

Cour de cassation - Chambre commerciale

Audience publique du mardi 9 juillet 2013

Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag

Cassation partielle

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 9 mai 2012

Sources :

Références au greffe :

- Pourvoi n° 12-21628

Identifiant européen

- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00718

Références de publication :

- <http://www.legifrance.gouv.fr>

Non publié au bulletin

La décision :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Attendu, selon l'arrêt attaqué, 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 » surmontés d'une petite maison stylisée, a fait assigner cette société ainsi que la société Gifi en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a sollicité la nullité la marque semi-figurative « tout pour la maison » déposée par cette dernière société le 15 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 220 902 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 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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

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



Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (23 octobre 2003, Adidas-Salomon c/ Fitnessworld trading, affaire n° C 408/01) a dit pour droit 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 ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Maisons du monde, l'arrêt retient que l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer puisque la similitude entre les produits et services en cause a été retenue ;

Attendu 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 le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, 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, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; 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 Bordeaux ;

Condamne les sociétés Gifi et Gifi Mag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Maisons du monde la somme globale de 3 000 euros ;

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 neuf juillet deux mille treize.

M. Espel (président), président
Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Maisons du Monde en matière de contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action en contrefaçon de marque : (¿) Aux termes de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : ... b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." La société Maisons du Monde, dont la marque a été déposée pour désigner des produits des classes 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 et 25 à 28, fait valoir que bien que visant uniquement des services répertoriés dans une classe différente de celles des produits protégés par sa propre marque, le signe contesté a été utilisé pour identifier des articles de décoration et d'ameublement de même nature, de sorte qu'il existe une similitude entre les produits et services en cause. Il est constant que la marque "tout pour la MAISON" a été uniquement déposée pour désigner les services suivants : "Services de regroupement (à l'exception de leur transport), mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir : savons, parfumerie, cosmétiques, préparations cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies et mèches pour l'éclairage, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts audio et vidéo, lunettes joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, affiches, photographies, papeterie, cartes postales, malles et valises, sacs à dos; sacs à main, portefeuilles, portemonnaie, meubles, glaces (miroirs), cadres, bureaux, canapés, chaises, coussins, fauteuils, lits, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence: boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non pour la construction, opalines, vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, vêtements, chaussures, chapellerie; cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, couvertures de lit et de table en textile, rubans, lacets, boutons, épingles, jeux, jouets, pâtisserie, confiserie, glaces alimentaires, boissons non alcooliques, bières, boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; conseils, assistance et renseignements commerciaux aux consommateurs sur ces produits, publicité, organisation de campagnes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, décoration de vitrine, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons, étude de marché, gestion de fichiers informatiques, organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et de publicité. " Contrairement à ce qui est soutenu, la marque critiquée n'est pas utilisée pour désigner les produits vendus par la société GIFI mais seulement à titre de complément d'enseigne des magasins vendant ces produits. Cependant, ceux-ci sont en partie similaires à ceux protégés par la marque "Maisons du Monde" comme appartenant à la catégorie des meubles, biens d'équipement de la maison, vaisselle et objets de décoration. Les services protégés par la marque arguée de contrefaçon, ayant ainsi au moins en partie pour objet la commercialisation d'articles identiques ou similaires à ceux protégés par la marque de, Maisons du Monde, présentent de ce fait une similitude par complémentarité. Ce faible degré de similitude n'est toutefois de nature à susciter une confusion sur l'origine des produits vendus

