COMM. CH.B

**COUR DE CASSATION**

Audience publique du **21 janvier 2014**

Cassation partielle

M. ESPEL, président

Arrêt n° 91 F-P+B

Pourvoi n° H 13-12.501

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 :

1°/ la société Zed Candy Limited, société de droit irlandais, dont le siège est Kilcock County, Kildare (Irlande),

2°/ la société Brabo France, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Gafed, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23 rue du Maillard, 94310 Orly,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 2013, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Mandel, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mandel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Zed Candy Limited et Brabo France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gafed, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit irlandais Zed candy est titulaire notamment des marques communautaires « Mammouth Jawbreaker », déposée le 1er avril 2005 sous le n° 4366373 et enregistrée le 10 février 2006, et « Jawbreaker », déposée le 27 janvier 1999 sous le n° 1055177 et enregistrée le 17 février 2005, pour désigner divers produits en classes 5 et 30 et notamment des bonbons médicinaux, confiserie non médicale et gomme à mâcher ; que cette société et la société Brabo France, qui est l'importateur et distributeur exclusif, pour la France, des bonbons, ayant constaté que la société Gafed diffusait des catalogues et des publicités, sur lesquels étaient proposés des bonbons sous la dénomination « dragon Jawballgum », l'ont fait assigner en contrefaçon des marques précitées et en concurrence déloyale ; que reconventionnellement, la société Gafed a sollicité notamment la déchéance des droits de la société Zed candy sur la marque « Jawbreaker » pour absence d'exploitation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Zed candy et Brabo France font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen :

*1°/ que les sociétés Zed Candy et Brabo France dénonçaient, au soutien de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, l'imitation servile de leurs emballages et de leurs présentoirs par la société Gafed ; qu'ayant constaté que la société Gafed utilisait des emballages et présentoirs comparables à ceux des sociétés Zed Candy et Brabo France, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer néanmoins qu'aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire ne lui était imputable, que les marques « Jawballgum » et « Dragon Jawballgum » n'étaient pas la déclinaison des marques « Jawbreaker » et « Mammouth Jawbreaker », a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;*

*2°/ que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion ; qu'ayant constaté que la société Gafed utilisait des emballages et présentoirs comparables à ceux des sociétés Zed Candy et Brabo France, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer néanmoins qu'aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire ne lui était imputable, que les sociétés Zed Candy et Brabo France n'établissaient pas la spécificité de leurs emballages et de leurs présentoirs, lesquels étaient très banals pour des confiseries, a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;*

*3°/ que les sociétés Zed Candy et Brabo France faisaient valoir que la société Gafed avait servilement copié l'identité visuelle de leurs produits en reproduisant la mention « Jaw », au même endroit sur l'emballage, le dessin de l'animal fantastique, au-dessus du même rond transparent, et la mention de la dénomination sociale en haut du paquet ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les sociétés Zed Candy et Brabo France ne pouvaient se faire un grief de ce que la société Gafed ait commercialisé ses bonbons dans une enveloppe souple dont la forme était commandée par celle du produit, sans s'expliquer sur la reprise des autres éléments caractéristiques du conditionnement, lesquels n'étaient nullement dictés par la forme des bonbons, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;*

*4°/ qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la concurrence déloyale, qu'elle n'établissait pas avoir une activité économique en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Zed Candy ne subissait pas un préjudice dès lors que les ventes de bonbons de marque « Jawbreaker » manquées par la société Brabo France du fait des agissements de la société Gafed se répercutaient sur le montant des redevances versées par la société Brabo France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;*

*5°/ qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire un trouble commercial constitutif de préjudice ; que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Brabo France fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, qu'elle ne fournissait pas d'éléments chiffrés sur le volume et la valeur de ses ventes de bonbons « Jawbreaker », la cour d'appel, à qui il incombait de liquider le préjudice résultant du trouble commercial nécessairement suscité par les agissements déloyaux et parasitaires de la société Gafed, a violé l'article 1382 du code civil ;*

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Brabo France ne peut prétendre à un monopole sur les gros bonbons sphériques avec un chewing-gum au centre ; qu'il relève encore que, si les emballages des bonbons de la société Gafed sont constitués comme ceux de la société Brabo France d'une enveloppe souple adoptant la forme du bonbon et si les boîtes utilisées par les deux sociétés pour présenter leurs produits ont une forme parallélépipédique, les présentoirs n'ont pas les mêmes dimensions et reproduisent, pour ceux de la société Gafed, un dragon de dimension non négligeable et, pour ceux de la société Brabo France, un mammouth ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun comportement fautif constitutif de concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être imputé à la société Gafed ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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

