

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

---

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° X 15-25.288

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 la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [E] Spa, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Idex services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société [E] Spa ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [E] Spa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société [E] Spa.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société [E] à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle devenue définitive le 29 août 2014, décision rejetant l'opposition formée par la société [E] à la demande d'enregistrement du signe EGISOL sous le numéro 13 4 018 829 pour les produits et services des classes 4, 39, 40 et 42 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande d'enregistrement litigieuse est composée de la dénomination EGISOL ; que la marque antérieure est constituée du signe figuratif suivant :

que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; que visuellement si les signes présentent quatre lettres communes, les lettres G et L se substituent dans le signe contesté aux lettres D et N de la marque antérieure, laquelle est en outre composée du terme [E] écrit en lettres majuscules noires et grasses et d'un élément figuratif représentant ou non la lettre "e" stylisée, dont la requérante ne peut faire abstraction, alors que le signe contesté est composé du seul terme EGISOL écrit en lettres majuscules noires ; que phonétiquement, si les signes se prononcent tous deux en trois

temps, ils ont des sonorités centrales et finales différentes ; qu'intellectuellement, la marque première renvoie clairement au nom patronymique du célèbre inventeur [O] [E], pionnier de l'électricité, alors que le signe contesté est dépourvu de signification particulière et renvoie tout au plus au sol ; qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité des produits et/ services couverts par les marques opposées, le public pertinent, quand bien même constitué du grand public comme le soutient la société requérante, ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et/ou des services, tant sont distinctes la représentation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que le recours contre la décision rendue par le Directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; sur la comparaison des signes, le signe contesté porte sur la dénomination EGISOL, présentée en majuscules d'imprimerie droites et noires ; que la marque antérieure porte sur le signe complexe [E], ci-dessous reproduit :

que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produites par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique, la marque antérieure comportant, quant à elle, un élément verbal ainsi qu'un élément figuratif ; que les dénominations EGISOL, constitutive du signe contesté et [E] de la marque antérieure présentent quatre lettres en commun (E, I, S et O), placées dans le même ordre et selon le même rang ; que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre les signes, qui produisent une impression d'ensemble bien distincte ; qu'en effet visuellement, les dénominations EGISOL du signe contesté et [E] de la marque antérieure se distinguent par leurs séquences d'attaque (EGI pour le signe contesté, EDI pour la marque antérieure) et leurs terminaisons (SOL pour le signe contesté, SON pour la marque antérieure), ainsi que par la présentation de l'élément figurative de la marque antérieure ; qu'ainsi le signe contesté présente une physionomie différente de celle de la marque antérieure ; que phonétiquement, si ces signes présentent un rythme identique, ils se distinguent néanmoins par leurs sonorités d'attaqué ([égi]/[édi]), finales ([sol] dans le signe contesté, [son] ou [sone] dans la marque antérieure), induites par la substitution des lettres G, S et L aux lettres D, S et N dans le signe contesté ; que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les dénominations des signes en présence comportent quatre lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur n'appréhendera pas la dénomination EGISOL du signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais commune une dénomination formant un tout dont les différences précitées avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d'ensemble visuelle et phonétique différente et suffisante pour écarter tout risque de confusion ; qu'enfin intellectuellement, la marque antérieure [E] est susceptible d'évoquer l'inventeur américain [O] [E], évocation absente du signe contesté ; qu'ainsi, en raison des différences visuelles phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances, le signe verbal contesté EGISOL ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée [E] ; en conséquence, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause ; qu'ainsi, le signe verbal contesté EGISOL peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe [E] ;

1°) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes, le juge doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes ; qu'en se bornant, lors de l'examen des similitudes visuelles et phonétiques, à énumérer les similitudes et les différences de chacun des signes en présence, sans même procéder à une comparaison de l'impression d'ensemble produite par ces signes, la cour d'appel a privé sa

décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes, le juge doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes ; qu'en présence de marques complexes, les juges du fond peuvent se déterminer exclusivement sur des motifs tirés des similitudes de leurs éléments verbaux dès lors que les autres éléments de la marque sont insignifiants et ne peuvent constituer des facteurs pertinents d'appréciation ; qu'en se bornant, lors de l'examen des similitudes visuelles, à affirmer qu'il ne pouvait être fait abstraction de la lettre « e » stylisée, élément figuratif ajouté au terme verbal [E] écrit en lettres majuscules noires, sans préciser en quoi cet élément n'était pas insignifiant et devait être pris en considération dans la comparaison de l'impression d'ensemble produite par l'autre marque en présence, EGISOL, également écrite en lettres majuscules noires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects pertinents, les aspects visuel, auditif et conceptuel ; qu'en retenant que le risque de confusion était exclu en dépit de l'identité des produits et de l'identité ou la similarité des produits et services couverts, tant étaient distinctes la représentation et la perception des signes opposés, excluant ainsi que les marques [E] et EGISOL soient similaires, après avoir pourtant constaté que phonétiquement, les signes se prononcent tous deux en trois temps et ont un rythme identique, que visuellement, ils ont le même nombre de lettres écrites en majuscules noires et présentent quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et que la première et la dernière lettre sont identiques, ce dont il résultait qu'il existait bien entre les deux marques en présence une égalité au moins partielle en ce qui concerne deux aspects pertinents et que les marques étaient similaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le risque de confusion entre deux signes s'apprécie globalement, au regard de l'impression d'ensemble produite par eux, sans que les juges du fond puissent forger leur décision au vu des seules différences relevées entre les signes ; que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts et qu'ainsi un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement ; qu'en affirmant que la représentation et la perception des signes en présence étaient distinctes de sorte qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques [E] et EGISOL, le public pertinent ne pourrait se méprendre sur l'origine respective des produits et services, sans se demander si, les seules similitudes phonétiques, cumulées aux similitudes visuelles qu'elle avait relevées n'étaient pas susceptibles, au regard de l'identité des produits et des services couverts par les marques, de créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.