

**COUR DE CASSATION**

---

Audience publique du **12 avril 2016**

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 375 FS-P+B

Pourvoi n° M 14-29.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

---

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---

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

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maisons du monde,  
société par actions simplifiée, dont le siège est lieu-dit le Portereau, 44120  
Vertou,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux  
(1<sup>re</sup> chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1<sup>o</sup>/ à la société Gifi, société anonyme, dont le siège est ZI la  
Boulbène, BP 40, 47300 Villeneuve-sur-Lot,

2<sup>o</sup>/ à la société Gifi mag, société par actions simplifiée, dont le  
siège est ZI la Barbière, 47300 Villeneuve-sur-Lot,

défenderesses 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, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Fedou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Maisons du monde, de Me Blondel, avocat de la société Gifi et de la société Gifi mag, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu 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 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.628), que la société Maisons du monde, spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison et titulaire de la marque semi-figurative « maisons du monde » déposée le 5 octobre 1999 avec revendication de couleurs, enregistrée sous le n° 99792285 pour désigner divers produits en classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 à 28, après avoir fait constater que des magasins Gifi, exploités par la société Gifi Mag et commercialisant des articles d'art de la table, d'ameublement et de décoration de la maison, utilisaient des panneaux publicitaires comportant l'intitulé « tout pour la maison » surmonté d'une petite maison stylisée, a assigné cette société ainsi que la société Gifi en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a demandé l'annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison » déposée par cette dernière société le 15 avril 2003 et enregistrée sous le n° 033220902 pour désigner en classe 35 des services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir cosmétiques et produits voisins ; que l'arrêt rendu sur cette action a été cassé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée

par la société Maisons du monde sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun risque d'assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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 rejette la demande formée par la société Maisons du monde sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, 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 ;

Condamne les sociétés Gifi et Gifi Mag aux dépens ;

Vu 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 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 douze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déferé en toutes ses dispositions et débouté la société Maisons du monde de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice aux propriétaires de la marque ou si sa reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que ce texte doit être appliqué en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, laquelle a dit pour droit (23 octobre 2003, Adidas-Salomon c/ Fitnessworld trading, affaire n° C 408/01) qu'un Etat-membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5 § 2 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause, en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ; que l'application de cette jurisprudence européenne au présent litige n'est pas contestée en l'état des écritures des parties et la similarité des produits et services en cause s'avère, dans ces conditions, sans incidence sur le présent litige ; que pour que la demande fondée sur l'article L 713-5 puisse prospérer, il convient de rechercher, conformément aux prescriptions de ce texte, si les sociétés Gifi ont commis des actes de reproduction ou d'imitation de la marque de renommée semi-figurative « Maisons du Monde » ; que la renommée de la marque « Maisons du Monde » est justifiée en l'état des pièces produites qui établissent que cette marque bénéficie d'une forte notoriété dans les domaines de la décoration et de l'ameublement ; qu'en effet, cette marque a été exploitée sur l'ensemble du territoire national depuis plus de 15 ans et les sondages réalisés montrent que 84 % des sondés connaissent cette marque qui véhicule une image positive ; que les éléments de la cause n'établissent cependant pas que la marque semi-figurative contestée « tout pour la maison » constitue la reproduction ou l'imitation de la marque de renommée invoquée, au sens de l'article L 713-5 ; qu'il s'avère, en effet, que les panneaux publicitaires objet du litige, apposés sur les angles de certains magasins Gifi, comme cela ressort notamment des constats d'huissiers dressés le 25 janvier 2008, 4 février 2008 et 21 octobre 2008, correspondent à des panneaux de grande taille de couleur orange sur lesquels il est porté en lettres marron foncé la mention suivante « tout pour la maison »