Vu l'article 51 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 50 § 1 du règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Zed candy sur la marque communautaire « Jawbreaker », à compter du 17 février 2010, pour l'ensemble des produits et services visés par l'enregistrement, l'arrêt retient que les sociétés Zed candy et Brabo France sachant dès le 25 mars 2009, date de l'assignation, qu'elles étaient susceptibles de faire l'objet d'une demande en déchéance de cette marque, les pièces postérieures au 25 décembre 2008, qu'elles ont produites pour justifier de l'usage de la marque, doivent être écartées des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle en déchéance ayant été formée le 20 octobre 2010, seules les pièces susceptibles de justifier d'un usage de la marque communautaire « Jawbreaker » postérieurement au 20 juillet 2010, étaient dénuées de caractère pertinent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 § 1 et 51 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient

les articles 15 §1 et 50 § 1 du règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la capture d'écran du site internet www.zegdum.com datée du 11 juin 2009, qui faisait apparaître des paquets de bonbons présentés sous diverses appellations contenant le terme « Jawbreaker », mentionnait les prix en livres sterling et ne permettait pas d'établir un usage sérieux de la marque communautaire « Jawbreaker » dans la Communauté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire doit s'opérer abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

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, à compter du 17 février 2010, des droits de la société Zed candy limited sur la marque communautaire « Jawbreaker » n° 10 55177 pour l'ensemble des produits et services visés, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, 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 Gafed 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 vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Zed Candy Limited et Brabo France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Zed Candy déchue de ses droits sur la marque communautaire « Jawbreaker », à compter du 17 février 2010, pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement et d'avoir débouté les sociétés Zed Candy et Brabo France de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire,

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 50 du règlement (CE) 40/94, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; que, toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; que, cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée ; que, dès le 25 mars 2009, date de l'assignation dirigée par les sociétés Zed Candy et Brabo France contre la société Gafed, les sociétés appelantes savaient être susceptibles de faire l'objet d'une demande de déchéance de la marque communautaire « Jawbreaker » par le biais d'une demande reconventionnelle émanant de celle-ci ; qu'il en résulte que toutes les pièces postérieures au 25 décembre 2008, tout comme les pièces non datées, seront écartées ; que c'est en outre par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que les preuves d'exploitation de la marque « Jawbreaker » versées aux débats se rapportent en réalité à la marque « Mammouth Jawbreaker », laquelle a fait l'objet d'un enregistrement particulier sous le n° 4366373, ce qui démontre que la société Zed Candy a entendu la distinguer, de sorte que son exploitation ne saurait constituer la preuve de l'exploitation de la marque « Jawbreaker » ; que, de même, la capture d'écran du site internet www.zedgum.com datée du 11 juin 2009 faisant apparaitre des paquets de bonbons intitulés « Jumbo Jawbreaker », « Strawberry Jumbo Jawbreaker », « Tropical Jawbreaker », « Sour Jawbreaker », « Mini Jawbreaker », « Mini Fireball Jawbreaker », avec des prix indiqués en livres sterling, ne suffit pas à établir l'usage sérieux

de la marque « Jawbreaker » dans la Communauté sur une période de cinq ans ; que, faute pour la société Zed Candy de rapporter la preuve d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et dès lors qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage, la décision prononçant la déchéance de la société Zed Candy de ses droits sur la marque « Jawbreaker » sera confirmée ; que la date de cette déchéance court à compter du délai de cinq ans suivant la fin de la procédure d'enregistrement de la marque, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, soit le 17 février 2010 ;

