Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2010), que la société Bongrain est titulaire de la marque dénomminative "Cloche Fraîcheur" déposée le 26 mai 2005 auprès de l'INPI et enregistrée sous le n° 05 3 362 349 en classe 29 pour désigner le lait, les produits laitiers, les fromages et les huiles et graisses comestibles ; que la société Lactalis Fromages est titulaire de la marque semi-figurative "Cloche Saveur" déposée le 6 avril 2007 sous le n° 07 3 493 787 pour désigner le fromage Président ; qu'indiquant qu'elle exploitait la mention Cloche Fraîcheur sur divers emballages et notamment, depuis 1999, sur la cloche surmontant son beurre dénommé La Motte Président, la société Lactalis Fromages a assigné la société Bongrain en nullité de la marque "Cloche Fraîcheur" pour dépôt frauduleux et à titre subsidiaire, pour manque de distinctivité ; qu'à titre reconventionnel, la société Bongrain lui a reproché une contrefaçon de marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lactalis Fromages fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la marque " Cloche Fraicheur" soit annulée pour dépôt frauduleux, alors, selon le moyen :

1°/ que l'enregistrement d'une marque encourt l'annulation lorsqu'il a été demandé en fraude des droits d'un tiers ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la société Bongrain, dont l'enregistrement litigieux a été réalisé en 2005, n'avait pas eu connaissance de l'utilisation par la société Lactalis Fromages du signe Cloche Fraîcheur à l'occasion du contentieux sur le conditionnement du beurre La Motte Président entamé en 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si une présomption de connaissance par la société Bongrain de l'utilisation antérieure par la société Lactalis Fromages de ce signe associé à l'emballage du beurre La Motte Président, beurre qui constitue un produit identique ou similaire aux produits visés par la marque, ne résultait pas d'une connaissance générale dans le secteur économique concerné à compter de 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe *fraus omni corrumpit* ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel la société Lactalis Fromages faisait valoir que la société Bongrain n'avait pas exploité le signe litigieux, à titre de marque après son dépôt en 2005, ce qui était de nature à démontrer qu'elle avait procédé à un enregistrement sans intention de l'utiliser conformément à la fonction d'une marque, mais en détournant de manière frauduleuse la finalité de celle-ci pour empêcher les tiers de faire usage d'une expression identique ou similaire ; qu'en omettant en l'espèce de répondre à ce moyen déterminant permettant d'établir l'existence d'un enregistrement frauduleux imputable à la société Bongrain, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'enregistrement d'une marque encourt l'annulation lorsqu'il a été demandé en fraude des droits d'un tiers ; qu'en relevant en l'espèce que la société Bongrain ne pouvait pas savoir lors du dépôt de la marque «Cloche Fraîcheur», en 2005, que la société Lactalis Fromages allait utiliser deux ans plus tard, à titre distinctif, la dénomination «Cloche Saveur », quand la question était de savoir si, lors de son dépôt, la société Bongrain n'avait pas eu l'intention d'empêcher les tiers d'utiliser dans l'avenir toute expression identique ou similaire à sa marque, tout en sachant que la dénomination Cloche Fraîcheur était déjà utilisée dans le secteur économique concerné par l'exposante, son concurrent direct, la cour

d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe *fraus omnia corrumpit* ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la circonstance que la société Bongrain ait su ou dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire avec le signe dont l'enregistrement était demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir la mauvaise foi; qu'il retient encore qu'au moment du dépôt litigieux, le 26 mai 2005, la mention d'étiquetage Cloche Fraîcheur portée sur le conditionnement du beurre La Motte Président, purement informative pour décrire l'emballage, n'était utilisée ni comme un signe distinctif ni pour une activité de la société Lactalis Fromages et qu'à cette époque, la société Bongrain ne pouvait supposer que la société Lactalis Fromages adopterait, deux ans plus tard, le signe Cloche Saveur pour nommer un fromage ; que la cour d'appel a pu, après avoir procédé à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, déduire de ces seules constatations que la société Bongrain n'avait pas déposé sa demande en fraude des droits de la société Lactalis Fromages ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Lactalis Fromages fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la marque "Cloche Fraîcheur "pour défaut de distinctivité, alors, selon le moyen, que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la marque "Cloche Fraîcheur", dès lors qu'elle ne visait pas des emballages mais des produits laitiers, ne pouvait être regardée comme la désignation d'une caractéristique de ces produits, l'expression Cloche Fraîcheur n'étant pas de nature à permettre au public de percevoir immédiatement l'une de leurs caractéristiques et ne dépassant pas le domaine licite de la suggestion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conditionnement ou le mode d'emballage d'un produit ne constitue pas une caractéristique de celui-ci et si les termes Cloche Fraîcheur ne pouvaient pas servir dans le commerce pour désigner des fromages vendus dans une cloche conservant leur fraîcheur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant refusé de voir dans le conditionnement ou le mode d'emballage une caractéristique des produits désignés au dépôt de la marque en cause, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Lactalis Fromages fait grief à l'arrêt de la condamner pour contrefaçon de la marque "Cloche Fraîcheur", alors, selon le moyen :