surmontée du dessin schématique d'une maison, alors qu'à l'entrée du magasin est portée en très grande dimension la mention de la marque Gifi en lettres capitales de couleur rouge sur un triangle jaune, lui-même ressortant d'un grand carré gris au bas duquel se trouve le slogan : « des idées de génie » ; que le panneau « tout pour la maison » est accompagné du panneau « tout pour la famille », de même dimension et de même teinte, apposé à un autre angle du magasin Gifi ; qu'il est constant que le panneau publicitaire « tout pour la maison » ne constitue pas la reproduction de la marque « Maisons du monde » au regard des différences notoires des signes constituant chacune de ces marques, tant en ce qui concerne les lettres que les dessins ; que l'imitation de la marque « Maisons du monde » par la marque « tout pour la maison » doit également être écartée alors que le terme descriptif commun « maison » qui constitue l'attaque du signe antérieur et la terminaison du signe contesté, est dépourvu de caractère distinctif, que le dessin d'une maison est différent sur les deux marques et qu'il est accompagné dans la marque antérieure d'autres dessins représentant des habitations de différents pays ; qu'en effet, la marque « Maisons du monde » évoque la diversité des origines et des styles des articles (meubles et décorations) vendus par elle alors que la marque « tout pour la maison » suggère l'offre d'une large gamme de produits différents aux besoins ménagers, conforme à l'activité de type bazar des magasins Gifi, spécialisés dans la vente de produits à bas prix destinés à l'équipement de la maison et de la personne ; que le fait que le terme commun « maison » soit reproduit avec les mêmes caractères d'imprimerie, notamment en ce qui concerne la lettre « M », ne permet pas de caractériser une imitation de la marque antérieure au regard de la banalité du terme générique « maison » et de la calligraphie également banale qui se retrouvent dans diverses marques ; que de plus, la marque contestée se singularise par une position verticale des termes « tout pour la maison » et par une représentation de couleur marron foncé des lettres et dessin alors que dans la marque antérieure, les lettres en position horizontale sont de couleur bleue et les dessins de couleur rouge brique ; que globalement, les deux marques présentent ainsi des différences significatives au regard de l'impression d'ensemble par elles produite et il n'apparaît pas que la marque contestée puisse être perçue par le consommateur moyen comme une imitation de la marque antérieure ; que de plus, il n'existe aucun risque d'assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant ainsi une impression globale pour le consommateur moyen différente et ce d'autant plus que la marque « tout pour la maison » figure sur des panneaux apposés à proximité des angles sur les bâtiments des magasins Gifi, alors que la marque Gifi, aux couleurs et aux logos très spécifiques et très différents, est apposée, en caractères de très grande taille, notamment sur la partie centrale, à l'entrée des magasins Gifi ; qu'ainsi, le public concerné d'attention moyenne est amplement averti lorsqu'il se rend dans un magasin de l'enseigne Gifi, notoirement spécialisé dans la vente de produits pour la maison et la famille,

à bas prix, de la nature des achats qu'il peut y effectuer et la marque « tout pour la maison » ayant pour pendentif (sic) la marque « pour la famille », n'entraînera pas pour lui assimilation avec la marque « maison du monde », eu égard aux différences sensibles existant entre les signes et les couleurs composant les deux marques, à l'impression globale dégagée par elles et aux différences des modes et lieux de commercialisation ; que les attestations produites ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation alors qu'elles émanent pour l'essentiel des salariés et de proches de la société Maisons du monde, dont l'attention a pu être particulièrement attirée par certaines ressemblances à caractère mineur, non susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen ; que de même, les sondage et rapport produits, diligentés à la demande de la société Maisons du monde, ont été effectués, de façon non contradictoire, en présentant aux personnes choisies des logos miniaturisés des marques en présence, en dehors de tout contexte d'utilisation et de commercialisation effective, et ne permettent pas de caractériser un risque réel d'assimilation de la marque contestée à la marque antérieure par le public concerné d'attention moyenne qui verra dans le panneau publicitaire portant la mention « tout pour la maison » une référence à la nature et au choix des produits commercialisés dans le magasin portant très visiblement et sans confusion possible l'enseigne Gifi ; que dans ces conditions, le risque d'assimilation, tel qu'invoqué par la société Maisons du monde, ne s'avère pas caractérisé ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Maisons du monde et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la société Maisons du Monde soutient que la société Gifi s'est rendue coupable de contrefaçon de sa marque en raison de la similarité des panneaux « Tout pour la Maison » et de son propre logo ; que cependant, les inscriptions dont elle déplore l'apposition sur les magasins Gifi et sur ses panneaux publicitaires se présentent, ainsi que l'établissent le procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 octobre 2008 dressé à Saint Géréon par Maître Hulaud, huissier de justice à Nantes, et les photographies de façades de magasins produites aux débats, sur des panneaux de très grande taille, situés aux angles des magasins qui constituent de véritables entrepôts par leur superficie, et à l'entrée desquels est portée en grande dimension la mention Gifi ; qu'en outre, les panneaux litigieux « Tout pour la maison » sont accompagnés d'autres panneaux, de même taille et aspect situés soit à proximité immédiate, soit aux autres coins des magasins dont ils constituent le pendant, portant la marque « Tout pour la famille », de même forme et couleur, de même calligraphie, et accompagnés d'un logo présentant trois bonshommes figurant une famille ; que la marque « Maisons du Monde » est en revanche apposée sur des plaquettes de dimension plus réduite, de

