

## Texte de la décision

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

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence, 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, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Complices ayant déposé une demande d'enregistrement n° 05.3.398.219 de la marque complexe semi-figurative "Complices Eagle" pour désigner différents produits et services en classes 14, la société Lyle and Scott a formé opposition, sur le fondement d'une marque communautaire figurative dont elle est titulaire, composée de la représentation d'un aigle ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la société Les Complices contre la décision du directeur général de l'Institut de la propriété industrielle disant cette opposition partiellement fondée, l'arrêt retient, s'agissant des similitudes visuelles entre les signes en présence, que la société Les Complices critique vainement la décision entreprise en ce qu'elle n'aurait pas pris en considération dans son appréciation, non seulement la représentation de l'aigle, mais également les éléments verbaux Complices et Eagle, et qu'il suffit de se reporter à cette décision pour constater que le directeur a, par une motivation pertinente, pris en considération dans son appréciation, non seulement la représentation de l'aigle, mais également les éléments verbaux ; que l'arrêt relève, par ces motifs adoptés, que la représentation de l'aigle occupe une place tout aussi essentielle que les éléments verbaux qui l'encadrent, le terme Eagle, aisément compréhensible par le consommateur français, apparaissant au surplus comme la désignation de l'élément figuratif, et que ce dernier ne forme pas avec les éléments verbaux présents dans le signe contesté, un tout indivisible, dès lors que, seul élément figuratif, il est aisément séparable de ces autres éléments et exerce, au moins en partie, le caractère distinctif du signe, cet élément figuratif, placé au coeur du signe, étant apte à retenir l'attention du consommateur dans le signe contesté, et ce malgré sa taille légèrement plus petite que les termes Complices et Eagle ; que l'arrêt relève enfin que la société Les Complices soutient que les deux signes en présence ne sauraient être confondus, dès lors que la marque contestée se présente sous la forme de trois éléments comportant deux éléments verbaux de part et d'autre d'un logo, mais que les deux signes comportent à l'évidence le même élément figuratif qui constitue l'élément distinctif et dominant de la marque ;

Attendu qu'en se bornant, après avoir constaté que les éléments verbaux spécifiques au signe contesté étaient aussi essentiels que l'élément figuratif commun à ce signe et à la marque sur laquelle l'opposition se fondait, à mener l'examen de la similitude visuelle entre les signes en se référant à ce seul élément figuratif, tenu pour distinctif à lui seul, sans caractériser en quoi les éléments verbaux, si même ils n'étaient pas dominants, étaient négligeables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient encore qu'il importe peu que les signes en présence possèdent des différences phonétiques, le risque de confusion résultant en l'espèce de la présence commune d'un aigle possédant les ressemblances précitées, et que l'élément verbal ne sera pas immédiatement perçu par un consommateur d'attention moyenne, qui ne retiendra que l'élément figuratif dominant, d'autant qu'il a été dévolu à cet élément une place centrale et dominante entre les mots Complices et Eagle, et que le signe de la marque première peut être prononcé sous le seul vocable Aigle qui peut parfaitement s'identifier avec le terme anglais Eagle, compréhensible par la majorité des consommateurs français ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs exclusivement tirés de l'examen de l'élément figuratif commun aux signes en présence, fût-il dominant, alors qu'il y a lieu, pour l'examen de leurs similitudes phonétiques, de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos, et, partant, de caractériser en quoi les autres éléments du signe complexe sont négligeables et ne peuvent constituer de tels facteurs, ce qui ne pouvait résulter du simple fait que l'élément figuratif soit dominant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG 06/18.055) rendu le 20 juin 2007, 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 Lyle and Scott Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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 vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Les Complices.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la Société LES COMPLICES contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a reconnu partiellement fondée, en ce qu'elle porte sur certains produits de la

