

6 octobre 2015

Cour de cassation

Pourvoi n° 14-11.410

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00857

Texte de la décision

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2013), que la société Ice SA, anciennement TKS, (la société Ice) a déposé, le 7 janvier 2010, la demande d'enregistrement international n° 1 029 087 du signe complexe « Ice Watch » pour désigner divers produits en classe 14 ; que l'opposition à la demande de désignation postérieure pour la France publiée le 14 juin 2012, formée par la société Swatch sur le fondement de la marque internationale « Swatch » n° 506 123 désignant la France, renouvelée en dernier lieu le 9 septembre 2006, a été rejetée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ice fait grief à l'arrêt d'annuler la décision rendue le 13 février 2013 par le directeur général de l'INPI alors, selon le moyen :

1°/ qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que la société Ice en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en procédant ainsi, sans préciser si les parties avaient été invitées à reprendre la parole après le prononcé des réquisitions du ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que le ministère public, à qui le dossier a été préalablement soumis, est représenté lors des débats et a fait connaître son avis et, de l'autre, qu'il a été entendu en ses réquisitions ; que par ces constatations, dont il résulte que le ministère public, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a développé oralement ses observations auxquelles la société Ice avait la possibilité, en application des dispositions de l'article 445 du

code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ice fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle ; qu'en se bornant à décrire les signes en présence sur le plan visuel, sans, à aucun moment, se prononcer sur le degré de similitude visuelle pouvant exister entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

2°/ 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, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se livrant, sur le plan visuel, à un examen séparé des termes composant la marque semi-figurative Ice Watch et d'une partie des éléments figuratifs composant celle-ci, sans prendre en considération l'impression d'ensemble produite sur le plan visuel par ce signe complexe, et sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le terme watch apparaît en seconde position en dessous d'un premier élément verbal Ice figurant en caractères de police plus grands et plus épais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

3°/ que dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble ; que la comparaison des signes ne peut être menée sur la seule base d'un élément, fût-il dominant, qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables dans la perception du consommateur moyen ; qu'en ne prenant en considération, dans sa comparaison visuelle des signes en présence, que les seuls termes composant le signe contesté et en refusant de tenir compte des éléments figuratifs constitués par l'élément figurant à la place du point sur le I et la ligne placée entre les termes Ice et Watch, jugés « accessoires », sans constater que ces derniers seraient négligeables, la cour d'appel 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 de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

4°/ 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, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se bornant, sur le plan conceptuel, à comparer les seuls signes « Swatch » et « Ice », sans s'expliquer sur la perception, par le public, du terme « Watch » et de la combinaison, au sein du signe litigieux, des deux mots « Ice » et « Watch » et sans se prononcer, à aucun moment, sur le degré de similitude conceptuelle entre les signes en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

5°/ que le risque de confusion s'apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et en particulier de la connaissance respective de chacun des signes en cause sur le marché ; qu'en affirmant, par un motif hypothétique et imprécis, que « l'éventuelle connaissance par le public français du signe contesté » ne pourrait remettre en cause le risque de confusion entre les marques en présence, sans s'expliquer concrètement sur le degré de connaissance du signe Ice Watch sur le marché français et sans prendre en considération, à cet égard, l'étude de notoriété produite par la société Ice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

6°/ que la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise ; qu'elle ne peut, dès lors, fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été versés aux débats au cours de la procédure d'opposition ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel s'est fondée notamment sur « le courrier d'un consommateur reçu par la société Swatch » et sur des « articles parus sur Internet », correspondant respectivement à la pièce n° 18 et aux pièces n° 14 ou n° 21 de cette société, communiquées uniquement en cause d'appel ; qu'en fondant ainsi sa conviction sur des pièces qui n'avaient pas été soumises au directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée sur la comparaison de l'impression d'ensemble des signes en présence sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, faisant ressortir qu'elle a tenu pour négligeables les éléments figuratifs et considéré que le signe complexe était dominé par ses éléments verbaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par la sixième branche, a pu en déduire que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe « Ice Watch » est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, lequel sera conduit, eu égard à la similitude voire à l'identité des produits en cause et à la notoriété de la marque antérieure « Swatch », à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de ladite marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ice SA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Swatch AG la somme de 3 000 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 six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Ice SA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision rendue le 13 février 2013 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

AUX ENONCIATIONS QUE « MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Denys MILLET, avocat général, qui a fait connaître son avis ; (z) le Ministère public entendu en ses réquisitions » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que la société ICE SA en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en procédant ainsi, sans préciser si les parties avaient été invitées à reprendre la parole après le prononcé des réquisitions du ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision rendue le 13 février 2013 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