1°/ que le risque de confusion s'apprécie globalement à partir d'un examen d'ensemble et non au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes litigieux ; qu'en se déterminant en l'espèce au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes Cloche Fraîcheur et Cloche Saveur, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque, qui si ce dernier porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si aucun risque de confusion n'était possible pour le consommateur, dès lors que les différentes mentions apposées sur produits des parties permettaient d'en identifier la provenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la dénomination Cloche Saveur figurait sur l'emballage en gros caractères noirs se détachant sur un fond blanc, au-dessus de la marque ombrelle Président de sorte qu'elle occupait une place prépondérante et distinguait le produit d'autres de la gamme Président, la cour d'appel a souverainement apprécié que la présence d'éléments figuratifs sur cet emballage n'affectait pas la parenté forte qui se dégageait des deux signes et engendrait, dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion quant à l'origine commune des deux dénominations, que renforçait l'identité des produits concernés; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lactalis Fromages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bongrain la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

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 novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Pivnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Lactalis fromages.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Lactalis Fromages de sa demande tendant à ce que la marque Cloche Fraicheur n° 053362349 déposée par la société Bongrain soit annulée pour dépôt frauduleux ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le dépôt du signe Cloche Fraîcheur : Considérant que la société Lactalis Fromages, au fondement de l'article 1382 du code civil, sollicite le prononcé de la nullité de la marque "Cloche Fraîcheur" pour dépôt frauduleux ; qu'elle fait valoir qu'au moment du dépôt de cette marque le 26 mai 2005, elle exploitait le signe "Cloche Fraîcheur" en l'associant à l'emballage du beurre La Motte Président commercialisé depuis 1999, et qui été l'objet d'une large campagne médiatique au travers des magazines spécialisés; qu'elle ajoute que cette dénomination a figuré également

sur le fromage dénommé Istara P'tit Basque distribué par une société du même groupe, la société Des Caves ; qu'elle soutient que la société Bongrain n'ignorait pas cet usage en raison d'un contentieux qui les a opposées depuis 2003, portant sur le conditionnement du produit La Motte Président ; qu'elle ajoute que la société Bongrain, qui n'a pas exploité le signe "Cloche Fraîcheur" à titre de marque, mais à titre purement informatif sur ses produits Chaumes et camembert Coeur de Lion, a détourné l'enregistrement de sa finalité pour l'opposer de manière déloyale à un concurrent ; considérant que la fraude, qui doit être prouvée par la partie qui entend s'en prévaloir, suppose la connaissance au moment de son dépôt de l'usage du signe sur le marché concerné et l'intention de l'opposer à celui qui en faisait usage ; considérant que la société Bongrain ne conteste nullement le fait que la société Lactalis Fromages a fait usage de la mention Cloche Fraîcheur sur l'emballage de son beurre La Motte Président antérieurement au dépôt de sa marque, mais soutient ne pas en avoir eu connaissance ; qu'elle fait valoir avec pertinence que cette dénomination ne figurait qu'en tant que mention d'étiquetage, de manière discrète, parmi de nombreuses autres mentions apposées sur le conditionnement du produit ; que le litige qui a opposé la société Lactalis Fromages à des filiales de la société Bongrain a porté sur la forme du conditionnement du beurre La Motte Président, sans que ne soit nullement opposée la marque "Cloche Fraîcheur", ce qui témoigne du fait que la société Bongrain n'avait pas relevé l'usage de la dénomination éponyme sur l'emballage litigieux ; considérant en tout état de cause, que la circonstance que la société Bongrain ait su ou dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire avec le signe dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence de la mauvaise foi ; qu'en effet, il convient également de prendre en compte l'intention du déposant, au moment du dépôt, de nuire et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle en opposant à celle-ci la propriété de la marque frauduleusement enregistrée ; considérant que si le caractère frauduleux ne vise pas uniquement la violation de droits privatifs, comme ceux de propriété intellectuelle, il n'en subsiste pas moins en l'espèce, qu'au moment du dépôt litigieux, le 26 mai 2005, la mention d'étiquetage "Cloche Fraîcheur" portée sur le conditionnement du beurre La Motte Président, purement informative pour décrire l'emballage, n'était pas utilisée comme un signe distinctif et n'était pas un usage nécessaire à l'activité de la société Lactalis Fromages ; qu'à cette époque, la société Bongrain ne pouvait supposer que la société Lactalis Fromages adopterait deux ans plus tard, le signe "Cloche Saveur" pour nommer un fromage ; qu'en effet, ce n'est qu'au mois d'avril 2007, soit près de deux ans suivant le dépôt incriminé, que la société Lactalis Fromages a utilisé, à titre distinctif, la dénomination "Cloche Saveur" pour désigner un fromage de la gamme des produits Président, alors que dès l'année 2005, la société Bongrain avait fait figurer sa marque "Cloche Fraîcheur" sur l'emballage de son fromage Chaumes ; que la société Lactalis Fromages ne peut utilement se prévaloir de l'emploi au mois de mars 1995, de l'expression "Cloche Fraîcheur" pour illustrer l'emballage du fromage Istara P'tit Basque, qui a pu être fait par la société des Caves et Producteurs Réunis de Roquefort dès lors qu'il s'agit d'une entité distincte ; considérant par voie de conséquence qu'il n'est nullement démontré que la société Bongrain aurait déposé de mauvaise foi, à des fins abusives et frauduleuses, la marque "Cloche Fraîcheur" le 26 mai 2005, pour l'opposer ultérieurement à la société Lactalis Fromages et gêner, de manière déloyale, un concurrent par un obstacle juridique en détournant le droit des marques de sa finalité ;