1°/ ALORS QUE le commencement ou la reprise d'usage sérieux d'une marque dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle en déchéance n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ; qu'en retenant, pour prononcer la déchéance des droits de la société Zed Candy sur la marque communautaire « Jawbreaker » à compter du 17 février 2010, que, dès le 25 mars 2009, date de l'assignation dirigée contre la société Gafed, la société Zed Candy savait être susceptible de faire l'objet d'une demande en déchéance et qu'en conséquence, les pièces postérieures au 25 décembre 2008 devaient être écartées, bien que la société Gafed ait présenté sa demande reconventionnelle en déchéance par conclusions du 20 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 51 §1 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 50 §1 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, ne peuvent être pris en considération, dans l'appréciation du commencement ou de la reprise d'usage sérieux faisant obstacle à la demande en déchéance du droit sur la marque communautaire, les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage accomplis dans les trois mois ayant précédé la demande principale ou reconventionnelle, après que le titulaire a appris qu'une telle demande pourrait être présentée ; qu'en écartant toutes les pièces postérieures au 25 décembre 2008, quand bien même elles portaient sur des faits d'usage antérieurs, et en refusant en particulier de tenir compte des attestations de la société Zed Candy du 6 février 2012 (pièce n° 34) et de la société Star Sweets du 8 février 2012, (pièce n° 40), lesquelles portaient sur la commercialisation des produits de marque « Jawbreaker » entre 2000 et 2010 en France et en Belgique, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 51 §1 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 50 §1 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

3°/ ALORS QU' en se bornant, pour affirmer l'absence de caractère probant des pièces versées aux débats par la société Zed Candy, à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels les preuves d'exploitation de la marque communautaire « Jawbreaker » versées aux débats se rapportaient en réalité à la marque « Mammouth Jawbreaker », et ne pouvaient en conséquence faire échec à la demande en déchéance de la société Gafed, sans analyser les pièces versées aux débats par la société Zed Candy en cause d'appel, lesquelles attestaient l'usage du signe « Jawbreaker » indépendamment de la marque « Mammouth Jawbreaker », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la déchéance du droit sur la marque communautaire est encourue en l'absence d'usage sérieux dans la Communauté pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; que l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire s'opère abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut résulter de l'exploitation de la marque dans un seul Etat membre ; qu'en retenant, pour prononcer la déchéance du droit de la société Zed Candy sur la marque communautaire « Jawbreaker », que la capture d'écran du site internet www.zegdum.com datée du 11 juin 2009, qui faisait apparaître des paquets de bonbons présentés sous diverses appellations contenant le terme « Jawbreaker », mentionnait les prix en livres sterling et ne permettait pas d'établir un usage sérieux de la marque communautaire « Jawbreaker » dans la Communauté, la cour d'appel a violé les articles 15 § 1 et 51 §1 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15 §1 et 50 §1 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

5°/ ALORS QUE la déchéance du droit sur la marque communautaire est encourue en l'absence d'usage sérieux dans la Communauté pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; qu'en retenant, pour prononcer la déchéance du droit de la société Zed Candy sur la marque communautaire « Jawbreaker », que la preuve n'était pas rapportée de son usage sérieux dans la Communauté sur une période de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 15 § 1 et 51 §1 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15 §1 et 50 §1 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Zed Candy de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques communautaires « Jawbreaker » et « Mammouth Jawbreaker »,

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 12 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009, le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire notamment à un tiers l'usage, dans la vie des

