

## COUR DE CASSATION

Ch. commerciale

17 mars 2009

N° de pourvoi : 08-10668

Président : Mme FAVRE

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire de deux marques, la marque "Fooding" n° 00 3 021 054 enregistrée le 12 avril 2000 en classes 35, 38, 41 et 42 aux fins de désigner les produits et services suivants : édition de livres, de revues, organisation de concours en matière de divertissement, organisation et conduite de colloque, conférences, congrès organisation d'expositions à buts culturels, restauration (alimentation), épicerie fine, conseils, informations ou renseignements d'affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, agence de presse et d'information et la marque "Fooding" n° 03 3 208 534 enregistrée le 7 février 2003 en classes 16, 35 et 41 qui vise les livres, brochures, affiches, cartes d'invitation, pamphlets en relation avec la restauration et l'art de la table, dossiers de presse reprenant des informations rattachées à un concours en matière culinaire et l'art de la table ainsi que les récompenses qui y sont rattachées, photographie, adhésifs pour la papeterie, organisations de manifestations à but commercial ou de publicité, conseils, information ou renseignement, édition et publication de produits de l'imprimerie en particulier brochures, livres pamphlets, affiches, cartes d'invitation en relation avec la restauration et l'art de la table, organisation, production et présentation de concours primés ou non, campagnes d'information en matière de restauration et d'art de la table, organisation de conférences et d'exposition et congrès dans le domaine de la restauration et de l'art de la table ; que par contrat du 5 décembre 2001, modifié par avenant du 18 novembre 2004, M. X... a concédé à la société Mmm ! dont il est le gérant, un contrat de licence de marques; que M. X... et la société MMM ! ont découvert que la société Fleury Michon traiteur publiait au mois de septembre 2005, un dossier de presse présentant avec la collaboration de M. Z..., les produits de sa nouvelle gamme de plats cuisinés sous la dénomination Fooding tentations ; que la société MMM ! et M. X... ont assigné la société Fleury Michon et M. Z... en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Fleury Michon traiteur a été assignée en intervention forcée ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Mmm ! et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit procéder à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits et services ; qu'en s'abstenant, comme pourtant elle était invitée à le faire, de toute comparaison entre les produits et services, 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 ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si le risque de confusion ne résultait pas de ce qu'un public moyen et normalement avisé était conduit à croire que les produits sous-vides de la gamme Fooding tentations étaient fabriqués et commercialisés avec la caution des guides gastronomiques Fooding et en partenariat avec la

société Mmm ! et M. Alexandre X..., 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 ;

Mais attendu d'une part, que par motifs adoptés, l'arrêt constate que la publicité Fooding tentations fait appel au concept du fooding mais ne fait pas appel aux deux marques déposées par M. X..., aucun élément ne permettant d'affirmer que la société Fleury Michon traiteur et M. Z... aient voulu faire croire aux consommateurs que leurs produits étaient agréés par la société Mmm ! ;

Attendu d'autre part, que l'arrêt relève que la dénomination Fooding tentations utilisée par la société Fleury Michon traiteur sur l'emballage d'une nouvelle gamme de ses produits cuisinés n'est pas identique aux marques verbales Fooding opposées ; qu'il relève encore que l'examen des supports litigieux démontre que le terme Fooding est toujours associé à la marque Fleury Michon et au nom de Joël Z..., de sorte que la clientèle n'est pas conduite à attribuer à la gamme de produits incriminés une autre origine ; que l'arrêt retient en conséquence que l'emploi par la société Fleury Michon traiteur du terme Fooding n'encourt pas le grief de contrefaçon, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n'étant pas conduit à confondre voire à associer les signes en présence ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de M. X... sur les marques Fooding n° 00 3 021 054 et n° 03 3 208 534, l'arrêt, après avoir relevé que le terme Fooding est aujourd'hui d'un usage généralisé comme mot commun désignant une nouvelle tendance culinaire et les manifestations organisées pour sa promotion, retient que les marques en cause ont été rapidement vulgarisées et amplement utilisées et sont devenues, dans le langage professionnel ou courant, une appellation usuelle des services désignés aux dépôts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans détailler les produits ou services enregistrés pour lesquels l'usage de cette dénomination était devenu courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de M. Alexandre X... sur les marques Fooding, formée par la société Fleury Michon traiteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, 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 Fleury Michon traiteur et M. Joël Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Mmm ! et à M. Alexandre X... la somme globale de 2 500 euros : rejette leur 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 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-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mmm !

