il n'est pas établi que M. [V] avait travaillé sur la commercialisation du produit « Polyter » et avait connaissance des droits de propriété intellectuelle sur ce signe .

La chambre devra, au vu des éléments rappelés plus haut :

- dire si la cour d'appel devait, comme elle y était invitée, rechercher si les faits de contrefaçon, reconnue par une juridiction civile compétente en matière de propriété intellectuelle, étaient constitutifs du délit pénal de contrefaçon, ce dont

elle aurait dû déduire l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité personnelle gérant,

- le cas échéant, dire si la cour d'appel s'est livrée à la recherche qui lui était demandée,

- le cas échéant, dire si les motifs qu'elle a retenus sont de nature à caractériser la bonne foi du gérant de la société Geib exclusive du délit de contrefaçon par reproduction de marque.

4.2) Sur le 1^{er} moyen, pris en ses 7^{ème} à 16^{ème} branches et sur le second moyen :

Comme déjà dit, par un arrêt de principe du **20 mai 2003 n° 99 17 092 P**, la chambre commerciale a ainsi défini la faute du dirigeant susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers : *la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.*

La responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers a été retenue dans certaines hypothèses de contrefaçon de marque :

Cass com 7 juillet 2004 n° 02 17 729 :

Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;

Attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturer les conclusions déposées devant elle par M. [N], que celui-ci avait participé de façon active et personnelle aux actes dénoncés dont il a revendiqué la qualité d'initiateur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il avait intentionnellement commis des actes de contrefaçon, la cour d'appel, abstraction faite du moyen inopérant évoqué à la deuxième branche, en a exactement déduit que M. [N] avait commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Cass com 25 janvier 2005 n° 01 10 740 : *Mais attendu qu'ayant relevé que M. [J] avait commis des actes de contrefaçon de manière délibérée et persistante, pendant plusieurs années, malgré les mises en garde et en dépit des procédures judiciaires engagées, la cour d'appel, qui a ainsi constaté qu'il avait intentionnellement commis des fautes d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deuxième et troisième branches, que ces fautes étaient séparables de ses fonctions de gérant et engageaient sa responsabilité personnelle ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus*

Elle a également été retenue en matière de détournement déloyal d'informations confidentielles :

Cass com 7 septembre 2022 n° 20 20 538, 20 20 404 :

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce :

20. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte du second que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de

ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

21. Pour rejeter les demandes de la société Europe et communication à l'encontre de M. [K], l'arrêt retient que la responsabilité de ce dernier ne peut pas être retenue au titre des faits allégués postérieurs à son départ de la société Europe et communication, cependant qu'il n'est pas justifié à compter de 2008 d'actes détachables de ses fonctions, incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant de la société Enez Sun, de nature à engager sa responsabilité personnelle, ni de détournement à son profit.

22. En statuant ainsi, alors **qu'elle avait constaté que M. [K] était à l'origine du détournement déloyal d'informations confidentielles relatives à l'activité de la société Europe et communication dont il était antérieurement salarié, et que ce détournement avait été opéré au profit de la société Enez Sun, qu'il avait créée en février 2008 à la suite de son départ de la société Europe et communication, faisant ainsi ressortir la commission intentionnelle d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales**, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La chambre devra, au vu des éléments ainsi rappelés, dire si la cour d'appel a pu exclure l'existence d'une faute séparable du gérant, le cas échéant s'agissant des actes de contrefaçon litigieux, et s'agissant du refus de la société de communiquer à la société PODG les éléments visés par une ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Paris du 16 octobre 2020, celui-ci ayant, en conséquence, liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 13 600 euros.

5 - Orientation proposée : FS

Publication du rapport : NON

Nombre de projet(s) préparé(s) :

¹ Revue des sociétés 2011 p. 97

² Droit des sociétés 2010 comm 225

³ Soulignement du rapporteur

⁴ Qualifié de « fâcheux » par certains auteurs

⁵ Soulignement du rapporteur