AUX MOTIFS QUE « la marque antérieure porte sur le signe SWATCH alors que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe ICE WATCH ; 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, la marque antérieure est composée d'une dénomination unique présentée, dans une calligraphie particulière et le signe contesté est composé de deux termes accompagnés d'éléments figuratifs ; que les signes ont en commun cinq lettres sur les six que contient la marque opposée, formant la séquence WATCH placée en position finale et qui a une longueur proche de la dénomination SWATCH ; que, phonétiquement, le signe contesté sera prononcé en langue anglaise aïsseouatch et partage avec la marque antérieure la sonorité souatch renforcée précisément par la césure phonétique résultant du mot "ice" (l-ce) et la liaison des sons qui atténue les différences de longueur et de structure existant entre les signes ; que, conceptuellement, à supposer que le public français perçoive le terme "watch" comme la traduction anglaise du mot "montre", l'incorporation de ce terme dans la dénomination « SWATCH » le conduira à appréhender la marque dans sa globalité et à la considérer comme un néologisme ; que si le terme ICE, d'un usage courant, sera quant à lui aisément perçu comme la traduction anglaise du mot "glace", cette perception ne sera pas de nature à atténuer les ressemblances phonétiques prépondérantes entre les signes ; qu'enfin les éléments figuratifs du signe contesté apparaissent accessoires de par sa taille s'agissant de l'élément figurant à la place du point sur le I et sa nature s'agissant de la ligne placée entre les termes ICE et WATCH ; qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe ICE WATCH est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combinée à la similitude voire à l'identité des produits en cause et à la grande connaissance sur le marché de

la marque antérieure qui n'est pas contestée, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure, ce que ne vient pas remettre en cause l'éventuelle connaissance par le public français du signe contesté et est au demeurant conforté par le courrier d'un consommateur reçu par la société SWATCH et qui concernait une montre commercialisée sous la dénomination ICE WATCH ainsi que par les articles parus sur internet ; que la décision rendue par le Directeur de l'INPI qui a rejeté l'opposition doit en conséquence, être annulée » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle ; qu'en se bornant à décrire les signes en présence sur le plan visuel, sans, à aucun moment, se prononcer sur le degré de similitude visuelle pouvant exister entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, 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, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se livrant, sur le plan visuel, à un examen séparé des termes composant la marque semi-figurative ICE WATCH et d'une partie des éléments figuratifs composant celle-ci, sans prendre en considération l'impression d'ensemble produite sur le plan visuel par ce signe complexe, et sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le terme WATCH apparaît en seconde position en dessous d'un premier élément verbal ICE figurant en caractères de police plus grands et plus épais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, DE TROISIEME PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble ; que la comparaison des signes ne peut être menée sur la seule base d'un élément, fût-il dominant, qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables dans la perception du consommateur moyen ; qu'en ne prenant en considération, dans sa comparaison visuelle des signes en présence, que les seuls termes composant le signe contesté et en refusant de tenir compte des éléments figuratifs constitués par l'élément figurant à la place du point sur le I et la ligne placée entre les termes ICE et WATCH, jugés « accessoires », sans constater que ces derniers seraient négligeables, la cour d'appel 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 de l'article 4 de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, 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, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se bornant, sur le plan conceptuel, à comparer les seuls signes « SWATCH » et « ICE », sans s'expliquer sur la perception, par le public, du terme « WATCH » et de la combinaison, au sein du signe litigieux, des deux mots « ICE » et « WATCH » et sans se prononcer, à aucun moment, sur le degré de similitude conceptuelle entre les signes en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le risque de confusion s'apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs

pertinents du cas d'espèce, et en particulier de la connaissance respective des chacun des signes en cause sur le marché ; qu'en affirmant, par un motif hypothétique et imprécis, que « l'éventuelle connaissance par le public français du signe contesté » ne pourrait remettre en cause le risque de confusion entre les marques en présence, sans s'expliquer concrètement sur le degré de connaissance du signe ICE WATCH sur le marché français et sans prendre en considération, à cet égard, l'étude de notoriété produite par la société ICE SA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière de l'article 4 de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise ; qu'elle ne peut, dès lors, fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été versés aux débats au cours de la procédure d'opposition ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel s'est fondée notamment sur « le courrier d'un consommateur reçu par la société SWATCH » et sur des « articles parus sur Internet », correspondant respectivement à la pièce n° 18 et aux pièces n° 14 ou n° 21 de cette société, communiquées uniquement en cause d'appel ; qu'en fondant ainsi sa conviction sur des pièces qui n'avaient pas été soumises au directeur général de l'INPI lors de la procédure d'opposition, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle.

Décision **attaquée**

Cour d'appel de paris
13 décembre 2013