1) ALORS QUE l'enregistrement d'une marque encourt l'annulation lorsqu'il a été demandé en fraude des droits d'un tiers ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la société Bongrain, dont l'enregistrement litigieux a été réalisé en 2005, n'avait pas eu connaissance de l'utilisation par la société Lactalis Fromages du signe « Cloche Fraîcheur » à l'occasion du contentieux sur le conditionnement du beurre La Motte Président entamé en 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si une présomption de connaissance par la société Bongrain de l'utilisation antérieure par la société Lactalis Fromages de ce signe associé à l'emballage du beurre La Motte Président, beurre qui constitue un produit identique ou similaire aux produits visés par la marque, ne résultait pas d'une connaissance générale dans le secteur économique concerné à compter de 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.712-6 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe *fraus omni corrumpit* ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société Lactalis Fromages (p.12 §.6, p.14 et p.15) faisait valoir que la société Bongrain n'avait pas exploité le signe litigieux, à titre de marque après son dépôt en 2005, ce qui était de nature à démontrer qu'elle avait procédé à un enregistrement sans intention de l'utiliser conformément à la fonction d'une marque, mais en détournant de manière frauduleuse la finalité de celle-ci pour empêcher les tiers de faire usage d'une expression identique ou similaire ; qu'en omettant en l'espèce de répondre à ce moyen déterminant permettant d'établir

l'existence d'un enregistrement frauduleux imputable à la société Bongrain, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'enregistrement d'une marque encourt l'annulation lorsqu'il a été demandé en fraude des droits d'un tiers ; qu'en relevant en l'espèce que la société Bongrain ne pouvait pas savoir lors du dépôt de la marque « Cloche Fraîcheur », en 2005, que la société Lactalis Fromages allait utiliser deux ans plus tard, à titre distinctif, la dénomination « Cloche Saveur », quand la question était de savoir si, lors de son dépôt, la société Bongrain n'avait pas eu l'intention d'empêcher les tiers d'utiliser dans l'avenir toute expression identique ou similaire à sa marque, tout en sachant que la dénomination « Cloche Fraîcheur » était déjà utilisée dans le secteur économique concerné par l'exposante, son concurrent direct, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.712-6 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe *fraus omnia corrumpit*.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Lactalis Fromages de sa demande tendant à ce que la marque Cloche Fraicheur n° 053362349 déposée par la société Bongrain soit annulée pour défaut de distinctivité ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la distinctivité de la marque Cloche Fraîcheur : Considérant que subsidiairement, la société Lactalis Fromages poursuit, au visa de l'article L. 711-2-2b) du code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque "Cloche Fraîcheur" pour défaut de distinctivité ; qu'elle fait valoir que le mot "cloche" est couramment utilisé par le consommateur pour désigner l'objet servant à prolonger la durée de conservation des fromages et que le terme "fraîcheur" est amplement apposé sur les emballages des produits alimentaires pour rappeler la capacité du conditionnement à conserver leur fraîcheur ; qu'elle en conclut que chacun de ces termes sont descriptifs des caractéristiques des produits désignés, telles la qualité, et qu'il en est de même de leur combinaison descriptive de l'emballage plastique contenant le fromage ; considérant que l'alinéa b) de l'article L.711-2 du code précité dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ... du bien ; considérant que le caractère distinctif d'un signe doit s'apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l'enregistrement et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt ; considérant que la marque "Cloche Fraîcheur" telle que déposée, ne vise pas des emballages mais les produits laitiers et les fromages ; que prise dans son ensemble, l'association des vocables "cloche" et "fraîcheur", qui n'est pas usuelle, confère au signe un pouvoir distinctif suffisant et permet au consommateur d'identifier le produit et de garantir son origine ; que cette dénomination ne peut être regardée, au visa de l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, comme la désignation d'une caractéristique des produits désignés aux dépôts (lait, produits laitiers, fromages), mais au mieux, comme leur évocation indirecte, dès lors, que l'expression "Cloche Fraîcheur" n'est pas de nature à permettre au public pertinent et concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une de leurs caractéristiques et ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion ; considérant par voie de conséquence, que la marque "Cloche Fraîcheur" est valable ;