dans les magasins identifiés par le signe critiqué et les produits portant la marque "Maisons du Monde" ou une association entre eux que dans la mesure où y est associée une forte ressemblance des signes eux-mêmes. A cet égard, la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette impression d'ensemble est en effet essentiellement transmise par les éléments distinctifs caractérisant chacun des signes en présence. En l'espèce, du point de vue phonétique, il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en cause, le terme descriptif commun "maison" qui constitue l'attaque du signe antérieur et la terminaison du signe contesté étant dépourvu de caractère distinctif tandis que le complément "du monde" qui seul confère une valeur distinctive à la marque première est absent de la marque arguée de contrefaçon. Sur le plan conceptuel, les deux signes sont également très dissemblables. Le premier évoque la diversité des origines et des styles des articles désignés par la marque, l'accent étant porté sur la décoration et l'esthétique tandis que le signe contesté, reprenant une formulation banale, suggère l'offre d'une large gamme de produits utilitaires tendant à satisfaire les multiples besoins ménagers, aussi accessoires soient-ils, véhiculant ainsi une image conforme à la vocation de "bazar" de la surface de vente qu'il a vocation à désigner. Visuellement, la société Maisons du Monde reproche à la société GIFI de reproduire, avec les mêmes caractères d'imprimerie, le terme "MAISON", et insiste sur la calligraphie particulière de la lettre "M" commune aux deux marques. Mais le terme générique "Maison(s)", dépourvu en l'espèce d'arbitraire, est présent dans le libellé de très nombreuses marques (dans 5524 marques en vigueur à ce jour selon le site Internet de l'Institut national de la propriété industrielle), ce qui le prive de tout caractère distinctif. Au singulier dans le signe contesté, au pluriel dans la marque arguée de contrefaçon, ce terme commun est reproduit en majuscules d'imprimerie dont la banalité n'est pas remise en cause par la représentation graphique du "M" initial à l'originalité visuellement peu évidente. Représenté de manière conventionnelle dans la marque "Maisons du Monde", il n'acquiert aucune fonction distinctive qui permette à la société éponyme d'en revendiquer l'usage exclusif et doit au contraire rester disponible pour l'ensemble des acteurs économiques. De surcroît, ce terme n'occupe pas la même place dans la partie verbale des signes en présence laquelle est représentée en lettres de couleur différente, bleu dans la marque "Maisons du Monde", marron foncé dans la marque de la société GIFI. Surtout, la marque seconde se singularise par une différence de présentation substantielle imposant un déchiffrage de bas en haut de la partie verbale du signe alors que la marque "Maisons du Monde" se lit, conformément aux conventions, horizontalement de gauche à droite. La société Maisons du Monde reproche également aux sociétés intimées d'avoir associé à la partie nominale de leur marque, le dessin stylisé d'une maison rappelant l'une des quatre représentations d'habitations traditionnelles incluses dans sa marque. Mais, les dessins en cause, à vocation de pictogramme destiné à figurer la maison occidentale type, sont dépourvus d'originalité de sorte qu'il est impossible de les associer plus particulièrement à un signe déterminé. Au demeurant, dans la marque "Maisons du Monde", ce dessin est indissociable des trois autres représentations d'habitations traditionnelles qui y sont associées (tipi, igloo et case) et ne possède pas un caractère prépondérant par rapport à celles-ci. Sa reproduction isolée par le titulaire de la marque pour personnaliser ses étiquettes de prix ne bénéficie dès lors pas de protection. En outre, les graphismes en présence comportent des différences significatives dans leur tracé, leurs proportions et leur positionnement par rapport à la partie verbale du signe. Surtout le signe contesté se distingue par une touche de créativité procédant des rayons émanant du toit qui lui confèrent une originalité que ne possède pas la représentation plus traditionnelle adoptée par la marque "Maisons du Monde". Il n'imité donc pas l'élément figuratif invoqué et ne peut susciter un rapprochement avec la marque dont il fait partie. L'utilisation de la couleur orange, non susceptible d'appropriation, n'est pas davantage caractéristique de la marque antérieure, s'agissant d'une couleur couramment utilisée dans

