

Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MAJ est titulaire de la marque française semi-figurative "Presto" n° 00 3 024 078 enregistrée le 26 avril 2000 pour désigner des produits et services en classes 9 et 42 à savoir : "distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités et location de distributeurs automatiques de boissons chaudes ; que la société MAJ a donné une licence non exclusive d'exploitation de cette marque au GIE Elis lequel a concédé par contrats des sous-licences d'exploitation de cette même marque aux sociétés Pierrette TBA, Régionale de location et de services textiles, Les Lavandières, Grenelle services, Lovetra et à la société de nettoyage et de désinfection d'Ivry (les sous-licenciées) ; que la société WMF de droit allemand est titulaire de la marque internationale "WMF Presto" n° 828 015 désignant la France et enregistrée pour désigner en classe 11 les appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier machines électriques à café et à expresso ; qu'ayant découvert que la société WMF France mettait sur le marché une machine à café dénommée Presto, la société MAJ, le GIE Elis et les sous-licenciées ont assigné la société WMF France et la société de droit allemand WMF (les sociétés WMF) en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; que devant la cour d'appel les sociétés WMF ont sollicité la déchéance des droits de la société MAJ sur la marque n° 00 3 024 078 pour tous les produits et services, à tout le moins pour les produits de la classe 9 tandis que la société MAJ a réclamé l'annulation de la marque n° 828015 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en déchéance des droits de la société MAJ sur la marque n° 00 3 024 078, en ce qui concerne les distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités en classe 9 et les services de location de distributeurs automatiques de boissons chaudes en classe 42, l'arrêt retient qu'outre l'argumentation parfaitement fondée de la société MAJ relative à la classification internationale bilingue en vigueur, il convient de relever que, en tout état de cause, les produits visés à l'enregistrement de la marque contestée comprennent, à tout le moins au regard du principe de similarité, ceux commercialisés par la société litigieuse, dès lors que, en raison de leur destination, c'est à dire la distribution de boissons chaudes, ils peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'identité entre les machines à café fonctionnant avec des dosettes et les services de location de ces machines effectivement fournis par la société MAJ ou le GIE Elis ou les sociétés sous-licenciées et les distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités et les services de location de tels produits pour lesquels la marque n° 00 3 024 078 est enregistrée alors que l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt ayant retenu, sans en préciser la date, l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable en appel la demande en annulation de la partie française de la marque internationale n° 828 015, l'arrêt retient que cette demande constitue manifestement une conséquence des actes de contrefaçon précédemment retenus ou, à tout le moins, le complément des sanctions prononcées pour mettre fin à ces actes illicites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande formulée avait pour fin d'obtenir la nullité (de la partie française) de la marque verbale internationale "WMF Presto" n° 828 015 représentée en caractères standard, enregistrée pour désigner des appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier machines électriques à café et à expresso dont est titulaire la société WMF et non pas de faire sanctionner l'usage par les sociétés WMF du signe semi-figuratif WMF Presto pour des machines à café, ce dont il résultait que cette demande constituait une demande nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, 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 les sociétés MAJ, Pierrette TBA, Régionale de location et de services textiles, Les Lavandières, Grenelle services, Lovetra, la société de nettoyage et de désinfection d'Ivry et le GIE Elis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés WMF France et WMF-Württembergische Metallwarenfabrik la somme globale de 2 500 euros et rejette leur 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 neuf mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés WMF France et WMF-Württembergische Metallwarenfabrik.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque semi-figurative PRESTO n° 00 3 024 078 formée par les sociétés WMF, et d'avoir, en conséquence, jugé que les sociétés WMF

avaient commis des actes de contrefaçon de cette marque au détriment de la société MAJ, prononcé l'annulation de la marque internationale WMF PRESTO n° 828 015, condamné les sociétés WMF à verser à celle-ci la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des sociétés défenderesses au pourvoi, dans la limite de 4.500 € ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, au soutien de leur demande en déchéance, les sociétés appelantes font valoir que se trouvent visés à l'enregistrement de la marque contestée les produits suivants, d'une part, les distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités (classe 9), et, d'autre part, la location de distributeurs automatiques de boissons chaudes (classe 42), auxquels ne saurait être assimilée la machine sur laquelle est apposée la marque dont est titulaire la société MAJ, et qu'elle commercialise, qui, toujours selon elles serait une simple machine à café (...) fonctionnant avec des dosettes de café et non un distributeur automatique se définissant comme un appareil qui, après introduction du paiement dans une fente, délivre des objets divers ; que, outre l'argumentation parfaitement fondée de la société MAJ relative à la classification internationale bilingue en vigueur, il convient de relever que, en tout état de cause, les produits visés à l'enregistrement de la marque contestée comprennent, à tout le moins au regard du principe de similarité, ceux commercialisés par la société litigieuse, dès lors que, en raison de leur destination, c'est-à-dire la distribution des boissons chaudes, ils peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine ; que, pour la période considérée, la société intimée justifie de l'exploitation de la marque contestée, d'une part, par son apposition sur les produits visés aux factures versées aux débats, peu important que le mode d'exploitation prenne la forme d'une vente ou d'une location, et, d'autre part, par les campagnes publicitaires, sans omettre les contrats de licence conclus par la société MAJ ; qu'il résulte de ces éléments que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux, au sens des dispositions de l'article L. 714-5 précité, de sorte que la demande en déchéance formée par les sociétés appelantes sera rejetée » ;

