

COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2023

COMM.
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° Y 21-20.437

2

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 janvier 2023

La société Saint-Gobain Isover, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-20.437 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1° à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1],

2° à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3],

3° à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six 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 Saint-Gobain Isover, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [Y], [J] et [U], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M^{me} Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M^{me} Darbois, 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, 8 juin 2021), la société Saint-Gobain Isover, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation, sous la marque « Isover », enregistrée depuis 1937, de systèmes d'isolation, permettant de traiter les parties extérieures et intérieures des bâtiments, associant des laines minérales à performances thermiques, phoniques et ignifuges, des

membranes assurant l'étanchéité à l'air des parois, ainsi que des ossatures et accessoires nécessaires à leur mise en œuvre, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous la dénomination sociale Saint-Gobain Isover depuis le 7 juillet 2006 pour exercer une activité de fabrication, d'achat et de vente de tous produits d'origine minérale, organique ou végétale destinés à l'isolation, et exploite son activité sous le nom commercial et l'enseigne Saint-Gobain Isover et Isover Saint-Gobain ainsi que sur internet.

2. Elle est titulaire :

- de la marque française semi-figurative en couleurs :

déposée le 19 février 1999 sous le n° 99776398, pour désigner les produits suivants en classes 17 et 19 : « Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à l'étanchéité. Matériaux isolants revêtus d'un surfaçage. Dispositifs de fixation en plastique pour matériaux de construction ; dispositifs de fixation en plastique pour produits d'isolation et d'étanchéité. Matériaux de construction non métalliques. Produits bitumineux, ossatures non métalliques pour la construction ; dispositifs de fixation non métalliques pour la construction ; panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou non, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction des murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité » ;

- de la même marque semi-figurative en couleurs de l'Union européenne déposée le 7 juin 1999 sous le n° 1196948, et sous priorité de la marque française précitée, pour désigner les mêmes produits.

3. Elle est également titulaire des noms de domaine « Isover.com » et « Isover.fr », enregistrés respectivement le 11 décembre 1996 et le 21 septembre 1999.

4. Le 5 avril 2016, MM. [U], [Y] et [J] ont déposé une demande de marque française semi-figurative en couleurs :

sous le n° 4262247, pour désigner, en classes 16, 17 et 27, les « produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; papier ; feuilles métalliques isolantes ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ».

5. Au mois de juillet 2016, la société Saint-Gobain Isover a constaté que M. [J] exploitait la dénomination « Isocover », notamment sur le

site internet <http://www.isocover.fr> (devenu <https://isocover.fr>) dont il a enregistré le nom de domaine le 15 avril 2016, pour proposer à la vente des papiers peints isolants.

6. La dénomination était utilisée seule sous la forme « IsocoverTM » ou associée à un logo et au slogan « Isolation wallpaper for radio frequency identification ».

7. La société Saint-Gobain Isover a assigné MM. [U], [Y] et [J] en contrefaçon de ses marques « Isover », atteinte à la marque renommée, concurrence déloyale et nullité de la marque « Isocover » et a sollicité diverses mesures accessoires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à huitième branches, sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, ci-après annexés

8. 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 ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

9. La société Saint-Gobain Isover fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon des marques française n° 99776398 et de l'Union européenne n° 1196948 « Isover » par la marque n° 4262247 « Isocover », alors :

« 1°/ que l'appréciation globale du risque de confusion entre deux marques se fonde sur l'impression d'ensemble qu'elles produisent sur le consommateur moyen des produits ou des services tels que désignés dans leurs demandes d'enregistrement, indépendamment des produits ou services effectivement commercialisés sous les marques en présence ; que la demande d'enregistrement des marques "Isover" visait : "Matériaux servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à l'étanchéité. Matériaux isolants revêtus d'un surfaçage. Dispositifs de fixation en plastique pour matériaux de construction ; dispositifs de fixation en plastique pour produits d'isolation et d'étanchéité. Matériaux de construction non métalliques. Produits bitumineux, ossatures non métalliques pour la construction ; dispositifs de fixation non métalliques pour la construction ; panneaux, plaques, rouleaux,

