

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
30 mai 2018

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n 469 F D
Pourvoi n° 16-22.995

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

Statuant sur le pourvoi formé par la société Granini France, société par actions simplifiée, dont le siège est Mâcon, contre l'arrêt n RG 15/13372 rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant

1 / à la société Hubert Prod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est Paris,

2 / au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est Courbevoie cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerier, avocat de la société Granini France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hubert Prod, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Granini France, titulaire de la marque complexe " Joker + " n 12 3 917 439 déposée en couleurs le 2 mai 2012, pour désigner des produits et services en classes 9, 28 et 41, a fait opposition à la demande d'enregistrement de la marque complexe " Joker " n 14 4 119 622 déposée en couleurs le 22 septembre 2014 par la société Hubert Prod, pour désigner des produits et services, en partie similaires, en classes 9, 16, 28, 38 et 41 ; que, par décision du 15 juin 2015, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a partiellement rejeté la demande d'enregistrement ; que la société Hubert Prod a formé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Attendu que pour annuler la décision rendue le 15 juin 2015 par le directeur général de l'INPI, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme " Joker " et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, retient qu'en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que présentent ces signes pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et en déduit qu'il n'existe pas de risque de confusion ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les signes en cause présentaient des similitudes sur le plan conceptuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive n 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

Attendu que la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que les signes en cause ont en commun le terme " Joker " et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, écarte tout risque de confusion en l'état des importantes différences visuelles et phonétiques que ces signes pris dans leur ensemble présentent ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la connaissance de la marque antérieure sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016 (RG n 15/13372), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hubert Prod aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Granini France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

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 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 trente mai deux mille dix-huit.