

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° D 20-10.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Compagnie financière de Californie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.065 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société International Sport Fashion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Compagnie financière de Californie, de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société International Sport Fashion, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme

Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie financière de Californie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière de Californie et la condamne à payer à la société International Sport Fashion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière de Californie.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir, statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée le 28 novembre 2018, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2015 en ce qu'il avait débouté la société Compagnie financière de Californie de ses demandes relatives à la contrefaçon de sa marque française n°99791559 et de sa marque de l'Union européenne n°1380104 et en ce qu'il avait condamné la société Compagnie financière de Californie aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'Avoir rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation et d'avoir condamné la société Compagnie financière de Californie aux dépens de la procédure d'appel et, vu l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir condamnée à verser à ce titre à la société International Style fashion une somme supplémentaire de 8 000 € pour les frais irrépétibles d'appel ;

Aux motifs propres que, sur la marque n°3907833 «EAGLE SQUARE», la marque française critiquée n° 3907833 « EAGLE SQUARE» appartenant à la société ISF a notamment été déposée pour les produits suivants : en classe 18 : «Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions», en classe 25 : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements» ; que les marques premières française n°99791559 et communautaire n°001380104 opposées par la société CFC portent toutes deux notamment sur les produits suivants en classes 18 et 25 : en classe 18 : «Cuir et imitations du cuir, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, cartables, coffres destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", sacoches pour porter les enfants, mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage, porte-documents, portefeuilles, sacs à provisions, sacs à main ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage (en cuir) ; sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, sacs de voyage ; serviettes en cuir, trousse de voyage (maroquinerie), coffres de voyage ; malles, valises ; parapluies, parasols et ombrelles», en classe 25 : «Vêtements, sous-vêtements, chaussures, chapellerie» ; qu'ainsi, et sans que cela ne soit contesté par la société ISF, les produits visés en classe 18 et 25 par la marque seconde sont pour certains identiques et pour les autres similaires à ceux visés par les marques premières ; que le signe contesté n'est pas la reproduction à l'identique des