surfacés ou non, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction des murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité", tandis que la demande d'enregistrement de la marque "Isocover" visait : "Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; papier ; feuilles métalliques isolantes ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints" ; qu'en énonçant, pour affirmer que les publics de référence des produits en cause étaient différents, que les premiers étaient des "produits isolants traditionnels" et les seconds des "solutions d'isolation très spécifiques", la cour d'appel, qui s'est référée, non aux produits visés dans la demande d'enregistrement de la marque "Isocover", qui ne présentent pas de spécificité, mais aux produits effectivement commercialisés sous cette marque, qui répondent à des demandes spécifiques, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, ensemble l'article 9 du règlement 207/2009 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour rejeter l'action en contrefaçon, à affirmer que les publics de référence des produits en cause n'étaient pas identiques, celui des produits visés par les marques de la société Saint-Gobain Isover étant essentiellement composé de professionnels du bâtiment de second œuvre et de particuliers entreprenant des travaux de construction et d'isolation, et celui des produits visés par la marque contestée étant constitué de professionnels de l'aménagement intérieur ou de solutions d'isolation très spécifiques, ainsi que des particuliers amateurs de décoration d'intérieur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les publics de référence ne se recoupaient pas au moins partiellement, le second œuvre s'entendant des travaux de finition, lesquels rejoignent l'aménagement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, et de l'article 9 du règlement 207/2009. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir énoncé que le risque de confusion doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques vis-à-vis du public pertinent des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte de ceux effectivement exploités sous la marque, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la locution anglaise « Isolator wallpapers for radio frequency identification », présente dans la marque semi figurative « Isocover », permet de préciser le domaine des produits concernés par celle-ci puis retient que le public de référence est constitué, pour les produits visés dans l'enregistrement des marques « Isover », de professionnels du bâtiment de second œuvre et de particuliers entreprenant des travaux de construction et d'isolation et, pour les produits visés par la marque « Isocover », de professionnels de l'aménagement intérieur ou de

solutions d'isolation très spécifique, à la différence des produits isolants traditionnels visés dans le dépôt de la marque première, ainsi que de particuliers amateurs de décoration intérieure.

11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié concrètement le public pertinent au regard des produits visés respectivement dans l'enregistrement des marques en présence, sans se référer aux produits effectivement commercialisés sous la marque « Isocover », et qui, ayant procédé à la recherche qui lui était demandée, a considéré que, contrairement à ce que soutenait la société Saint-Gobain Isover, le public pertinent n'est pas strictement identique, a fait une exacte application des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95, et de l'article 9 du règlement n° 207/2009.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. La société Saint-Gobain Isover fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon des marques française n° 99776398 et de l'Union européenne n° 1196948 « Isover » par l'usage du terme et du logo « Isocover », alors « que pour exclure le risque de confusion entre les marques "Isover" et le terme et le logo "Isocover", la cour d'appel s'est référée à l'analyse des ressemblances entre les marques "Isover" et "Isocover" ; que la censure à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Saint-Gobain Isover fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon des marques française n° 99776398 et de l'Union européenne n° 1196948 « Isover » par l'usage du nom de domaine « isocover.fr », alors « que la cour d'appel a exclu tout risque de confusion entre les marques "Isover" et le nom de domaine "isover.fr" "pour les mêmes raisons que développées précédemment" ; que la censure à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera la cassation du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence.

Sur le sixième moyen

Énoncé du moyen

17. La société Saint-Gobain Isover fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la marque française semi figurative n° 4262247 « Isocover », alors :

« 1°/ que pour exclure que la marque "Isocover" porte atteinte aux marques antérieures "Isover" ou à la marque renommée éponyme, la cour d'appel a énoncé que, "comme indiqué précédemment, eu égard à l'absence de similitudes visuelles, sonores et conceptuelles entre les signes et de risque de confusion en conséquence pour le public concerné, l'atteinte à la marque "Isover" par la marque seconde n'est pas constituée" ; que la censure à intervenir sur les premier et quatrième moyens de cassation entraînera la cassation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Saint-Gobain Isover invoquait, au soutien de sa demande d'annulation de la marque "Isocover", l'atteinte à l'ensemble des "signes distinctifs lui appartenant", incluant ses noms de domaine "isover.fr" et "isover.com" ainsi que l'enseigne "Isover", et sollicitait l'annulation de la marque litigieuse notamment en tant qu'elle portait atteinte aux noms de domaine "isover.fr" et "isover.com" et à l'enseigne "Isover" ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en nullité de la marque "Isocover", à rechercher si la marque litigieuse portait atteinte aux marques, à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Saint-Gobain Isover, sans répondre au chef de conclusions tiré de l'atteinte à ses noms de domaine et à son enseigne, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. D'une part, le rejet des premier et quatrième moyens rend sans portée le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence.