affaires, de son nom pour autant que cet usage soit conforme aux pratiques honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; qu'il importe donc de rechercher, au-delà de l'emploi du terme « Jaw », si la commercialisation par la société Gafed de bonbons sous la dénomination « Dragon Jawballgum », « Jawball » et « Quilles Jawballgum » a été conforme à ces pratiques ; que la société Gafed conteste le risque de confusion de ses bonbons avec ceux dénommés « Jawbreaker », mais ce risque n'est pas en cause en l'espèce, dès lors qu'il convient de rechercher l'éventualité d'une atteinte au droit de la marque communautaire ; qu'en l'espèce, le seul terme « Jaw », compte tenu notamment de son emplacement au centre des appellations examinées ci-dessus, n'est pas de nature à constituer une atteinte au droit de la marque « Jawbreaker » ; qu'au demeurant, si l'article 14 du règlement renvoie au droit national pour les atteintes à une marque communautaire, en l'espèce, au plan visuel, les produits commercialisés par la société Gafed sous l'appellation « Dragon Jawballgum » sont présentés différemment de ceux de la marque « Jawbreaker », puisqu'un dragon, de dimension non négligeable y est représenté ; qu'ainsi, le signe protégé et le signe argué de contrefaçon diffèrent-ils, un mammouth, animal certes disparu de la surface du globe mais qui a réellement existé n'ayant aucun rapport, si ce n'est par la taille impressionnante qu'on peut à tort lui prêter, avec un dragon, animal mythique qui n'a jamais existé que dans l'imagination humaine ; qu'au plan phonétique, les mots « Mammouth Jawbreaker » et « Dragon Jawballgum » ont en commun le terme monosyllabique « Jaw », placé au milieu des signes en concurrence et sans signification particulière pour les consommateurs, constitués de jeunes enfants non anglophones qui constituent aussi la clientèle de ces produits en France et dans la Communauté ; que, venant après un premier terme dominant, « Mammouth » pour l'un et « Dragon » pour l'autre, illustré par le conditionnement et suivi par les finales « breaker » et « ballgum », le terme « Jaw » disparaît dans un ensemble qui ne saurait accréditer l'existence d'un lien matériel entre le signe contesté et la marque protégée ; qu'il résulte donc de l'appréciation globale des produits en cause que la preuve n'est pas rapportée d'une atteinte portée par la société Gafed au droit de la marque « Jawbreaker » par la commercialisation de bonbons « Jawballgum » ; que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services désignés et inversement, encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ; qu'en l'espèce, les signes contestés ne sont pas la déclinaison des marques concernées, de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion ; que preuve n'est, au demeurant, pas rapportée que le concept du gros bonbon rond et dur, contenant du chewing gum en son centre soit novateur, la société Zed Candy n'en revendiquant d'ailleurs pas le monopole ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis par la société Gafed ;

1°/ ALORS QUE l'article 12 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, qui codifie l'article 12 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, dispose que le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, de son nom pour autant que cet usage soit conforme aux pratiques honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; qu'en l'espèce, les signes critiqués ne correspondent nullement au nom de la société Gafed, en sorte que le texte précité est inapplicable ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la contrefaçon, qu'il convenait de rechercher si l'usage par la société Gafed des signes « Dragon Jawballgum », « Jawball » et « Quilles Jawballgum » était conforme aux pratiques honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qu'il n'était pas besoin de rechercher l'existence d'un risque de confusion, lequel n'était pas en cause en l'espèce, et qu'il convenait uniquement de rechercher l'éventualité d'une atteinte au droit de la marque communautaire, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, par refus d'application ;

2°/ ALORS QUE la contrefaçon de marque s'apprécie par la comparaison des signes en présence, sans tenir compte des éléments extérieurs ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la contrefaçon, que les produits commercialisés par la société Gafed sous l'appellation « Dragon Jawballgum » étaient présentés différemment de ceux de la marque « Jawbreaker », puisqu'un dragon de dimension non négligeable y était représenté, au lieu d'un mammouth et en précisant que le terme « Jaw » venait après un premier terme dominant, « Mammouth » pour l'un et « Dragon » pour l'autre, illustrés par le conditionnement, la cour d'appel, qui a pris considération des éléments extérieurs aux signes en présence, a violé l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 9 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

3°/ ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude auditive des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la similitude auditive des signes « Mammouth Jawbreaker » et « Dragon Jawballgum », qu'elles n'ont en commun que le seul terme « Jaw » qui disparaît dans un ensemble, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, les marques en présence n'étaient pas construites selon une structure identique et si le public concerné n'était pas en conséquence conduit à percevoir la marque « Dragon Jawballgum » comme une déclinaison de la marque « Mammouth Jawbreaker », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE)

n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

4°/ ALORS QU' en toute hypothèse l'appréciation globale du risque de confusion doit tenir compte des similitudes visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, ainsi que de la notoriété de la marque protégée ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la contrefaçon, à apprécier la similitude phonétique des signes en présence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'ils ne présentaient pas, en outre, une similitude conceptuelle, puisqu'ils évoquaient de la même manière la grande taille du bonbon, et une similitude visuelle, en raison de la présence commune des lettres « Jawb » et sans se prononcer sur la notoriété des marques antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

5°/ ALORS QUE le risque de confusion comprend le risque d'association, lequel est renforcé en présence d'une famille ou d'une série de marques ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la contrefaçon, que les signes contestés n'étaient pas la déclinaison des marques concernées, sans rechercher si, compte tenu de l'effet de gamme, le public concerné ne pouvait, sinon les confondre, du moins attribuer les produits qu'ils désignaient à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

