

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 15 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-28731

Publié au bulletin

Cassation

M. Espel (président), président

Me Bertrand, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 712-4, L. 712-7 et L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI qui a déclaré justifiée l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque pour un ensemble de produits ou services , a le pouvoir de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Shiseido, titulaire de la marque communautaire "ZEN" déposée le 24 avril 2003 et enregistrée sous le n° 3 187 374 pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, "les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage", a formé opposition à la demande d'enregistrement par la société ZEN&O de la marque n° 09 3 700 723 portant sur le signe verbal "ZEN&O" en ce qu'elle désigne, en classe 44, les "soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté" ;

Attendu que pour annuler en totalité la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), qui a rejeté la demande d'enregistrement pour "les soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; salons de beauté", l'arrêt ,après avoir relevé qu'il n'existe aucune similitude entre les services de soins d'hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d'enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, retient que

l'annulation ne peut être cantonnée au seul refus d'enregistrement concernant les soins d'hygiène et de beauté pour animaux;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; 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 ;

Condamne la société Zen&O aux dépens ;

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 quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé en totalité la décision du directeur général de l'INPI du 24 septembre 2010 ayant partiellement rejeté la demande d'enregistrement n° 09 3 700 723 pour les services suivants : «soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté» ;

AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune similitude entre les services de soins de santé et de soins esthétiques, pour lesquels a été effectué l'enregistrement de la marque antérieure, et les soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux visés par la demande d'enregistrement objet de l'opposition et qu'il y a donc matière à annulation de la décision ; que cette annulation ne peut toutefois être partielle et cantonnée au seul refus d'enregistrement concernant les soins pour animaux ; qu'en effet, le droit de marque ne produit effet que dans sa relation avec les produits ou services que cette marque désigne et l'appréciation globale du risque de confusion implique en conséquence une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents devant être pris en compte ; que selon la décision contestée, c'est d'ailleurs bien en raison tout à la fois de l'identité et de la similarité des services en cause de l'imitation de la marque antérieure qu'il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; qu'il en résulte que la démarche a consisté à évaluer ce risque à partir d'une appréciation erronée d'un facteur

pertinent d'examen, la similitude des services, pour en déduire une majoration du degré de similitude résultant de la ressemblance des signes ; qu'il n'appartient pas à la cour de substituer son appréciation à celle de l'autorité de l'enregistrement et par conséquent de mesurer quelle conséquence cette dernière pourrait tirer, quant au périmètre de son refus, de cette absence de similitude des services en cause au regard de l'identité ou de la similitude d'autres services désignés par l'un et l'autre signe (arrêt attaqué p. 6) ;

ALORS, d'une part, QU'il est au pouvoir de la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'INPI rendue sur opposition d'une demande d'enregistrement de marque, de limiter l'annulation qu'elle prononce à certaines dispositions de la décision ; que lorsque la cour d'appel considère qu'il n'existe aucune similarité entre certains des produits ou services visés dans la demande d'enregistrement et les produits et services couverts par la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition, il lui appartient de limiter l'annulation de la décision ayant rejeté la demande d'enregistrement pour un ensemble de produits et services aux seuls produits et services pour lesquels il n'existe, selon elle, aucune similarité ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'existait aucune

similarité entre les soins pour animaux, visés par la demande d'enregistrement, et les soins de santé et soins esthétiques couverts par la marque antérieure, devait limiter l'annulation de la décision du directeur de l'INPI en ce qu'elle rejetait la demande d'enregistrement pour les soins pour animaux ; qu'en décidant au contraire que l'annulation ne pouvait être cantonnée au seul refus d'enregistrement concernant les soins pour animaux et en annulant en totalité la décision ayant rejeté la demande d'enregistrement pour les soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux et les salons de beauté, la cour d'appel a violé les articles L.712-4, L.712-7 et L.411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, d'autre part, QUE si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement, cette appréciation doit être effectuée pour chaque catégorie de produits ou de services concernés sans considération des autres catégories de produits ou de services désignés ; que l'absence de similarité entre les soins pour animaux, visés par la demande d'enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques visés par la marque antérieure ne pouvait exercer aucune influence sur l'appréciation du risque de confusion entre les marques ni pour désigner les soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ni pour désigner les salons de beauté également visés dans la demande d'enregistrement, qui constituaient des services distincts ; qu'en considérant au contraire que le risque de confusion entre les signes avait été évalué à partir d'une appréciation erronée du facteur pertinent relatif à la similitude des services à l'origine d'une majoration du degré de similitude entre les signes qui lui interdisait de limiter l'annulation de la décision du directeur de l'INPI au seul rejet de la demande d'enregistrement en ce qu'elle portait sur les soins pour animaux, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

ALORS, enfin, QU'il entre dans les pouvoirs de la cour d'appel, saisie d'une demande

d'annulation d'une décision du directeur de l'INPI rendue sur opposition à une demande d'enregistrement de marque, de mesurer l'effet, sur le risque de confusion entre les signes, de l'appréciation qu'elle porte sur le degré de similitude entre les produits ou les services désignés ; qu'en refusant de limiter l'annulation qu'elle a prononcée pour la raison que, compte tenu de l'interdépendance entre la similitude des marques et des services désignés, l'appréciation qu'elle a portée sur l'absence de similitude entre certains des services désignés était de nature à modifier le jugement du risque de confusion entre les signes et qu'il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle du directeur de l'INPI pour en tirer des conséquences au regard de l'étendue de l'annulation prononcée, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , du 27 octobre 2011