19. D'autre part, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette la demande en nullité de la marque semi-figurative française "Isocover" n° 164262247 », la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande tiré des atteintes alléguées aux droits antérieurs constitués des noms de domaine « isover.com » et « isover.fr » ainsi que de l'enseigne de la société Saint-Gobain Isover, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle les ait examinées.

20. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain Isover aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Gobain Isover et la condamne à payer à MM. [Y], [J] et [U] la somme globale 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 onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Isover.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (contrefaçon des marques « Isover » par la marque « Isocover »)

La société Saint-Gobain Isover reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon des marques française n° 99776398 et de l'Union européenne n°1196948 « Isover » par la marque n° 4262247 « Isocover »,

1) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion entre deux marques se fonde sur l'impression d'ensemble qu'elles produisent sur le consommateur moyen des produits ou des services tels que désignés dans leurs demandes d'enregistrement, indépendamment des produits ou services effectivement commercialisés sous les marques en présence ; que la demande d'enregistrement des marques « Isover » visait : « Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; matériaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales sous forme de laine en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes, panneaux, plaques, bourrelets, coquilles, tuyaux, rouleaux et pièces moulées, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à l'étanchéité. Matériaux isolants revêtus d'un surfaçage. Dispositifs de fixation en plastique pour matériaux de construction ; dispositifs de fixation en plastique pour produits d'isolation et d'étanchéité. Matériaux de construction non métalliques. Produits bitumineux, ossatures non métalliques pour la construction ;

dispositifs de fixation non métalliques pour la construction ; panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou non, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à la protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction des murs, cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous toitures, bardages et complexes d'isolation sous étanchéité », tandis que la demande d'enregistrement de la marque « Isocover » visait : « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; papier ; feuilles métalliques isolantes ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints » ; qu'en énonçant, pour affirmer que les publics de référence des produits en cause étaient différents, que les premiers étaient des « produits isolants traditionnels » et les seconds des « solutions d'isolation très spécifiques », la cour d'appel, qui s'est référée, non aux produits visés dans la demande d'enregistrement de la marque « Isocover », qui ne présentent pas de spécificité, mais aux produits effectivement commercialisés sous cette marque, qui répondent à des demandes spécifiques, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, ensemble l'article 9 du règlement 207/2009 ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant, pour rejeter l'action en contrefaçon, à affirmer que les publics de référence des produits en cause n'étaient pas identiques, celui des produits visés par les marques de la société Saint-Gobain Isover étant essentiellement composé de professionnels du bâtiment de second œuvre et de particuliers entreprenant des travaux de construction et d'isolation, et celui des produits visés par la marque contestée étant constitué de professionnels de l'aménagement intérieur ou de solutions d'isolation très spécifiques, ainsi que des particuliers amateurs de décoration d'intérieur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les publics de référence ne se recoupaient pas au moins partiellement, le second œuvre s'entendant des travaux de finition, lesquels rejoignent l'aménagement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, et de l'article 9 du règlement 207/2009 ;

3) ALORS QUE la similitude des produits en présence s'apprécie en considération de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, lesquels incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; que des produits ou services sont complémentaires s'il existe un lien étroit entre eux en ce que l'un est essentiel ou significatif pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture des produits ou de l'offre des services incombe à la même entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de reconnaître aux produits en présence un caractère de complémentarité, que le fait qu'ils aient vocation à être posés sur des murs était insuffisant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le papier peint soit mis en

œuvre au-dessus des matériaux et produits isolants visés par la demande d'enregistrement de la marque « Isover » pour leur conférer un aspect fini ne démontrait pas leur complémentarité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, et de l'article 9 du règlement 207/2009 ;