les signes de ralliement de la clientèle en raison de son impact visuel. Cette couleur est associée, dans la marque "Maisons du Monde", au bleu des lettres et au rouge des éléments figuratifs tandis que la marque contestée l'utilise en association avec la seule couleur marron, ce qui en modifie la tonalité d'ensemble. Les signes en cause présentent dès lors, du point de vue visuel, une physionomie nettement différente qui, alliée à l'absence de similitude phonétique et conceptuelle et au faible degré de similitude des produits et des services respectivement protégés par eux, exclut qu'ils puissent faire naître un risque de confusion ou d'association, chez le public d'attention moyenne auxquels ils s'adressent, sur l'origine des produits qu'ils désignent ou qui sont l'objet des services en cause. En effet, si l'attention des salariés de la société "Maisons du Monde" et de leur proches a pu être attirée par les caractères non distinctifs communs aux deux signes en raison de leur vigilance aiguisée par les liens particuliers que les unissent à l'appelante, dans un contexte de contentieux à répétition entre les parties, cette réaction ne peut être généralisée au consommateur moyen qui, confronté à la banalité des éléments composant les signes en présence, portera spontanément son attention sur leurs éléments distinctifs, lesquels transmettent une impression d'ensemble exclusive de tout rapprochement. Cette appréciation n'est pas remise en cause par le sondage réalisé dans des conditions contestables, et dès lors sans valeur probante, par la société appelante. La notoriété dont elle se prévaut n'est pas davantage une source de confusion. En effet, les parties d'ancienneté, d'importance économique et de notoriété au moins équivalentes possèdent chacune, dans l'esprit du consommateur, une image bien différenciée qui exclut que la présence, dans leurs signes respectifs, d'éléments conventionnels proches dépourvus d'arbitraire et adaptés de manière bien individualisée, suscite une association entre elles. L'action en contrefaçon fondée sur l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle sera donc rejetée. L'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la similitude entre les produits et les services a été retenue. Le jugement sera en dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de la marque "Maisons du Monde" et, par voie de conséquence, la demande d'annulation de la marque "Tout pour la Maison" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS 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" avec 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, soit sur de grands panneaux publicitaires sur lesquels figure également en position centrale et de 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 ; qu'ainsi, ces considérations d'emplacement et de disposition différents de chacune des marques, qui ne doivent pas être appréciées de manière abstraite mais dans leur contexte de situation, permettent d'éviter le risque de confusion entre les marques qui pourrait se produire au premier coup d'oeil ; 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 le d'aménagement de la maison plus créatifs s'agissant des produits Maison 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 Arlex 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 "Toul pour la Maison" dans les conditions dénoncées ;

1°) ALORS QUE la contrefaçon d'une marque s'apprécie en comparant l'impression d'ensemble produite par la marque de référence, telle qu'enregistrée, avec la marque présentée comme contrefaisante, telle qu'enregistrée elle aussi ; qu'en se bornant à apprécier, par motifs adoptés, la représentation in situ des marques en cause (jugement, p.7), pour débouter la société Maisons du Monde de ses demandes fondées sur la contrefaçon, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Maisons du Monde de ses prétentions, que le terme « Maisons » était un terme non distinctif, générique et présent dans le libellé dans de très nombreuses marques, en mentionnant en outre le chiffre précis de 5524 marques en vigueur selon le site Internet de l'INPI, en s'appuyant ainsi sur des éléments étrangers au débat pour statuer, la cour d'appel a violé les articles 7 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir au soutien de sa décision des moyens, explications et documents que si les parties ont été mis en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Maisons du Monde de ses prétentions, que le terme « Maisons » était un terme non distinctif, générique et présent dans le libellé dans de très nombreuses marques, en mentionnant en outre le chiffre précis de 5524 marques en vigueur selon le site Internet de l'INPI, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ces éléments qui n'étaient ni invoqués, ni même allégués en défense par les sociétés Gifi et Gifi Mag, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions au fond, l'appelante faisait valoir que la marque « MAISONS DU MONDE » était notoirement connue, ce qui lui conférait un caractère distinctif particulier à l'aune duquel devait être apprécié le risque de confusion avec la marque « tout pour la MAISON » déposée par Gifi ; qu'en appréciant le risque de confusion entre les deux marques, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante de nature à établir le bien fondé de ses demandes s'appuyant sur les dispositions de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Maisons du Monde en matière de contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'action en contrefaçon de marque : (¿) Aux termes de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : ... b) L'imitation