forme plus carrée, comportant quatre habitations de quatre points différents de la planète, placées au-dessus de la porte des magasins ; que les magasins Gifi ne commercialisent pas les mêmes produits que les magasins Maisons du Monde, mais que les deux enseignes se différencient par des produits de bazar de qualité plus médiocre s'agissant des produits Gifi et des produits de décoration et d'aménagement de la maison plus créatifs s'agissant des produits Maisons du Monde, ce qui conduit à éviter les possibilités de confusion ; que les attestations produites par la société Maisons du Monde émanent de ses salariés, ce qui justifie un doute sur l'objectivité de leurs témoignages et tout au moins sur leur liberté d'esprit dans leur appréciation de la similarité produite ; que le sondage réalisé par le cabinet Artlex à la demande de la société Maisons du Monde auprès de deux échantillons de 1008 et 1053 femmes n'est pas significatif de la confusion créée dans l'esprit des consommateurs, dès lors qu'il a été présenté aux personnes sondées un logo de la marque « Tout pour la maison » sans le montrer in situ, c'est-à-dire en dehors du contexte de la présence parallèle du logo « Tout pour la famille » de la taille du panneau, de son emplacement au coin des magasins Gifi ou sur un panneau publicitaire mentionnant Gifi en lettres plus grandes encore ; qu'il convient en conséquence de conclure qu'il n'est pas démontré de contrefaçon commise par la société Gifi par l'apposition de cette marque « Tout pour la maison » dans les conditions dénoncées » ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 24 à 28), la société Maisons du monde rappelait qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice, la protection conférée aux marques renommées est subordonnée à la constatation d'un lien ou d'un risque d'association entre la marque antérieure et le signe incriminé et invoquait précisément l'existence d'un tel risque en l'espèce ; qu'en relevant que la société Maisons du monde aurait invoqué un risque d'assimilation entre les signes en présence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la protection conférée aux marques renommées n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ; qu'il suffit que le public concerné soit conduit à établir un lien entre les signes en présence ; que ce lien peut être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les signes ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte à la marque renommée de la société Maisons du monde, qu'aucun risque d'assimilation ou de confusion ne serait caractérisé et en appréciant la similitude des signes en cause au regard d'un tel risque d'assimilation ou de confusion, sans rechercher, comme elle le devait, si les ressemblances existant entre les signes n'étaient pas de nature à conduire le consommateur à faire un lien entre eux, la cour d'appel a violé l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5,

paragraphe 2, de la directive (CE) n° 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'une atteinte à une marque renommée s'apprécie en fonction des ressemblances, et non des différences ; qu'elle peut être la conséquence d'une similitude, même faible, entre les signes en conflit, en sorte que des ressemblances, même mineures, peuvent suffire à susciter, dans l'esprit du public, un rapprochement, à établir dans son esprit un lien entre elles ; qu'en retenant que les différences entre les signes leur conféreraient une impression globale différente pour le consommateur moyen exclusive de tout « risque d'assimilation » ou de tout « risque de confusion », tout en constatant elle-même l'existence de « certaines ressemblances à caractère mineur » entre les signes en conflit, et sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments de ressemblance invoqués par la société Maisons du Monde, et notamment sur la reprise, dans le signe exploité par les sociétés Gifi, d'un même fond orangé et sur le fait que dans les signes en conflit, le terme « MAISON » est reproduit dans des caractères de grande taille et se distingue très nettement des autres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (CE) n° 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les atteintes aux marques renommées sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci alors même qu'il ne les confond pas ; que le degré de similitude ainsi requis est moindre que celui exigé pour la caractérisation d'un risque de confusion ; que l'existence d'un lien entre les signes en conflit doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du degré de similitude entre les deux signes, de la nature et du degré de proximité des produits ou services en cause, ainsi que de la connaissance de la marque antérieure sur le marché ; qu'en écartant tout « risque d'assimilation » et tout « risque de confusion », au vu des différences relevées entre les signes et des « différences des modes et lieux de commercialisation », sans se livrer, comme elle y était invitée, à une appréciation globale des différents facteurs pertinents du cas d'espèce, afin de déterminer si, en l'état des éléments de ressemblance entre les signes invoqués par la société Maisons du monde (même police de caractère, fond de couleur orangée, reprise du dessin stylisé d'une maison, place prépondérante occupée par le terme « MAISON »), de la similitude des produits en cause et de la forte notoriété, constatée par la cour d'appel, de la marque antérieure « MAISONS DU MONDE » dans les domaines de la décoration et de l'ameublement, les signes en présence ne présentaient pas un degré de similitude suffisant pour que le public concerné établisse un lien

entre les deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (CE) n° 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.