4) ALORS QU'au surplus, la cour d'appel a omis de comparer, comme il le lui était pourtant demandé, les « matériaux de construction » des marques premières avec les « tentures murales non en matières textiles ; papier peint » de la marque seconde (conclusions d'appel de la société Saint-Gobain Isover, § 148 à 151) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE le caractère distinctif de la marque antérieure et sa connaissance sur le marché doivent être pris en considération dans l'appréciation globale du risque de confusion ; que ce n'est qu'en l'absence de toute similitude entre les signes ou entre les produits en présence que la notoriété de la marque antérieure est sans effet ; qu'en énonçant, pour nier tout effet à la notoriété de la marque antérieure « Isover », qu'elle ne pouvait constituer qu'un facteur aggravant du risque de confusion qu'elle ne pouvait suffire à créer, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, ensemble l'article 9 du règlement 207/2009 ;

6) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant admis, au stade de la comparaison des signes en présence, l'existence de ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, fussent-elles de faible ampleur, la cour d'appel s'est fondée, au stade de l'appréciation globale du risque de confusion, sur l'absence de similitudes verbale, visuelle et conceptuelle entre les signes ; qu'en énonçant ces motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QU'en affirmant, pour écarter le risque de confusion, que les marques « Isover » étaient faiblement distinctives, dès lors que l'élément « Iso » évoque les produits d'isolation, tout en constatant que le syntagme « Isover » est composé de deux éléments allusifs accolés en dehors de toute règle grammaticale ou usage linguistique, présente un caractère arbitraire et ne décrit nullement un produit isolant se présentant sous la forme de laine de verre, étant précisé que les marques « Isover » désignent tous types de produits isolants non limités à la laine de verre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont s'évinçait le caractère hautement distinctif des marques « Isover », a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la

lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, ensemble l'article 9 du règlement 207/2009 ;

8) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se fondant, pour exclure le risque de confusion entre les signes en présence, sur le caractère prétendument faiblement distinctif des marques « Isover », dont elle a par ailleurs constaté la renommée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, ensemble l'article 9 du règlement 207/2009.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (contrefaçon des marques « Isover » par usage du terme et du logo « Isocover »)

La société Saint-Gobain Isover reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon des marques française n° 99776398 et de l'Union européenne n° 1196948 « Isover » par l'usage du terme et du logo « Isocover »,

1) ALORS QU'en matière de contrefaçon de marque, la similitude des produits en cause peut résulter de leur caractère complémentaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure le risque de confusion entre les marques « Isover » et le terme et le logo « Isocover », que les signes se distinguent en ce que, pour les marques premières, ils visent des produits d'isolation habituels et destinés aux travaux de second œuvre et, pour la dénomination « Isocover » incriminée, des produits très spécifiques d'isolation aux ondes et à l'usage très restreint et technique, sans s'interroger sur leur complémentarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, et de l'article 9 du règlement 207/2009 ;

2) ALORS QUE, pour exclure le risque de confusion entre les marques « Isover » et le terme et le logo « Isocover », la cour d'appel s'est référée à l'analyse des ressemblances entre les marques « Isover » et « Isocover » ; que la censure à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3) ALORS, enfin, QU'en se bornant à affirmer que, compte tenu de leurs différences et de l'absence de risque de confusion pour le public concerné, l'usage du terme « Isocover », seul ou avec son logo, n'était pas constitutif de contrefaçon, sans procéder à l'appréciation globale du risque de confusion en tenant compte, notamment, de la notoriété des marques antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, et de l'article 9 du règlement 207/2009.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (contrefaçon des marques « Isover » par usage du nom de domaine <isocover.fr>)

La société Saint-Gobain Isover reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon des marques française n° 99776398 et de l'Union européenne n°1196948 « Isover » par l'usage du nom de domaine <isocover.fr> ,

ALORS QUE la cour d'appel a exclu tout risque de confusion entre les marques « Isover » et le nom de domaine <isover.fr> « pour les mêmes raisons que développées précédemment » ; que la censure à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera la cassation du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (atteinte à la marque renommée « Isover »)

La société Saint-Gobain Isover reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action fondée sur l'atteinte à sa marque renommée « Isover » ,