ALORS QUE sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la marque « Cloche Fraîcheur », dès lors qu'elle ne visait pas des emballages mais des produits laitiers, ne pouvait être regardée comme la désignation d'une caractéristique de ces produits, l'expression « Cloche Fraîcheur » n'étant pas de nature à permettre au public de percevoir immédiatement l'une de leurs caractéristiques et ne dépassant pas le domaine licite de la suggestion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conditionnement ou le mode d'emballage d'un produit ne constitue pas une caractéristique de celui-ci et si les termes « Cloche Fraîcheur » ne pouvaient pas servir dans le commerce pour désigner des fromages vendus dans une cloche conservant leur fraîcheur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en commercialisant un fromage sous la dénomination "Cloche Saveur", la société Lactalis Fromages a commis des actes de contrefaçon de la marque "Cloche Fraîcheur" dont la société Bongrain est titulaire, d'avoir interdit à la société Lactalis Fromages la poursuite des actes de contrefaçon sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et d'avoir condamné la société Lactalis Fromages à payer à la société Bongrain la somme de 30.000 euros réparant son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la contrefaçon : Considérant que reconventionnellement, la société Bongrain fait valoir que l'emploi par la société Lactalis Fromages de la dénomination "Cloche Saveur" à titre de signe distinctif apposé sur l'étiquette couvrant la totalité de la partie supérieure des emballages de son camembert Président, est constitutif de contrefaçon par imitation de sa marque "Cloche Fraîcheur"; considérant peu important que la société Bongrain n'ait pas diligencé une saisie contrefaçon, qu'il n'est pas contesté que la dénomination litigieuse figure sur ces emballages ; considérant que le signe critiqué "Cloche Saveur" n'étant pas identique à la marque "Cloche Fraîcheur" opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; considérant que visuellement et phonétiquement les signes en présence sont formés de la combinaison du mot "cloche" et d'un vocable de deux syllabes se terminant par la même séquence : eur ; que la dénomination "Cloche Saveur" figure sur l'emballage en gros caractères noirs se détachant sur un fond blanc, au-dessus de la marque ombrelle Président, de sorte qu'elle occupe une place prépondérante et distingue le produit d'autres de la gamme Président ; que la présence d'éléments figuratifs sur cet emballage n'affecte pas la parenté forte qui se dégage des deux signes et engendre, dans l'esprit' du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé , un risque de confusion quant à l'origine commune des deux dénominations, que renforce l'identité des produits concernés ; considérant par voie de conséquence, que la contrefaçon de marque est caractérisée ; Sur les mesures réparatrices : Considérant que seront ordonnées des mesures d'interdiction d'usage telles que précisées au dispositif du présent arrêt ; que le préjudice subi par la société Bongrain, du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs de marque, sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 30.000 euros ;

1) ALORS QUE le risque de confusion s'apprécie globalement à partir d'un examen d'ensemble et non au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes litigieux ; qu'en se déterminant en l'espèce au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes « Cloche Fraîcheur » et « Cloche Saveur », sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS QUE le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque, qui si ce dernier porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si aucun risque de confusion n'était possible pour le consommateur, dès lors que les différentes mentions apposées sur produits des parties permettaient d'en identifier la provenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.