COMM.

CGA

COUR DE CASSATION

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° B 16-22.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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

Statuant sur le pourvoi formé par la société Granini France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt n° RG : 15/19319 rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hubert Prod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Hémerly, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Granini France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hubert Prod, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Granini France, titulaire de la marque complexe « Joker + » n° 12 3 917 439 déposée en couleurs le 2 mai 2012, pour désigner des produits et services en classes 9, 28 et 41, a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque complexe « Joker » n° 14 4 139 997 déposée en couleurs le 8 décembre 2014 par la société Hubert Prod, pour désigner des produits et services, en partie similaires, en classes 9, 28, 38 et 41 ; que, par décision du 28 août 2015, rectifiée le 20 avril 2016, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a partiellement rejeté la demande d'enregistrement ; que la société Hubert Prod a formé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Attendu que pour annuler la décision rendue le 28 août 2015 par le directeur général de l'INPI, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme « Joker » et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, retient qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que présentent ces signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et en déduit qu'il n'existe pas de risque de confusion ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les signes en cause présentaient des similitudes sur le plan conceptuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Attendu que la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme « Joker » et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, écarte tout risque de confusion, en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que ces signes pris dans leur ensemble présentent ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la connaissance de la marque antérieure sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016 (RG : n° 15/19319), 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 ;

Condamne la société Hubert Prod aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Granini France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

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 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 trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémerly, Thomas-Raquin, Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la société Granini France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision rendue le 28 août 2015 par le directeur général de l'INPI ;

AUX MOTIFS QUE « sur la similitude des produits et services (

) c'est donc à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu la similarité ou la complémentarité entre l'ensemble de(s) (

) produits et services (

) que, sur la comparaison des signes, la SAS Hubert Prod affirme qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont suffisamment différenciés pour exclure tout risque de confusion du public pertinent ; que la SAS Granini France réplique qu'il existe entre les signes en présence un risque de confusion car il faut tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en l'espèce le terme "JOKER", le signe second pouvant être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure ; que la marque antérieure porte sur le signe "JOKER+" tel que reproduit ci-dessous :

et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe "JOKER"
tel que reproduit ci-dessous :

;

que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'il sera en particulier précisé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ; qu'il sera en outre ajouté que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés, encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;

qu'en l'espèce on est en présence de deux marques complexes ayant en commun le terme "JOKER" ; que la Cour de justice de l'Union européenne, aux points 42 et 43 de son arrêt Nestlé du 20 septembre 2007 a rappelé que si "l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants () ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant" ; qu'en l'espèce si les éléments graphiques des deux marques peuvent ne pas apparaître dominants par rapport à l'élément verbal "JOKER" qui n'est pas négligeable, "le fait qu'un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu'il soit dominant, de même que le fait qu'un élément ne soit pas dominant n'implique nullement qu'il soit négligeable" (point 44 de l'arrêt précité) ; qu'à l'examen des signes en cause il apparaît que leurs éléments graphiques présentent dans l'une et l'autre marque une intensité qui est loin d'être négligeable par rapport à celle présentée par leur élément verbal ; qu'en effet les lettres du terme "JOKER", suivi du signe "+", de la marque antérieure sont représentées dans une calligraphie particulière, les lettres étant en couleur bleu clair dégradé (à l'exception de la lettre "K" et du signe "+" de couleur jaune), détournées en bleu foncé avec effet de brillance et de relief, le terme étant découpé en deux, les trois premières lettres inscrites en taille croissante créant un mouvement d'agrandissement, les deux dernières lettres et le signe "+" de taille décroissante, créant un mouvement inverse de rétrécissement ; que l'élément figuratif occupe ainsi une place aussi importante que l'élément verbal ; que la marque seconde représente un lingot d'or vu de face avec des reflets mettant en valeur son relief et son éclat, sur lequel est inscrit le terme "JOKER" en majuscules ajourées sur un bandeau bleu profond couvrant la face supérieure du lingot ; que cet élément figuratif occupe une place au moins aussi importante, si ce n'est plus importante, que l'élément verbal ; qu'ainsi sur la base de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause il apparaît que ceux-ci présentent d'importantes différences visuelles ; que phonétiquement les signes présentent également des différences dans la mesure où le signe "+" de la marque antérieure sera prononcée [plus] par le consommateur moyen ; que dès lors en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ; que par voie de conséquence la décision du directeur général de l'INPI sera annulée » (cf. arrêt, p. 5, dernier § à p. 7, § 7) ;

1°/ ALORS QUE pour l'appréciation globale du risque de confusion, la similitude des signes doit être examinée d'un point de vue tant visuel et auditif que conceptuel, la similitude des signes sur un seul de ces plans étant susceptible de créer un risque de confusion entre les marques en cause ; qu'en l'espèce, pour apprécier la similitude entre la marque antérieure de la société Granini France « JOKER+ » et le signe contesté de la société Hubert Prod « JOKER », la cour d'appel s'est contentée de les comparer sur les plans visuel et auditif et a conclu à l'absence de risque de confusion « en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble » (cf. arrêt, p. 7, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions, p. 11, § 6), si les signes en litige présentaient des similitudes sur le plan conceptuel, 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 tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

2°/ ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, qui présuppose une identité ou similitude à la fois entre les signes et entre les produits et services, doit être appréciée globalement en tenant compte de façon interdépendante de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la connaissance de la marque sur le marché ; que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important ; qu'en l'espèce, la société Granini France invoquait « la très large connaissance de la marque antérieure dans le public » venant « renforcer le risque de confusion » entre sa marque antérieure et le signe contesté (cf. conclusions, p. 11, dernier § et p. 12, §§ 1 à 3) ; qu'en concluant à l'absence de risque de confusion entre les signes en cause en raison seulement « des importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble », la cour d'appel qui, sans caractériser l'absence de toute similitude entre les signes, n'a pas pris en compte, dans son appréciation du risque de confusion, la connaissance de la marque antérieure « JOKER+ » sur le marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.