d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." La société Maisons du Monde, dont la marque a été déposée pour désigner des produits des classes 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 et 25 à 28, fait valoir que bien que visant uniquement des services répertoriés dans une classe différente de celles des produits protégés par sa propre marque, le signe contesté a été utilisé pour identifier des articles de décoration et d'ameublement de même nature, de sorte qu'il existe une similitude entre les produits et services en cause. Il est constant que la marque "tout pour la MAISON" a été uniquement déposée pour désigner les services suivants : "Services de regroupement (à l'exception de leur transport), mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir : savons, parfumerie, cosmétiques, préparations cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies et mèches pour l'éclairage, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts audio et vidéo, lunettes joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux, affiches, photographies, papeterie, cartes postales, malles et valises, sacs à dos; sacs à main, portefeuilles, portemonnaie, meubles, glaces (miroirs), cadres, bureaux, canapés, chaises, coussins, fauteuils, lits, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence: boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache-pot non en papier, figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non pour la construction, opalines, vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux précieux, porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, vêtements, chaussures, chapellerie; cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, couvertures de lit et de table en textile, rubans, lacets, boutons, épingles, jeux, jouets, pâtisserie, confiserie, glaces alimentaires, boissons non alcooliques, bières, boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; conseils, assistance et renseignements commerciaux aux consommateurs sur ces produits, publicité, organisation de campagnes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, décoration de vitrine, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons, étude de marché, gestion de fichiers informatiques, organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et de publicité. " Contrairement à ce qui est soutenu, la marque critiquée n'est pas utilisée pour désigner les produits vendus par la société GIFL mais seulement à titre de complément d'enseigne des magasins vendant ces produits. Cependant, ceux-ci sont en partie similaires à ceux protégés par la marque "Maisons du Monde" comme appartenant à la catégorie des meubles, biens d'équipement de la maison, vaisselle et objets de décoration. Les services protégés par la marque arguée de contrefaçon, ayant ainsi au moins en partie pour objet la commercialisation d'articles identiques ou similaires à ceux protégés par la marque de Maisons du Monde, présentent de ce fait une similitude par complémentarité. Ce faible degré de similitude n'est toutefois de nature à susciter une confusion sur l'origine des produits vendus dans les magasins identifiés par le signe critiqué et les produits portant la marque "Maisons du Monde" ou une association entre eux que dans la mesure où y est associée une forte ressemblance des signes eux-mêmes. A cet égard, la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette impression d'ensemble est en effet essentiellement transmise par les éléments distinctifs caractérisant chacun des signes en présence. En l'espèce, du point de vue phonétique, il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en cause, le terme descriptif commun "maison" qui constitue l'attaque du signe antérieur et la terminaison du signe contesté étant dépourvu de caractère distinctif tandis que le complément "du monde" qui seul confère une valeur distinctive à la marque première est absent de la marque arguée de contrefaçon.



