

COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2024

COMM.
Pourvoi n° R 22-19.238

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024

La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.238 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1^{re} chambre civile), dans le litige l'opposant à la société HDDB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne La capsule, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M^{me} Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M^{me} Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M^{me} Darbois, conseiller doyen, et M^{me} Labat, 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 (Rennes, 17 mai 2022), la société HDDB, qui exploite un établissement de débit de boissons spécialisé dans la bière artisanale, sous l'enseigne « La capsule », à Lille, est titulaire de la marque verbale française « la capsule », déposée le 20 janvier 2015 sous le numéro 154149873 pour désigner des produits et services relevant des classes 32 et 43 (bières et services de bars).

2. Depuis le 7 juillet 2017, la société [4] exploite un débit de boissons situé à [Localité 3], sous l'enseigne « [4] ». Elle a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque semi-figurative « [4] » n° 4374624 pour désigner des produits et services en classes 32, 33 et 43.

3. Le 12 avril 2018, la société HDDDB a assigné la société [4] en annulation de sa marque « [4] » et en contrefaçon.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société [4] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque semi figurative « [4] » déposé le 7 juillet 2017, de la condamner à verser à la société HDDDB la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque « La Capsule », de la condamner à cesser l'usage des termes associés « La Capsule », d'ordonner la publication d'extraits de l'arrêt et de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « 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 ; 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, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en ne prenant en compte, pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, et notamment pour identifier l'existence d'une similitude visuelle, que le syntagme nominal "La capsule" qu'elle tenait pour dominant, et en refusant de prendre en compte l'élément figuratif, jugé secondaire, sans constater que cet élément pouvait être tenu pour négligeable, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, pris en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2109-1169 du 13 novembre 2019, et interprétés la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :

5. Il résulte du premier de ces textes que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et du deuxième, qu'il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans

l'esprit du public. Il résulte du troisième que la violation des interdictions prévues à l'article L. 713-3 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

6. 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, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.

7. Pour retenir l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en présence, résultant d'une similitude entre celles-ci et, par conséquent, annuler la marque « [4] » et condamner la société [4] au titre de la contrefaçon, l'arrêt relève, d'abord, que la présence dans les deux marques des termes « La capsule » leur confère une proximité visuelle et phonétique, renforcée par la position d'attaque de ce terme dans la marque incriminée et par le fait que l'adjectif « maltée », bien qu'en lettres capitales, est en position inférieure et de moindre longueur.

8. Il retient, ensuite, que si les signes diffèrent du fait de la présence d'un élément figuratif représentant une gélule de médicament coiffée d'un casque de motard, tendant un pichet moussant de bière, qui surplombe les termes « [4] », sur un fond noir représentant une capsule de bouteille, la société [4] n'utilise pas systématiquement la police stylisée ni l'élément figuratif dans ses communications. Il en déduit que les diverses représentations de cette marque affaiblissent l'impact visuel de l'élément figuratif dans la perception du consommateur, qui sera amené à ne retenir que l'élément verbal de la marque querellée.

9. L'arrêt conclut que, compte tenu de l'élément distinctif et prépondérant que représente, dans le signe contesté, le syntagme nominal « La capsule », il s'infère de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit une impression d'ensemble en faveur d'une forte similitude entre eux.

10. En statuant ainsi, sans prendre en compte l'élément figuratif ni constater que cet élément pouvait être tenu pour négligeable, la cour d'appel a violé le texte précité.

Portée et conséquences de la cassation

11. L'arrêt infirmant le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société HDDB de ses demandes au titre du parasitisme économique, il infirme,

par conséquent, le jugement qui a condamné la société HDDB à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

12. Cependant, si, dans ses motifs, l'arrêt indique que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la procédure initiée par la société HDDB et que la demande indemnitaire formée par la société [4] sera rejetée, il omet, dans son dispositif, de se prononcer sur cette demande.

13. La cassation ne peut donc s'étendre à ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'enregistrement de la marque semi-figurative « [4] » déposée le 7 juillet 2017 sous le numéro 4374624, en classes 32 (bières), 33 (boissons alcoolisées) et 43 (services de bar), condamne la société [4] à payer à la société HDDB la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque « La Capsule », prononce des mesures d'interdiction et de publication judiciaire et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société HDDB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HDDB à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;

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 l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.