1) ALORS QUE la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un tel lien entre la marque renommée « Isover » et les signes critiqués, qu'elle avait d'ores et déjà exclu, sur les griefs de contrefaçon, tout risque de confusion ou d'association, la cour d'appel qui a confondu l'établissement d'un lien avec une marque renommée et le risque de confusion ou d'association propre à la contrefaçon, a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, ensemble l'article 9 du règlement 2009/207 ;

2) ALORS QUE l'atteinte à la marque renommée est caractérisée lorsque l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ; qu'en énonçant, pour exclure toute atteinte à la marque renommée « Isover », que la société Saint-Gobain Isover ne rapportait pas la preuve du profit indûment tiré par MM. [U], [Y] et [J], lesquels n'exploitent pas eux-mêmes le signe « Isocover », bien que MM. [U], [Y] et [J] aient toujours soutenu qu'ils commercialisaient leur produit isolant sous la marque « Isocover » (conclusions d'appel de MM. [U], [Y] et [J], p. 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, en énonçant, pour exclure toute atteinte à la marque renommée « Isover », que la société Saint-

Gobain ne rapportait pas la preuve du profit indûment tiré par MM. [U], [Y] et [J], dès lors qu'ils n'exploitaient pas eux-mêmes le signe « Isocover », bien qu'ils fussent titulaires de la marque et que M. [J] fût titulaire du nom de domaine <isocover.fr>, exploité par la société Isocover, dirigée par M. [Y], en sorte qu'ils tiraient profit de leur exploitation, la cour d'appel a énoncé un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive 2008/95, et de l'article 9 du règlement 2009/207.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (concurrence déloyale)

La société Saint-Gobain Isover reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action fondée sur les actes de concurrence déloyale commis par MM. [U], [Y] et [J],

1) ALORS QUE le nom de domaine, la dénomination sociale, l'enseigne et le nom commercial sont protégés par l'action en concurrence déloyale ; qu'en énonçant, pour écarter le risque de confusion entre les signes en présence, que les produits commercialisés par la société Saint-Gobain Isover, d'une part, et MM. [U], [Y] et [J], d'autre part, étaient différents, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'étaient pas, à tout le moins, complémentaires, ce qui était de nature à induire le consommateur en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QU'en énonçant, pour écarter tout risque de confusion avec les noms de domaine <isover.fr> et <isover.com> et l'enseigne « Isover », que le terme « Saint-Gobain » était systématiquement accolé à celui d'« Isover », bien que, dans les noms de domaine <isover.fr> et <isover.com> et l'enseigne « Isover », le terme « Saint-Gobain » fût absent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil ;

3) ALORS, enfin, QU'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en concurrence déloyale de la société Saint-Gobain Isover, qu'en toute hypothèse, cette dernière ne démontrait pas le préjudice qu'elle avait subi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1240 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION (nullité de la marque « Isocover »)

La société Saint-Gobain Isover reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité de la marque française semi-figurative n° 4262247 « Isocover »,

1) ALORS QUE, pour exclure que la marque « Isocover » porte atteinte aux marques antérieures « Isover » ou à la marque renommée

éponyme, la cour d'appel a énoncé que, « comme indiqué précédemment, eu égard à l'absence de similitudes visuelles, sonores et conceptuelles entre les signes et de risque de confusion en conséquence pour le public concerné, l'atteinte à la marque "Isover" par la marque seconde n'est pas constituée » ; que la censure à intervenir sur les premier et quatrième moyens de cassation entraînera la cassation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la société Saint-Gobain Isover invoquait, au soutien de sa demande d'annulation de la marque « Isocover », l'atteinte à l'ensemble des « signes distinctifs lui appartenant » (conclusions n° 2 de la société Saint-Gobain Isover, p. 41, § 169), incluant ses noms de domaine <isover.fr> et <isover.com> ainsi que l'enseigne « Isover », et sollicitait l'annulation de la marque litigieuse notamment en tant qu'elle portait atteinte aux noms de domaine <isover.fr> et <isover.com> et à l'enseigne « Isover » (dispositif des mêmes conclusions, p. 43) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en nullité de la marque « Isocover », à rechercher si la marque litigieuse portait atteinte aux marques, à la dénomination sociale et au nom commercial de la société Saint-Gobain Isover, sans répondre au chef de conclusions tiré de l'atteinte à ses noms de domaine et à son enseigne, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.