Sur le plan conceptuel, les deux signes sont également très dissemblables. Le premier évoque la diversité des origines et des styles des articles désignés par la marque, l'accent étant porté sur la décoration et l'esthétique tandis que le signe contesté, reprenant une formulation banale, suggère l'offre d'une large gamme de produits utilitaires tendant à satisfaire les multiples besoins ménagers, aussi accessoires soient-ils, véhiculant ainsi une image conforme à la vocation de "bazar" de la surface de vente qu'il a vocation à désigner. Visuellement, la société Maisons du Monde reproche à la société GIFI de reproduire, avec les mêmes caractères d'imprimerie, le terme "MAISON", et insiste sur la calligraphie particulière de la lettre "M" commune aux deux marques. Mais le terme générique "Maison(s)", dépourvu en l'espèce d'arbitraire, est présent dans le libellé de très nombreuses marques (dans 5524 marques en vigueur à ce jour selon le site Internet de l'Institut national de la propriété industrielle), ce qui le prive de tout caractère distinctif. Au singulier dans le signe contesté, au pluriel dans la marque arguée de contrefaçon, ce terme commun est reproduit en majuscules d'imprimerie dont la banalité n'est pas remise en cause par la représentation graphique du "M" initial à l'originalité visuellement peu évidente. Représenté de manière conventionnelle dans la marque "Maisons du Monde", il n'acquiert aucune fonction distinctive qui permette à la société éponyme d'en revendiquer l'usage exclusif et doit au contraire rester disponible pour l'ensemble des acteurs économiques. De surcroît, ce terme n'occupe pas la même place dans la partie verbale des signes en présence laquelle est représentée en lettres de couleur différente, bleu dans la marque "Maisons du Monde", marron foncé dans la marque de la société GIFI. Surtout, la marque seconde se singularise par une différence de présentation substantielle imposant un déchiffrage de bas en haut de la partie verbale du signe alors que la marque "Maisons du Monde" se lit, conformément aux conventions, horizontalement de gauche à droite. La société Maisons du Monde reproche également aux sociétés intimées d'avoir associé à la partie nominale de leur marque, le dessin stylisé d'une maison rappelant l'une des quatre représentations d'habitations traditionnelles incluses dans sa marque. Mais, les dessins en cause, à vocation de pictogramme destiné à figurer la maison occidentale type, sont dépourvus d'originalité de sorte qu'il est impossible de les associer plus particulièrement à un signe déterminé. Au demeurant, dans la marque "Maisons du Monde", ce dessin est indissociable des trois autres représentations d'habitations traditionnelles qui y sont associées (tipi, igloo et case) et ne possède pas un caractère prépondérant par rapport à celles-ci. Sa reproduction isolée par le titulaire de la marque pour personnaliser ses étiquettes de prix ne bénéficie dès lors pas de protection. En outre, les graphismes en présence comportent des différences significatives dans leur tracé, leurs proportions et leur positionnement par rapport à la partie verbale du signe. Surtout le signe contesté se distingue par une touche de créativité procédant des rayons émanant du toit qui lui confèrent une originalité que ne possède pas la représentation plus traditionnelle adoptée par la marque "Maisons du Monde". Il n'imité donc pas l'élément figuratif invoqué et ne peut susciter un rapprochement avec la marque dont il fait partie. L'utilisation de la couleur orange, non susceptible d'appropriation, n'est pas davantage caractéristique de la marque antérieure, s'agissant d'une couleur couramment utilisée dans les signes de ralliement de la clientèle en raison de son impact visuel. Cette couleur est associée, dans la marque "Maisons du Monde", au bleu des lettres et au rouge des éléments figuratifs tandis que la marque contestée l'utilise en association avec la seule couleur marron, ce qui en modifie la tonalité d'ensemble. Les signes en cause présentent dès lors, du point de vue visuel, une physionomie nettement différente qui, alliée à l'absence de similitude phonétique et conceptuelle et au faible degré de similitude des produits et des services respectivement protégés par eux, exclut qu'ils puissent faire naître un risque de confusion ou d'association, chez le public d'attention moyenne auxquels ils s'adressent, sur l'origine des produits qu'ils désignent ou qui sont l'objet des services en cause. En effet, si l'attention des salariés de la société "Maisons du Monde" et de leur proches a pu être attirée par les caractères non distinctifs communs aux deux signes en raison de leur vigilance aiguë par les liens particuliers que les unissent à l'appelante, dans un contexte de contentieux à répétition entre les parties, cette réaction ne peut être généralisée au consommateur moyen qui, confronté à la banalité des éléments composant les signes en présence, portera spontanément son attention sur leurs éléments distinctifs, lesquels transmettent une