classe 14, l'opposition formée par la Société LYLE & SCOTT Limited à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 05.3.398.219 de la marque complexe semi-figurative COMPLICES EAGLE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'identité et la similarité des produits n'étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; ... ; qu'à titre liminaire, la Société LES COMPLICES critique vainement la décision entreprise en ce que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'aurait pas, en procédant à une analyse des seuls signes figuratifs en présence pour en conclure à un risque de confusion, apprécié de manière globale les signes en présence ; qu'en effet, il suffit de se reporter à cette décision pour constater que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, par une motivation pertinente que la Cour adopte, pris en considération dans son appréciation non seulement la représentation de l'aigle mais également les éléments verbaux COMPLICES et EAGLE ; qu'au plan visuel, la Société LES COMPLICES soutient que les deux signes en présence ne sauraient être confondus dès lors que la marque contestée se présente sous la forme de trois éléments placés horizontalement comprenant notamment deux éléments verbaux de part et d'autre d'un logo, de sorte que le graphisme de « l'oiseau » perdrait son caractère attractif propre ; mais que les deux signes opposés comportent à l'évidence le même élément figuratif représentant un aigle stylisé de façon quasiment identique dans l'un et l'autre des signes à tel point que, comme le retient le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, les très légères différences de détail, tenant essentiellement au caractère moins détaillé de l'aigle du signe contesté par rapport à celui de la marque antérieure, ne se révèlent qu'au prix d'une attention soutenue qui n'est pas celle du consommateur moyen de référence et ne sauraient altérer la perception très proche des deux éléments graphiques en présence qui se caractérisent par des proportions, une attitude et un positionnement semblables ; que, visuellement, cet élément figuratif constitue l'élément distinctif et dominant des deux marques ; qu'au surplus, contrairement aux affirmations de la société requérante, la Société LYLE & SCOTT Limited n'entend pas se voir conférer un quelconque monopole sur la représentation du genre des rapaces dont il est démontré par les pièces versées aux débats qu'ils sont représentés graphiquement, dans de nombreuses marques, de manière très différente et notamment de celui constitutif de la marque de cette société qui présente des éléments caractéristiques originaux qui sont repris au sein du signe de la société requérante ; que la Société LES COMPLICES fait valoir qu'au plan phonétique, la demande d'enregistrement contestée se lit COMPLICES EAGLE, alors que la marque antérieure ne comporte aucun élément verbal, et d'en tirer la conséquence que, si le consommateur entend désigner verbalement la marque antérieure, il ne pourra le faire qu'en utilisant des termes tels que « un aigle qui vole » ou « le logo d'un aigle », référence totalement différente du terme COMPLICES EAGLE ; mais que l'élément verbal ne sera pas immédiatement perçu par un consommateur d'attention moyenne, lequel ne retiendra que l'élément figuratif dominant, d'autant qu'il a été dévolu à cet élément une place centrale et dominante entre les mots COMPLICES et EAGLE ; qu'au surplus, le signe de la marque première peut être prononcé sous le seul vocable AIGLE qui peut parfaitement s'identifier avec le terme anglais EAGLE qui est compréhensible par la majorité des consommateurs français, même non anglophones, en raison de l'usage courant qui en est fait, notamment par les jeunes générations dans le domaine culturel ou sportif ; que la société requérante prétend encore que les marques en cause sont différentes dès lors que la marque antérieure n'évoque rien de particulier du point de vue intellectuel ; mais que la présence du même élément figuratif central risque de conduire le consommateur d'attention moyenne à associer les marques en présence et à les percevoir comme des déclinaisons appartenant au même titulaire ou à des sociétés économiquement liées, d'autant que les produits en cause sont d'une très grande proximité ; qu'au surplus, il convient également de prendre en considération que le consommateur est familiarisé avec la pratique des entreprises qui déclinent leurs marques autour d'un même élément figuratif, ou logo, qu'elles utilisent isolément ou en combinaison avec différents éléments verbaux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, à bon droit, retenu l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne sur l'origine de la marque contestée et décidé que cette marque complexe ne pouvait pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la Société LYLE & SCOTT Limited sur la marque communautaire figurative n° 3.658.218 » (cf. arrêt p. 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les signes en cause ont en commun la représentation d'un aigle ; ... ; qu'au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement contesté, la représentation de l'aigle occupe une place tout aussi essentielle que les éléments verbaux COMPLICES et EAGLE qui l'encadrent, le terme EAGLE,