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance des droits de Alexandre X... sur les marques FOODING n° 003021054 et n° 033208534 pour désigner les produits et services visés aux dépôts ;

Aux motifs que « le dictionnaire FOODING LE DICO édité en 2004, désigne ainsi le mot FOODING : "le fait de se nourrir avec feeling, désigne un art de manger, de cuisiner. Le Fooding cristallise tous les courants gastronomiques (world food, vins de soif, easy eating, tables d'hôte, slow food... ce qu'on mange et comment on le mange. Evolutif en perpétuelle ébullition, il rompt avec une vision étriquée, trop souvent conservatrice, des plaisirs de la table" ; que, d'autre part, à compter de l'année 2003, de très nombreux articles de presse versés aux débats ont amplement fait usage de la dénomination FOODING pour désigner un courant gastronomique, un nouvel art culinaire de la table et de la restauration ; Qu'il en est ainsi pour les journaux et magazines ZURBAN, L'EXPRESS, FIGARO MADAME, LE JOURNAL DU DIMANCHE de novembre 2003, LE PARISIEN, STRATEGIES de décembre 2003, LA PROVENCE de mai 2004, HÔTEL RESTAU HEBDO de juin 2004, ELLE, 20 MINUTES, OMNIVORE, de novembre 2004, MÉTRO de mars 2005, CB NEWS de juillet 2005, ELLE de avril 2005, EN VILLE de septembre 2005, AIR FRANCE MAGAZINE de novembre 2005, AUJOURD'HUI EN FRANCE de février 2006 ; Qu'il convient de citer notamment les extraits suivants :

- "le fooding veut marier food et feeling : soit l'art d'ingérer des nourritures terrestres avec spiritualité",

- "contraction de food et de feeling, ce terme définit un nouveau type de restaurant pour Bobos frimeurs",

- "il chahute la cuisine, inspire les artistes et s'invite dans nos assiettes, c'est le fooding",

- "fooding, l'art de faire tout un plat",

- "tous fous de fooding, plus qu'une simple mode, cet appétit de nouveauté fait recette et allèche les plus grands chefs",

- "après le bio, le cru, le fooding est la fusion food, voici le dernier chic",
- "snacking, picking, fooding, les nouvelles façons de manger",
- "après le fooding... le sensing",
- "bon appéting avec le fooding",
- "un nouveau fast-food, le fooding ? Nouveau courant pour gastronomes libres et décontractés et qui n'ont qu'un nom à la bouche : vive la bonne cuisine! Le fooding, c'est un phénomène aussi important que celui de la nouvelle cuisine" ;

Que dans ces articles de presse, le terme FOODING n'est pas utilisé comme une marque, mais comme un nom commun, en lettres minuscules et sans guillemets ;

Qu'il en résulte que les marques en cause ont été rapidement vulgarisées et amplement utilisées comme mot du langage et sont devenues dans le langage professionnel ou courant, une appellation usuelle des services désignés aux dépôts ;

Que d'ailleurs, un sondage effectué au mois de février 2007, à la requête de la société FLEURY MICHON révèle que près de 3/4 des personnes interrogées associent le terme Fooding à une nouvelle tendance culinaire ;

Que, pour s'opposer à la déchéance de ses droits sur ces marques, Alexandre X... fait valoir s'être systématiquement opposé à toute dégénérescence de son titre ;

Mais qu'il n'est justifié que d'une seule action diligentée au mois de mars 2005, à l'encontre de la société DG LOUNGE CAFE ;

Qu'à l'exception de deux lettres des sociétés HACHETTE LIVRE et UNIVERS POCHE, Alexandre X... ne justifie que d'une mise en demeure adressée à la société NORD FOODING et n'établit pas la suite qui en aurait été donnée ;

Qu'il n'est allégué d'aucune action contre les journaux et magazines pour mettre fin à l'utilisation générique qu'ils ont faite des marques ou même d'une réserve sur cette utilisation ;

Que Alexandre X... ne prouve pas s'être opposé à l'enregistrement de plusieurs marques comportant la dénomination Fooding pour désigner notamment des services de restauration, d'organisations d'événements ;

Que, force est de constater que Alexandre X... a fait preuve de réactions insuffisantes, peu proportionnées à l'emploi massif et amplement répandu du terme "FOODING" ; qu'il n'a pas préservé le caractère distinctif de ces marques verbales, face à leur utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