impression d'ensemble exclusive de tout rapprochement. Cette appréciation n'est pas remise en cause par le sondage réalisé dans des conditions contestables, et dès lors sans valeur probante, par la société appelante. La notoriété dont elle se prévaut n'est pas davantage une source de confusion. En effet, les parties d'ancienneté, d'importance économique et de notoriété au moins équivalentes possèdent chacune, dans l'esprit du consommateur, une image bien différenciée qui exclut que la présence, dans leurs signes respectifs, d'éléments conventionnels proches dépourvus d'arbitraire et adaptés de manière bien individualisée, suscite une association entre elles. L'action en contrefaçon fondée sur l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle sera donc rejetée. L'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisque la similitude entre les produits et les services a été retenue. Le jugement sera en dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de la marque "Maisons du Monde" et, par voie de conséquence, la demande d'annulation de la marque "Tout pour la Maison" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS 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" avec 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, soit sur de grands panneaux publicitaires sur lesquels figure également en position centrale et de 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 ; qu'ainsi, ces considérations d'emplacement et de disposition différents de chacune des marques, qui ne doivent pas être appréciées de manière abstraite mais dans leur contexte de situation, permettent d'éviter le risque de confusion entre les marques qui pourrait se produire au premier coup d'oeil ; 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 le d'aménagement de la maison plus créatifs s'agissant des produits Maison 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 Arllex 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 "Toul pour la Maison" dans les conditions dénoncées ;

1°) ALORS QUE la protection conférée aux marques renommées n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel, entre cette marque et le signe en cause, qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci, il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit



un lien entre le signe et la marque ; qu'en déboutant en l'espèce l'appelante de ses demandes fondées sur la contrefaçon, sans dénier à la marque « Maisons du Monde » le caractère renommé qu'elle invoquait, aux motifs inopérants que la notoriété alléguée ne serait pas une « source de confusion », l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle n'ayant, en tout état de cause, pas « vocation à s'appliquer puisque la similitude entre les produits a été retenue » (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé l'article susvisé tel qu'interprété à la lumière de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; qu'en déboutant en l'espèce l'appelante de ses demandes fondées sur la contrefaçon, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la marque Maisons du monde n'était pas une marque renommée au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Maisons du Monde en matière de concurrence déloyale et parasitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'action en concurrence déloyale : Dans la mesure où l'action en contrefaçon a été rejetée, l'action en concurrence déloyale, même fondée sur des faits identiques, devient recevable. Mais la marque litigieuse, qui n'est pas la contrefaçon par imitation de la marque "Maisons du Monde", a toujours été utilisée en association avec l'enseigne GIFI qui ne présente strictement aucun air de parenté avec l'enseigne "Maisons du Monde". Elle est représentée soit sous la forme d'un bandeau étroit limitant le panneau rectangulaire portant l'enseigne GIFI sur l'une de ses largeurs, en symétrie avec la marque miroir "Tout pour la famille", soit sous la forme de panneaux rectangulaires de même proportion mais de plus grande dimension habillant, sur toute leur hauteur, les angles des bâtiments abritant les surfaces commerciales portant l'enseigne GIFI, toujours en pendant avec la marque complémentaire "Tout pour la famille", qui en accentue l'originalité et la distinctivité. Ces panneaux par leurs dimensions, leurs proportions, les caractères des bâtiments qui en sont revêtus et leur localisation ne peuvent en aucun cas évoquer l'enseigne, le concept ou les caractéristiques des magasins et des produits "Maisons du Monde", les images véhiculées étant au contraire antinomiques: grandes surfaces s'adressant à une clientèle populaire en quête de produits peu coûteux d'une part, magasins de taille plus réduite, situés dans des bâtiments plus cossus, souvent en centre ville, et offrant une gamme de produits soigneusement sélectionnés pour leur originalité, leur harmonie et leur qualité à l'intention d'une clientèle plus solvable, plus sélective et plus exigeante, d'autre part. Ni le dépôt en 2003 de la marque litigieuse, en même temps que celui de la marque jumelle "Tout pour la famille", ni son utilisation ultérieure ne sont la source d'un risque, provoqué ou non, de confusion ou d'association entre les deux sociétés en présence aux caractéristiques nettement différenciées auxquelles elle n'a pas porté atteinte. L'action fondée sur la concurrence déloyale ou parasitaire sera dès lors également rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas (ç) démontré de faute de la part de la société GIFI constituant un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale ; que les éléments de ressemblances entre les marques sont en l'espèce contrebalancés par la manière dont elles sont présentées et le lieu où elles sont apposées, à proximité immédiate de la mention GIFI et de la marque "Tout pour la famille" qui permet d'éviter la confusion redoutée; que le dépôt de la marque "Tout pour la maison" dans la classe 35 relative à la commercialisation d'une liste hétéroclite de produits non alimentaires correspond tout à fait aux articles de bazar proposés par la société GIFI et qu'aucune fraude n'apparaît avoir été tentée de ce chef; que, par ailleurs,