ALORS QUE l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés dans l'enregistrement et non des produits ou services similaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé d'une part, que, « outre l'argumentation parfaitement fondée de la société MAJ relative à la classification internationale bilingue en vigueur », il convenait de relever que les « distributeurs automatiques de boissons chaudes pour entreprises et collectivités », visés à l'enregistrement de la marque semi-figurative PRESTO n° 00 3 024 078 comprennent, à tout le moins au regard du principe de similarité, les machines à café commercialisées par la société MAJ, dès lors que par leur destination, c'est-à-dire la distribution de boissons chaudes, ces produits peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine, et d'autre part, que les produits en cause sont à tout le moins similaires ; qu'en se déterminant par de tels motifs ambigus, sans se prononcer précisément sur la question de savoir si les machines à café fonctionnant avec des dosettes offertes en location par le GIE ELIS et les sociétés sous-licenciées constituaient des produits identiques ou similaires aux « distributeurs automatiques de boissons chaudes » visés à l'enregistrement de la marque semi-figurative PRESTO n° 00 3 024 078, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sociétés WMF avaient commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative PRESTO n° 00 3 024 078 au détriment de la société MAJ, prononcé, en conséquence, l'annulation de la marque internationale WMF PRESTO n° 828 015, condamné les sociétés WMF à verser à celle-ci la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des sociétés défenderesses au pourvoi, dans la limite de 4.500 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les signes opposés n'étant pas identiques, il convient d'apprécier la contrefaçon alléguée en application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que justement retenu par le tribunal (...) ; qu'en premier lieu, les produits opposés ont été, précédemment, regardés comme étant à tout le moins

similaires ; qu'en second lieu, le signe critiqué n'étant pas identique à la marque opposée faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion visuelle, auditive, conceptuelle, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que les premiers juges ont justement retenu que, au plan visuel, le signe second reproduit l'élément dénominatif, dominant et distinctif de la marque – PRESTO – dans une calligraphie très proche, renforcée par l'utilisation d'un point d'exclamation dans le signe second, aux lieu et place du tréma en forme de fumerolles s'échappant de la lettre O ; que, au plan phonétique, l'élément distinctif prépondérant dans l'un et l'autre des signes à savoir PRESTO se prononce à l'évidence de la même manière ; que, au plan intellectuel, la seule adjonction du sigle WMF constitue une différence insignifiante pour le consommateur d'attention moyenne qui, tout au contraire, sera enclin à penser que la société WMF commercialise le produit marqué PRESTO de la société MAJ, de sorte que, en réalité, une telle adjonction est de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit de ce consommateur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la contrefaçon de marque était constituée, de sorte que, sur ce point, le jugement déferé sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les produits désignés sont fortement similaires (distributeurs automatiques de boissons / machines à café automatiques) ; que les signes présentent une forte similitude : le signe second reproduit l'élément dénominatif, dominant et distinctif de la marque – PRESTO – et cela dans une calligraphie très proche de celui-ci ; que la similitude est encore renforcée par l'utilisation d'un point d'exclamation dans le signe second aux lieu et place du tréma de la marque ; que le risque de confusion pour le public concerné, à savoir les services « achats » des collectivités (entreprises, collectivités publiques etc.) est certain, la société MAJ justifiant que sa licenciée ELIS propose un produit identique à celui de la société WMF, à savoir une machine à café à destination des collectivités ; que dans ces conditions, le tribunal considère que la contrefaçon de marque est constituée » ;

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, lors de l'examen de chaque aspect pertinent des similitudes entre les signes, 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 ; qu'en retenant qu'au plan visuel, le signe complexe WMF PRESTO ! utilisé par les sociétés WMF reproduisait l'élément dénominatif PRESTO, qualifié de « dominant et distinctif », dans une calligraphie très proche, renforcée par l'utilisation d'un point d'exclamation aux lieu et place du tréma en forme de fumerolles s'échappant de la lettre O, sans constater qu'au sein du signe complexe WMF PRESTO ! utilisé par les sociétés WMF, l'élément « WMF » serait négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe en cause sur le plan visuel, la Cour d'appel n'a pas apprécié la similitude visuelle des signes en présence en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci et a, par là même, violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 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 l'appréciation globale du risque de confusion doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent des similitudes entre les signes, 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 ; qu'en relevant qu'au plan phonétique, « l'élément distinct prépondérant dans l'un et l'autre des signes, à savoir PRESTO, se prononce à l'évidence de la même manière », sans constater qu'au sein du signe complexe WMF PRESTO ! utilisé par les sociétés WMF, l'élément « WMF » serait négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe en cause 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 l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5 § 1 b) de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MAJ est recevable à agir en nullité de la marque internationale WMF PRESTO n° 828 015 et d'avoir prononcé l'annulation de cette marque ;