aisément compréhensible par le consommateur français, apparaissant au surplus comme la désignation de l'élément figuratif de ce signe ; qu'ainsi, cet élément figuratif placé au coeur du signe contesté est apte à retenir l'attention du consommateur et ce, malgré sa taille légèrement plus petite que les termes COMPLICES EAGLE, contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement contesté ; que visuellement et intellectuellement, les deux signes ont en commun la représentation d'un aigle noir, pattes en avant, aux ailes et aux griffes déployées, représenté de profil et orienté vers la gauche ; que les légères différences entre les représentations respectives des aigles tenant essentiellement au caractère moins détaillé de l'aigle du signe contesté par rapport à celui de la marque antérieure ne sauraient altérer, contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement contesté, la perception très proche des deux éléments graphiques en présence qui se caractérisent par des proportions, une attitude et un positionnement semblables ; qu'en effet, un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux aigles sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu'une vision réduite à leurs éléments caractéristiques ; qu'il en va de même des différences invoquées par le titulaire de l'enregistrement contesté relatives à la plus ou moins grande finesse dans les détails, à la position plus ou moins ramassée des oiseaux ; qu'il s'agit en effet de différences de détail n'altérant pas l'impression commune laissée par les deux rapaces comparés ; que contrairement à ce qu'indique le titulaire de l'enregistrement contesté, le risque de confusion ne résulte pas du seul fait que les oiseaux représentés soient dans la même direction de vol mais des multiples ressemblances précédemment relevées ; qu'à cet égard, reconnaître l'imitation ne revient pas à accorder un monopole sur le genre des aigles, comme le soutient le titulaire de l'enregistrement contesté ; qu'en effet, le risque de confusion en l'espèce ne résulte pas de l'appartenance à un genre mais découle des nombreuses caractéristiques communes entre ces éléments figuratifs, à savoir la représentation d'un aigle noir, présenté suivant le même profil et la même position, à savoir pattes en avant, ailes et griffes déployées ; qu'il en résulte une impression d'ensemble proche tant sur le plan visuel que sur le plan conceptuel ; qu'ainsi, le signe complexe contesté COMPLICES EAGLE constitue l'imitation de la marque figurative communautaire n° 3.658.218 » (cf. décision du directeur de l'INPI p. 6, antépénultième § et p. 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; que si l'impression d'ensemble produite par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, l'appréciation de la similitude ne peut se faire sur la seule base de l'élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'au plan visuel, les deux signes opposés comportent « le même élément figuratif représentant un aigle stylisé de façon quasiment identique » qui, au sein de la marque contestée, « occupe une place tout aussi essentielle que les éléments verbaux COMPLICES et EAGLE qui l'encadrent », que le consommateur moyen de référence aura « une perception très proche des deux éléments graphiques en présence » et que « visuellement, cet élément figuratif constitue l'élément distinctif et dominant des deux marques », la Cour d'appel a apprécié la similitude visuelle des signes en cause sur la seule base de l'élément dominant de la marque complexe dont la Société LES COMPLICES sollicitait l'enregistrement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les autres composants verbaux de cette marque étaient négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, relevant même au contraire qu'ils occupaient une « place tout aussi essentielle » que l'élément figuratif qu'ils encadrent, la Cour d'appel n'a pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et a, par là-même, violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon la Cour de Justice, le fait qu'« un élément ne soit pas dominant n'implique nullement qu'il soit négligeable » ; qu'en relevant qu'au plan phonétique, « la demande d'enregistrement contestée se lit COMPLICES EAGLE, alors que la marque antérieure ne comporte aucun élément verbal » mais que, dans la marque contestée, « l'élément verbal ne sera pas immédiatement perçu par un consommateur d'attention moyenne, lequel ne retiendra que l'élément figuratif dominant, d'autant qu'il a été dévolu à cet élément une place centrale et dominante entre les mots COMPLICES et EAGLE » et que « le signe de la marque première peut être prononcé sous le seul vocable AIGLE qui peut parfaitement s'identifier avec le terme anglais EAGLE », sans constater qu'au sein de la marque complexe

dont l'enregistrement était sollicité, les éléments verbaux, et particulièrement l'élément COMPLICES, même s'ils n'étaient pas dominants étaient négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci sur le plan auditif, la Cour d'appel, n'a pas non plus apprécié la similitude auditive des signes en cause en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, et a encore violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 4 § 1 b) et 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.