

COUR DE CASSATION
Audience publique du **13 octobre 2021**

COMM. CH.B
Cassation partielle sans renvoi
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° X 19-23.234

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 octobre 2021

La société La Française des jeux (FDJ), société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est 3-7 quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, a formé le pourvoi n° X 19-23.234 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1° à M. Laurent B, [...],

2° au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié 15 rue des Minimes, CS 50001, 92677 Courbevoie cedex,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M^{me} Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Française des jeux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M^{me} Mouillard, président, M^{me} Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et M^{me} L, 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 le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2019), M. B a, le 17 janvier 2018, déposé une demande d'enregistrement de marque n° 184420641 portant sur un signe complexe « SAPHIR GROUP », pour désigner divers services et, notamment, les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours

(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. »

2. Le 9 avril 2018, la société La Française des jeux a formé opposition sur le fondement de sa marque antérieure n° 144107872 portant sur un signe complexe « SAPHIR 250 000 € », déposée le 24 juillet 2014 pour désigner, en classe 41, les services "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne".

3. Par décision du 19 septembre 2018, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté partiellement l'enregistrement de la marque, s'agissant des services de "divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique".

4. M. B a formé un recours contre cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société La Française des jeux fait grief à l'arrêt d'annuler la décision du directeur général de l'INPI, alors « que le recours de M. B du 10 octobre 2018 contre la décision du directeur général de l'INPI du 19 septembre 2008 était limité au rejet de la demande

d'enregistrement n° 184420641 de la marque "Saphir Group" pour les "activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d'installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d'expositions à buts culturels, réservation de places de spectacles" ; que M. B indiquait expressément ne pas contester la décision du directeur général de l'INPI de rejeter sa demande d'enregistrement pour les "services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique" ; qu'en annulant en son entier la décision du directeur général de l'INPI du 19 septembre 2018, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. L'arrêt annule la décision du directeur de l'INPI du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions.

9. En statuant ainsi, alors que M. B avait expressément exclu de son recours les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique », ce qu'il avait confirmé dans ses dernières observations, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

10. La société La Française des jeux fait le même grief à l'arrêt, alors « que le recours de M. B du 10 octobre 2018 énonçait : "je viens m'opposer à la décision sur les services suivants : activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d'installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d'expositions à buts culturels, réservations de places de spectacles", qu'en affirmant que M. B reprochait à la décision critiquée d'avoir retenu un risque de confusion ou d'association entre les signes pour les services de "divertissement", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour annuler la décision du directeur de l'INPI du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions, l'arrêt relève que M. B reproche à cette décision d'avoir retenu un risque de confusion ou d'association entre les signes, notamment, pour le service de "divertissement".

12. En statuant ainsi, alors que ni le recours ni les observations de M. B devant la cour d'appel ne visaient les services de "divertissement", la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1^{er}, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation partielle prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les « services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique » et de « divertissement » étant exclus du recours en annulation de la décision du directeur de l'INPI du 19 septembre 2018, de sorte que l'annulation de cette décision ne peut porter sur le rejet partiel de la demande d'enregistrement de la marque « SAPHIR GROUP » n° 184420641 en ce qu'il concerne ces deux services.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 19 septembre 2018 pour les services de « divertissement » et de « services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique », l'arrêt rendu le 6 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 19 septembre 2018 sauf en ce qu'elle rejette partiellement la demande d'enregistrement de la marque « SAPHIR GROUP » n° 184420641 pour les services de « divertissement » et de « services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique » ;

Condamne M. B aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de 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 la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'Inpi du 19 septembre 2018,

AUX MOTIFS QU'il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées, lesquelles ont été prises oralement à l'audience permettant un débat contradictoire ; que M. B, qui n'a pas développé d'argument, ni produit de pièces lors de la procédure d'opposition, ne peut en cause d'appel faire valoir de nouveaux moyens ou produire de nouvelles pièces ; que, dès lors, seront déclarés irrecevables le moyen de M. B tendant à contester l'usage de la marque antérieure pour les activités de jeu, qui n'avait pas été discuté lors de l'opposition, et les pièces produites par M. B ; qu'en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société La Française des jeux de dire irrecevable le recours formé par M. B dès lors qu'il contient bien une argumentation à l'appui dudit recours portant notamment sur la comparaison des signes en présence, exclusive selon lui de tout risque de confusion ; qu'il appartient dès lors à la cour, régulièrement saisie du recours de M. B, de vérifier si la décision de rejet partiel prise par l'Inpi doit être annulée ou si le recours de M. B tendant à cette annulation doit être rejeté ; que, le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient 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 M. B reproche à la décision critiquée d'avoir retenu un risque de confusion ou d'association entre les signes pour les services de

« divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours ; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacle » ;

1°/ ALORS QUE le recours de M. B du 10 octobre 2018 contre la décision du directeur général de l'Inpi du 19 septembre 2008 était limité au rejet de la demande d'enregistrement n° 184420641 de la marque « Saphir Group » pour les « activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d'installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d'expositions à buts culturels, réservation de places de spectacles » ; que M. B indiquait expressément ne pas contester la décision du directeur général de l'Inpi de rejeter sa demande d'enregistrement pour les « services de jeu en ligne à partir d'un réseau informatique » ; qu'en annulant en son entier la décision du directeur général de l'Inpi du 19 septembre 2018, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le recours de M. B du 10 octobre 2018 énonçait : « je viens m'opposer à la décision sur les services suivants : activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d'installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d'expositions à buts culturels, réservations de places de spectacles » ; qu'en affirmant que M. B reprochait à la décision critiquée d'avoir retenu un risque de confusion ou d'association entre les signes pour les services de « divertissement », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'Inpi du 19 septembre 2018,

AUX MOTIFS QUE, sur la comparaison des signes, les deux signes en cause sont des marques complexes comprenant pour la marque première les termes « Saphir » et « 250 000 € » et pour la marque seconde une répétition de « Saphir Group » ; que, visuellement, les signes sont très différents, la marque première étant très colorée et « pétillante » dès lors que les termes « Saphir » et « 250 000 € » sont entourés de saphirs de couleurs ; que le regard est ainsi attiré par la somme d'argent mise en avant et par les petites pépites colorées qui entourent les termes verbaux ; que le signe de la marque seconde est sobre et uniquement composé de bleu et de blanc et la seule fantaisie consiste à avoir reproduit en inversé, lettres bleues sur fond blanc puis au-dessous lettres blanches sur fond bleu les termes « Saphir Group » ;

qu'en outre, dans la marque seconde, l'œil est attiré par une accroche constituée d'un S majuscule de caractère plus gros que les termes « Saphir Group » ; que, phonétiquement, la marque première se termine par la somme de 250 000 € qui comporte 8 syllabes et que l'auditeur entendra et retiendra plus que le terme qui la précède « Saphir » composé de deux syllabes alors que la marque seconde se lit comme un tout, « Saphir Group » et le terme d'attaque « Saphir » sera ainsi mémorisé, celui de Group formé d'une syllabe se fondant dans la prononciation d'ensemble ; qu'intellectuellement, le signe premier symbolise la joie ou la richesse d'avoir gagné 250 000 euros alors que le second annonce un groupe de sociétés dénommé Saphir sans aucune référence à l'univers du jeu ou d'un gain possible ; qu'ainsi, et nonobstant, la présence dans les deux signes du terme « Saphir », la cour d'appel retient qu'il s'infère de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence une impression d'ensemble différente exclusive d'un risque de confusion ou d'association ; que, dès lors, le recours présenté par M. B doit être accueilli ;

1°/ ALORS QUE l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en affirmant, pour annuler la décision du directeur général de l'Inpi du 19 septembre 2018 accueillant partiellement cette opposition, qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes en présence, sans rechercher si, compte tenu du caractère distinctif du terme « saphir » et de son caractère dominant au sein de la marque antérieure, ce dernier ne constituait pas un élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

2°/ ALORS QUE le risque de confusion s'apprécie en fonction des ressemblances, et non des différences ; qu'en se focalisant sur les différences relevées entre la marque antérieure et le signe objet de la demande d'enregistrement, sans rechercher si leurs ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, tenant à la présence commune du terme « saphir », n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4, L. 712-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.