1) Alors que le propriétaire d'une marque n'encourt la déchéance de ses droits que lorsque sa marque est devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; qu'en se bornant, pour prononcer la déchéance de la marque, à relever que la dénomination FOODING désigne « un courant gastronomique, un nouvel art culinaire de la table et de la restauration » ou encore une « nouvelle tendance culinaire », sans constater pour

autant qu'elle serait devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits et services visés au dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2) Alors, en tout état de cause, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des exposants qui invoquaient, en en offrant la preuve, que le dictionnaire FOODING LE DICO mentionnait que « FOODING » constituait une marque déposée et que l'ensemble des articles de presse en cause avait pour sujet les manifestations organisées par la société MMM ! et Monsieur X... (conclusions, p. 12 et 13), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors, en toute hypothèse, que les exposants produisaient une mise en demeure adressée à la société So Fooding suivie d'une demande de retrait total de marque émanant de cette société ; qu'ils produisaient également des correspondances échangées avec le magazine Femme en ville faisant état de réserve à l'égard de l'utilisation du terme FOODING ; qu'en retenant qu'à l'exception de deux lettres des sociétés HACHETTE LIVRE et UNIVERS POCHE, Alexandre X... ne justifiait que d'une mise en demeure adressée à la société NORD FOODING et qu'il n'avait effectué aucune réserve sur l'utilisation du terme FOODING, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;

#### Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MMM ! et M. Alexandre X... de leur action en contrefaçon ;

Aux motifs propres que « la société FLEURY MICHON TRAITEUR a fait usage au mois de septembre 2005, de la dénomination FOODING TENTATIONS sur l'emballage d'une nouvelle gamme de ses produits cuisinés et dans un dossier de presse ; Que ce signe n'étant pas identique aux marques verbales "FOODING" opposées, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les dénominations en présence un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ;

Que l'examen des supports litigieux révèle que le terme FOODING est toujours associé à la marque FLEURY MICHON et au nom de Joël Z..., de sorte que la clientèle n'est pas conduite à attribuer à la gamme de produits incriminée une autre origine ; Que de surcroît, la société FLEURY MICHON TRAITEUR fait justement valoir, qu'elle a utilisé le terme FOODING dans son acception amplement utilisée par les professionnels pour évoquer un nouvelle tendance culinaire ; Que Alexandre X... ne saurait prétendre que les termes FOODING TENTATIONS seraient présentés selon un logotype stylisé proche de celui utilisé par la société MMM! sur la brochure distribuée dans le cadre de la semaine du FOODING 2000, circonstance qui, selon lui, entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, d'une part, les marques verbales revendiquées ne comportent aucun élément figuratif, d'autre part, le seul élément commun des logos utilisés par la société FLEURY MICHON TRAITEUR et par la société MMM! est la représentation stylisée d'une fourchette, au demeurant différemment traitée et par ailleurs, fortement évocatrice des produits et services de la restauration et des plats cuisinés ; Que dès lors, l'emploi par la société FLEURY MICHON TRAITEUR du terme FOODING n'encourt pas le grief de contrefaçon, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n'étant pas conduit à confondre voire à associer les signes en

présence » (arrêt, p. 7 et 8) ;

Et aux motifs adoptés du jugement entrepris que « il convient de constater que comme l'écrivent eux mêmes les demandeurs la publicité fait appel au concept du fooding ; qu'elle ne fait pas appel par contre aux deux marques déposées par Monsieur X... aucun élément ne permettant d'affirmer que les défendeurs aient voulu faire croire aux consommateurs que leurs produits étaient agréés par la société MMM! ; que force est de rappeler que Monsieur X... n'a pas demandé au tribunal de le désigner comme auteur du concept, à supposer ce dernier protégeable ; que les demandeurs ne peuvent dès lors empêcher les défendeurs d'utiliser le terme fooding lorsqu'ils souhaitent parler du seul courant culinaire, seule la contrefaçon de la marque proprement dite pour désigner des produits et services couverts par la dite marque étant répréhensible, ce qui n'est pas le cas en la présente espèce, la deuxième marque ne visant pas les services de restauration ou des services similaires seuls concernés par la publicité concernée, et le terme FOODING n'étant pas reproduit dans le document publicitaire pour désigner les produits alimentaires eux mêmes mais seulement l'appartenance selon Fleury Michon et monsieur Z... de leurs produits au courant culinaire FOODING » (jugement entrepris, p. 5 et 6).

1) Alors que le juge doit procéder à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte à la fois de la ressemblance des signes et du degré de similitude des produits et services ; qu'en s'abstenant, comme pourtant elle était invitée à le faire (conclusions, p. 14, 15 et 16), de toute comparaison entre les produits et services, 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 ;

2) Alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 16 et 17) si le risque de confusion ne résultait pas de ce qu'un public moyen et normalement avisé était conduit à croire que les produits sous-vides de la gamme FOODING TENTATIONS étaient fabriqués et commercialisés avec la caution des guides gastronomiques FOODING et en partenariat avec la société MMM ! et M. Alexandre X..., 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 ;