AUX MOTIFS QUE « la société MAJ demande, pour la première fois devant la Cour, de voir prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (...) la nullité de la marque WFM presto sic , déposée par la société WMF-WURTTENBERGISCHE METALLWARENFABRIK le 1er juin 2004 et enregistrée sous le n° 828 015, visant en classe 11 les produits suivants : appareils de production de vapeur et de cuisson, en particulier machines électriques à café et à expresso ; que, invoquant les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, la société titulaire de la marque dont il est demandé la nullité soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant une prétention nouvelle ; que, selon les dispositions de l'article 566 du même code, les parties peuvent aussi expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande en nullité formée par la société MAJ constitue manifestement une conséquence des actes de contrefaçon précédemment retenus, ou, à tout le moins, le complément des sanctions prononcées pour mettre fin à ces actes illicites, de sorte que, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société appelante n'étant pas fondé, doit être rejeté, et la société intimée déclarée recevable en sa demande » ;

ALORS QUE les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'est notamment irrecevable comme nouvelle la demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, tendant à l'annulation d'une marque constituée d'un signe qui est différent de celui argué de contrefaçon en première instance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que la société MAJ était recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, une demande tendant à l'annulation de la marque internationale purement verbale WMF PRESTO n° 828 015, au motif qu'une telle demande constituerait la conséquence ou, à tout le moins, le complément de sa demande en contrefaçon, laquelle pourtant n'incriminait pas l'usage par les sociétés WMF du signe purement verbal « WMF PRESTO », mais l'usage d'un signe complexe comprenant le logo « WMF » suivi de la dénomination « PRESTO ! » dans une calligraphie particulière ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande d'annulation de la marque internationale verbale WMF PRESTO n° 828 015 non seulement ne tendait pas aux mêmes fins, mais n'avait pas le même objet que la demande en contrefaçon, puisqu'elle ne visait pas le même signe, et qu'elle ne pouvait donc en constituer ni la conséquence, ni le complément, ni même l'accessoire, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la marque internationale WMF PRESTO n° 828 015 ;

AUX MOTIFS QUE « pour les motifs précédemment retenus au titre de la contrefaçon de marque, celle déposée par la société appelante porte atteinte à la marque antérieure de la société MAJ » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation de la marque internationale WMF PRESTO n° 828 015 étant fondée sur les motifs par lesquels la Cour d'appel a retenu la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le deuxième moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le quatrième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, lors de l'examen

de chaque aspect pertinent des similitudes entre les marques, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques ; qu'en l'espèce, se référant aux motifs retenus au titre de la contrefaçon à raison de l'usage du signe « WMF PRESTO ! », la Cour d'appel a retenu qu'au plan visuel, « le signe second reproduit l'élément dénominatif, dominant et distinctif de la marque – PRESTO – dans une calligraphie très proche, renforcée par l'utilisation d'un point d'exclamation dans le signe second, aux lieu et place du tréma en forme de fumerolles s'échappant de la lettre O » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la marque internationale WMF PRESTO, purement verbale, n'utilise aucune calligraphie particulière et ne comporte pas de point d'exclamation, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié la similitude visuelle des signes en présence, a 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.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sociétés WMF ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre du GIE ELIS et de la société REGIONALE DE LOCATION ET SERVICES TEXTILES, de la SOCIETE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION D'IVRY et des sociétés PIERRETTE TBA, LES LAVANDIERES, GRENELLE SERVICES et LOVETRA, ordonné l'interdiction de ces actes sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée, d'avoir condamné les sociétés WMF à payer une somme de 10.000 € à chacune des sociétés précitées, et d'avoir autorisé la publication du dispositif de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix des sociétés demandereses aux frais in solidum des sociétés WMF et dans la limite de 4.500 € hors taxe par insertion ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a retenu que pour le GIE et les sociétés intimées, autres que la société MAJ, les actes de contrefaçon constituaient à leur égard des actes de concurrence déloyale, dès lors qu'il était justifié de leur exploitation, en raison des contrats de licence et de sous-licence, relatifs à l'exploitation de la marque PRESTO » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dès lors que les sociétés demandereses autres que la société MAJ justifient exploiter la marque PRESTO pour désigner une machine à café, l'offre en vente d'une machine à café sous cette dénomination constitue des actes de concurrence déloyale à leur encontre » ;

ALORS QUE la condamnation des sociétés WMF au titre de la concurrence déloyale étant fondée sur les motifs par lesquels la Cour d'appel a retenu leur condamnation au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le deuxième moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le cinquième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.