6°/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la contrefaçon, qu'il n'était pas établi que le concept du gros bonbon rond et dur, contenant du chewing gum en son centre, était novateur, quand il lui appartenait seulement de rechercher l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau violé l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés Zed Candy et Brabo France fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la concurrence déloyale peut consister dans le fait, pour un commerçant ou une entreprise, conscient de l'innovation commerciale exploitée par un concurrent, d'adopter un comportement

suiveur afin de tirer profit des efforts de celui-ci, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, tendant ainsi à s'approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d'efforts intellectuels de recherches et d'études et sans les engagements financiers qui lui sont généralement liés ; que les nombreux catalogues versés aux débats relativement aux produits commercialisés par la société Zed Candy ne suffisent pas à établir, compte tenu de ce qui a été précisé plus haut sur les déclinaisons de la marque « Jawbreaker », l'existence d'un comportement fautif ; que les sociétés appelantes n'établissent pas davantage la spécificité des conditionnements des bonbons consistant en une enveloppe souple, telle que ci-dessus décrite, prenant la forme de chacun de ceux-ci, ni celle des présentoirs constitués de boîtes parallélépipédiques en carton au logo des produits qu'elles contiennent, de sorte que le comportement suiveur de la société Gafed qui utilise des conditionnements certes comparables mais commandés par la forme des produits et aux dimensions différentes pour les présentoirs, n'est pas établi ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la société irlandaise Zed Candy ne démontre pas avoir une activité économique en France de telle sorte que ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire seront rejetées ; (…) que la société Brabo France n'a versé aucun élément chiffré sur les quantités de confiseries « Jawbreaker » qu'elle distribuerait en France, ni sur le chiffre d'affaires qu'elle réaliserait avec ces produits ; (…) que les emballages et les présentoirs sont très banals pour des confiseries et ne sont pas susceptibles de constituer des éléments d'identification pour les consommateurs ; que les demandes de la société Brabo France fondées sur la concurrence et parasitaire devront être écartées ;

1°/ ALORS QUE les sociétés Zed Candy et Brabo France dénonçaient, au soutien de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, l'imitation servile de leurs emballages et de leurs présentoirs par la société Gafed ; qu'ayant constaté que la société Gafed utilisait des emballages et présentoirs comparables à ceux des sociétés Zed Candy et Brabo France, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer néanmoins qu'aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire ne lui était imputable, que les marques « Jawballgum » et « Dragon Jawballgum » n'étaient pas la déclinaison des marques « Jawbreaker » et « Mammouth Jawbreaker », a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion ; qu'ayant constaté que la société Gafed utilisait des emballages et présentoirs comparables à ceux des sociétés Zed Candy et Brabo France, la cour

d'appel, qui a retenu, pour affirmer néanmoins qu'aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire ne lui était imputable, que les sociétés Zed Candy et Brabo France n'établissaient pas la spécificité de leurs emballages et de leurs présentoirs, lesquels étaient très banals pour des confiseries, a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QUE les sociétés Zed Candy et Brabo France faisaient valoir que la société Gafed avaient servilement copié l'identité visuelle de leurs produits en reproduisant la mention « Jaw », au même endroit sur l'emballage, le dessin de l'animal fantastique, au-dessus du même rond transparent, et la mention de la dénomination sociale en haut du paquet ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les sociétés Zed Candy et Brabo France ne pouvaient se faire un grief de ce que la société Gafed ait commercialisé ses bonbons dans une enveloppe souple dont la forme était commandée par celle du produit, sans s'expliquer sur la reprise des autres éléments caractéristiques du conditionnement, lesquels n'étaient nullement dictés par la forme des bonbons, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ ALORS QU' en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la concurrence déloyale, qu'elle n'établissait pas avoir une activité économique en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Zed Candy ne subissait pas un préjudice dès lors que les ventes de bonbons de marque « Jawbreaker » manquées par la société Brabo France du fait des agissements de la société Gafed se répercutaient sur le montant des redevances versées par la société Brabo France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ ALORS QU' il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire un trouble commercial constitutif de préjudice ; que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Brabo France fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, qu'elle ne fournissait pas d'éléments chiffrés sur le volume et la valeur de ses ventes de bonbons « Jawbreaker », la cour d'appel, à qui il incombait de liquider le préjudice résultant du trouble commercial nécessairement suscité par les agissements déloyaux et parasitaires de la société Gafed, a violé l'article 1382 du code civil.