marques invoquées () qu'il convient dès lors de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle des signes en cause être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; que visuellement, s'il est exact que les deux signes représentent la silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, au sein d'un cercle noir épais, la figure de la tête d'aigle fusionnant avec le cercle, ils n'en sont pas moins très différents ; que le premier regarde vers la gauche et a un bec ouvert dont le dessus est crochu et plus long que la partie inférieure ; que le second regarde vers la droite et a le bec fermé ; qu'il est en outre placé dans un carré et le cercle qui l'entoure comporte des plumes, inexistantes dans le premier ; qu'enfin le second comporte un élément verbal tout à fait lisible et placé dans le même carré : [Adresse 3] écrite dans une police de caractère particulier et en italique ; que phonétiquement les deux signes sont tout à fait différents dès lors que le signe second se prononce [Adresse 3] en anglais et en deux mots alors que le signe premier soit ne se prononce pas, soit s'énonce par ce qu'il représente à savoir en un seul mot «aigle» ou «vautour» ou encore «rapace» ; qu'à supposer même que le consommateur ait l'idée d'utiliser le terme anglais «eagle» plutôt qu'un mot français celui-ci ne serait identique au signe contesté que sur le premier mot alors que le second «square», composé de deux syllabes, donne une tonalité différente à l'ensemble ; qu'intellectuellement, les deux têtes d'oiseaux ne donnent pas la même impression conceptuelle ; qu'ainsi que l'a justement observé le tribunal le signe premier renvoie au côté sombre de l'image du rapace, belliqueux et peu avenant ; que la tête de l'aigle de la marque seconde renvoie au contraire à l'image d'un oiseau beaucoup moins agressif ; qu'il apparaît comme doux et lové dans une position de repos presque foetale ; que le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux ; que le risque de confusion doit en outre être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la notoriété de la marque antérieure, en l'espèce non démontrée par les éléments produits aux débats, peut conduire à apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes ; que la cour, au vu de l'ensemble des facteurs pertinents de la cause, parmi lesquels figurent l'identité ou la similarité entre les produits désignés et les éléments de comparaison des signes ci-dessus examinés, constate que c'est à juste titre que le tribunal a exclu tout risque de confusion des marques par un consommateur d'attention moyenne ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur l'apposition du seul signe figuratif de la marque «EAGLE SQUARE» sur des produits commercialisés par la société ISF, la société CFC reproche également des actes de contrefaçon à l'encontre de la société ISF en ce qu'elle a apposé sur certains des articles qu'elle a commercialisés l'élément figuratif de sa marque seul, renforçant selon elle le risque de confusion dès lors qu'il n'est plus accompagné d'un signe verbal ; qu'il est produit en original quatre vêtements qui ont fait l'objet d'un scellé libre par l'huissier de justice lors du constat réalisé le 1er juillet 2013 à savoir un «jogpant gris taille XL», un short «surfing taille S», un polo «applic bleu taille XL» et un teeshirt «Tbasic grey taille M» ; qu'or, la cour constate que le signe contesté qui apparaît effectivement seul sur trois des articles (le bas de jogging, le short et le polo) est à chaque fois bi-couleur induisant une césure dans le signe ce qui donne une impression d'ensemble très différente du signe noir revendiqué par la société CFC ; que s'agissant du quatrième article, le teeshirt, le signe également bi-couleur se fond dans une locution verbale EAGLE SQUARE, le signe s'insérant à la place du «a» placé entre les lettres «a» et «g» du terme EAGLE excluant tout risque de confusion ; que de plus il ressort des photographies annexées au constat d'huissier de justice en date du 1er juillet 2013 que les produits commandés sont tous conditionnés dans une pochette transparente affichant de manière très visible la marque [Adresse 3] ; que le constat produit effectué par un agent assermenté de l'agence pour la protection des programmes le 4 octobre 2013 porte sur les mêmes articles et ne justifie pas plus l'existence d'un risque de confusion ; que dès lors la cour, statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée le 28 novembre 2018, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CFC de toutes ses demandes relatives à la contrefaçon de ses marques française n°99791559 et de l'Union européenne n°1380104 ;

Et aux motifs adoptés que, l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans

l'enregistrement" ; qu'aux termes de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque" ; que pour apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti ; que sur la comparaison des produits visés dans l'enregistrement des marques, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2013 par Maître [E], Huissier de Justice à Paris, non contesté, que la société INTERNATIONAL SPORT FASHION fait usage de la marque « EAGLE SQUARE » sur divers produits qu'elle commercialise et notamment des polo, tee-shirt, sweat-shirt, bas de survêtement et sac ; que les produits commercialisés sous la marque « EAGLE SQUARE » sont ainsi identiques ou similaires, aux produits visés dans l'enregistrement des marques française et communautaire dont la demanderesse est titulaire ; que sur la comparaison des signes, s'agissant des signes, l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'à cet égard, la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE considère que la société INTERNATIONAL SPORT FASHION a repris « la structure du dessin des marques revendiquées », le signe litigieux étant constitué d'un « cercle à l'intérieur duquel est représentée, en ombre chinoise, la tête d'un aigle de profil » ; que cependant, d'un point de vue visuel, il y a lieu de constater que les signes présentent des différences importantes : tandis que le signe revendiqué présente la tête d'un aigle de profil en ombre chinoise orientée vers la gauche, dont le bec est ouvert et se trouve dans un cercle simple fermé, la marque arguée de contrefaçon représente quant à elle la tête d'un aigle en ombre chinoise dans un profil orienté dans le sens opposé, vers la droite, avec un bec fermé (donc non ouvert) et dans un cercle présentant un dessin différent en ce qu'il est agrémenté de ce qui peut s'apparenter à des plumes orientées dans le sens du profil de l'aigle (vers la droite) ; qu'à ces trois éléments différents, s'ajoute le fait que la marque arguée de contrefaçon comporte un élément verbal, les mots « EAGLE SQUARE » étant inscrits au bas du signe dans une police de caractère particulier et en italique ; que l'ensemble produit d'un point de vue visuel une impression nettement différente entre les marques ; qu'à cette différence visuelle significative, s'ajoute une différence conceptuelle ; qu'en effet, si la tête de l'aigle dessinée par les marques revendiquées renvoie au côté sombre de l'image du rapace, belliqueux et peu avenant, la tête de l'aigle représentée par la marque dont est titulaire la société INTERNATIONAL SPORT FASHION renvoie au contraire à l'image d'un oiseau sous un jour beaucoup plus accueillant et apaisant ; que ces différences visuelles et conceptuelles permettent au consommateur final d'échapper à tout risque de confusion entre les marques les amenant à attribuer aux produits visés une origine commune, que la seule présence d'une tête d'aigle en ombre chinoise ne suffit pas, en soi, à caractériser en l'espèce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; qu'en conséquence, la contrefaçon par imitation n'est pas établie ; que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ;