la société Maisons du Monde ne produit aucun élément comptable justificatif du préjudice qu'elle allègue et qu'elle chiffre à 100 000 euros avant de l'estimer à 300 000 euros, sans davantage de pièce justificative ; Attendu que la société Maisons du Monde soutient que la marque "Tout pour la Maison" est nulle; que son action est recevable au regard des dispositions de l'article L714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, puisque, s'il n'est pas établi que cette marque a été déposée de mauvaise foi dans la classe de produits 35 qui apparaît correspondre aux articles de bazar commercialisés par ta société GIFI, il n'est pas établi non plus que la société Maisons du Monde en a toléré l'usage pendant cinq ans puisque sa connaissance de cette marque avant le mois de janvier 2008 n'est pas démontrée ; Que, cependant, la société Maisons du Monde ne démontre pas disposer d'une marque antérieure à laquelle la marque "Tout pour la Maison" porterait atteinte par le risque d'une confusion dans l'esprit du public, dans la mesure où cette marque de la société GIFI n'est pas exploitée dans des conditions similaires à celle de la société Maisons du Monde, que les termes "Tout pour la Maison" ne constituent pas de similarité avec les termes "Maisons du Monde", que ces termes relatifs à l'équipement ménager sont pour le moins communs, qu'ils sont en outre associés dans leur utilisation de ceux de "Tout pour la famille", marque déposée en même temps par la société GIFI, qui les distinguent franchement de la marque "Maisons du Monde"; que la marque "Tout pour la maison" n'est donc pas nulle ; Attendu que la société GIFI ne saurait être déchue de ses droits sur la marque "Tout pour la Maison", par application des dispositions de l'article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour défaut d'usage sérieux de la marque pendant une durée ininterrompue de cinq ans; qu'elle a, en effet, déposé la marque litigieuse, qui a été publiée au BOPI le 23 mai 2003, date du départ du délai de déchéance ; qu'il est démontré par la présente procédure qu'elle a fait un usage sérieux des panneaux portant mention de la marque à compter au plus tard du mois de janvier 2008, date à laquelle la société Maisons du Monde a constaté leur utilisation massive sur différents magasins GIFI, notamment à Cholet, Landerneau, Vannes, Villefranche-sur-Saône, soit avant l'écoulement du délai de cinq années exigé pour que la déchéance soit encourue ;

ALORS QUE dans ses écritures au fond, la société Maisons du Monde faisait valoir que les sociétés Gifi avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, non seulement en considération du risque de confusion pouvant exister entre les marques en cause, mais également eu égard à l'attitude des sociétés Gifi consistant à se placer dans le sillage de la société de la société Maisons du Monde « pour profiter de façon indue de la renommée de ses produits et du courant d'achat établi en leur faveur, détournant ainsi à son bénéfice une initiative commerciale impliquant diverses dépenses et la prise d'un risque » (conclusions d'appel, p.34), un « trouble commercial » accru par la vente de produits très ressemblants étant de surcroît invoqué par l'appelante (conclusions d'appel, p.41) ; qu'en se bornant dès lors à apprécier l'existence d'un risque de confusion entre les marques, leur représentation et leur utilisation, notamment sur des « panneaux » (arrêt, p.8), pour débouter la société Maisons du Monde de ses demandes, sans répondre au moyen déterminant de l'appelante tiré d'actes de concurrence déloyale et parasitaire indépendants de toute référence aux signes en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.