

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000), que la société Vins Pascal X... (société VPB) a déposé le 3 avril 1998 auprès de l'INPI une demande d'enregistrement de la marque "Pascal X..." pour désigner les produits de la classe 33 ; que le directeur de l'INPI, statuant sur l'opposition formée par la société Maison X... père et fils, titulaire de la marque complexe "X... père et fils", déposée en renouvellement le 24 janvier 1996 et enregistrée sous le n° 1 343 357 pour désigner en classe 33 les vins, a rejeté la demande d'enregistrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vins Pascal X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l'INPI statue sur un recours en opposition à l'enregistrement d'une marque revêt un caractère juridictionnel ; que dès lors, la présence devant la cour d'appel, en qualité de partie, de l'autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée est de nature à fausser le débat en rompant l'égalité des armes et méconnaît plus largement l'exigence d'un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, que la participation du directeur de l'INPI aux débats suivis devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendu, qui résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; qu'il s'ensuit que la société VPB n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la possibilité d'en faire état devant la cour d'appel et qu'elle s'en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Vins Pascal X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'article, paragraphe 1, de la directive du conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques n'envisage que deux hypothèses distinctes justifiant le refus d'enregistrement d'une marque : a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits et services désignés sont identiques à ceux pour lesquels celle-ci est protégée ; b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que seule la reprise sans ajout ni retrait de l'intégralité des éléments qui composent la marque antérieure permet de retenir une identité entre les deux marques ; qu'à défaut ne se rencontre qu'une similitude entre celles-ci en sorte que l'enregistrement de la marque seconde, même pour désigner des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure, ne peut être refusé que s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; que les dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle résultant de la loi du 4 novembre 1991 étant la transposition nécessaire en droit français de la directive précitée, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle doit s'interpréter en conformité avec les termes de cette directive et particulièrement de son article 4, paragraphe 1, ; qu'en l'espèce en retenant que la notion de risque de confusion n'avait pas lieu de s'appliquer, dès lors que, les produits visés étaient identiques et que, la dénomination "Pascal X..." comprenant l'éléments distinctif de la marque antérieure "X... père et fils", il y avait reproduction de la marque antérieure, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété

intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive précitée ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, relevé que l'élément distinctif de la marque "X... père et fils" était le patronyme X..., la cour d'appel, a pu, sans méconnaître les termes de la directive invoquée au moyen, retenir que la marque dont l'enregistrement était demandé reproduisait à l'identique la marque première; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Vins Pascal X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1/ que d'une part, la coexistence d'une multiplicité de marques complexes incluant un même terme ou un même nom pour désigner un produit identique est de nature à faire obstacle à ce que ce terme ou ce nom puisse exercer isolément la fonction distinctive de l'une de ces marques et faire l'objet d'une protection individuelle interdisant son insertion dans une nouvelle dénomination complexe différente ; qu'en retenant que " dans la dénomination " X... père et fils" le nom patronymique "X..." constitue incontestablement l'élément déterminant qui, pris isolément, est susceptible à lui seul d'assumer la fonction distinctive de la marque", de sorte que la dénomination Pascal X... en constituait la "reproduction partielle" et ne pouvait être enregistrée, peu important "l'existence de marques antérieures comportant ce même nom (qui) ne saurait conférer un quelconque droit d'enregistrement au nouveau déposant dont la demande doit être examinée par rapport aux seuls droits accordés à la marque qui lui est opposée" sans rechercher si le grand nombre de marques complexes incluant le nom X... pour désigner des produits identiques n'était pas, en lui-même, de nature à établir que chacune de ces marques complexes ne tirait son caractère distinctif que de son ensemble indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en se bornant à retenir que la dénomination Pascal X... constituait "la reproduction partielle" de la marque antérieure pour le simple motif général que "l'adjonction d'un prénom à un patronyme n'est pas de nature à supprimer la contrefaçon", sans rechercher si, en l'espèce, cette dénomination complexe ne constituait pas elle-même un ensemble indicible légale ladite reproduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu'en outre le titulaire d'une marque, qui peut seul se prévaloir de son antériorité, peut valablement conclure un accord de coexistence avec un déposant ultérieur ; qu'aucune règle n'interdit que cet accord intervienne avant le second dépôt ; qu'en retenant qu'un tel accord serait inopérant au prétexte que "la procédure d'opposition étant destinée à apprécier une demande d'enregistrement par rapport aux droits conférés par l'enregistrement d'une marque antérieure qui lui est opposée, les éléments extérieurs à cette procédure ne sont pas de nature à influencer les critères d'admissibilité" et en conférant ainsi tiré du dépôt de la marque un caractère d'ordre public qu'il n'a pas, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / qu'enfin en retenant que "l'accord susvisé a été conclu par Pascal X..., personne physique, et que la société Vins Pascal X... n'est juridiquement pas fondée à en solliciter le bénéfice", se déterminant ainsi par un motif d'ordre général sans rechercher concrètement en l'espèce si l'accord litigieux n'avait pas été donné à M. Pascal X... au bénéfice de son exploitation viticole quel qu'en soit le cadre juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en relevant que la dénomination dont il était demandé l'enregistrement reproduisait à l'identique, pour des produits de même classe, l'élément distinctif de la marque "X... père et fils", et en retenant que l'existence de marques antérieures comportant le même patronyme ne pouvait conférer un quelconque droit d'enregistrement au nouveau déposant dont la demande devait être examinée par rapport aux seuls droits accordés à la marque qui lui était opposée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'accord conclu entre M. Pascal X... et la société X... père et fils n'était pas opposable à la société VPB, tiers à cet accord, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vins Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Maison X... père et fils la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.