1°) Alors que, la contrefaçon par imitation de marques s'apprécie d'après les ressemblances entre les signes et non par leurs différences ; qu'en se déterminant, pour débouter la société Compagnie financière de Californie de toutes ses demandes relatives à la contrefaçon de ses marques française et européenne, au vue des seules différences des signes en cause, la cour d'appel a violé les articles L.711-4 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) Alors que, le risque de confusion pour le consommateur doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents tenant notamment à une similarité entre les signes en cause ainsi qu'à une identité ou une similarité entre les produits ; qu'en se déterminant, pour exclure tout risque de confusion et faire échec aux demandes de la société Compagnie financière de Californie pour contrefaçon par imitation de marques, au vue des seules dissemblances visuelles, phoniques et intellectuelles des signes en cause, sans rechercher si leurs ressemblances existantes, figurant une silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, au sein d'un cercle noir épais, la figure de la tête d'aigle fusionnant avec le cercle, ajoutées à l'identité ou à la similitude élevée entre les produits et services désignés qu'elle constatait, n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.711-4 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) Alors que, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée au regard de l'impression d'ensemble produite par les facteurs pertinents de la cause sur le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux ; qu'en affirmant péremptoirement qu'un consommateur d'attention moyenne ne pouvait confondre les signes en cause, après avoir procédé à l'examen de leurs seules différences, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p.13), si un consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, ne pouvait pas les confondre en l'état des ressemblances existantes figurant une silhouette d'une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, au sein d'un cercle noir épais, la figure de la tête d'aigle fusionnant avec le cercle, et de l'identité ou de la forte similarité des produits ainsi estampillés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la notoriété de ses marques, la société Compagnie financière de Californie produisait aux débats 27 pièces (production 2.1 à 2.7, 4.1 à 4.2, 5.1 à 5.6, 6.1 à 6.6, 7.1 à 7.5 et 18.1 à 18.5), dont il résultait, notamment, que dans les années 1990, la marque « Compagnie de Californie » était « le Ralph Lauren français » (pièce 2.1), la « marque française de référence du sportwear » (pièce 2.5) et bénéficiait d'un statut « incontournable » (pièce 2.3), qu'en 2011, le président d'un des licenciés de la société Compagnie financière de Californie rappelait que « la Compagnie de Californie est une des marques des années 80 ayant gardé une image forte auprès du grand public » (pièces 2.3 et 2.7) ; que l'exposante se fondait également sur la pièce 20 de son adversaire aux termes de laquelle la société International Sport fashion reconnaissait que la marque « Compagnie de Californie » avait « eu un grand succès dans les années 90 » et n'hésitait pas à qualifier de « mythique » son modèle emblématique DIEGO ; qu'en rejetant ses demandes sans examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.