

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 20 février 2007

Pourvoi n° 05-10462
Président : M. Tricot

Au nom du peuple français,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2004), que la société Brasserie Fischer, titulaire de la marque semi-figurative "Desperados", déposée dans une calligraphie particulière et enregistrée sous le n° 96-638 703 afin de désigner des boissons, a poursuivi la société Infogrames Europe, devenue la société Atari Europe, en lui faisant grief d'atteinte à cette marque notoire, ainsi que de fraude, pour avoir déposé et fait usage de la marque dénominate "Desperados" afin de désigner des jeux vidéos, et pour avoir exploité des sites internet nommés desperados-game.com et desperados-game.net;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Atari Europe fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en déposant le 6 mars 2000 la marque dénominate "Desperados" n° 00 013 619 en classes 9, 28 et 41 pour désigner notamment des jeux vidéos et en enregistrant les noms de domaine www.desperados-game.com et www.desperados-game.net, la société Infogrames Europe a porté atteinte, au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, à la marque semi-figurative de renommée "Desperados" n° 96/638 703 dont la société Brasserie Fischer est titulaire, de lui avoir interdit sous astreinte de faire usage de la dénomination "desperados" à titre de marque ou de nom de domaine pour désigner des jeux, de lui avoir ordonné sous la même astreinte de procéder à la radiation de l'enregistrement des deux noms de domaine comprenant le terme "desperados" et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Brasserie Fischer, alors, selon le moyen :

1) que les atteintes à une marque de renommée résultant soit du préjudice qui y est apporté, soit du profit indu qui en est tiré, suppose que le public établisse un lien entre celle-ci et le signe incriminé ;
que ce lien doit, de même que le risque de confusion, être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce comprenant notamment une appréciation de l'identité ou de la plus ou moins grande similitude des signes en présence, chacun pris dans son ensemble ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la clientèle de

jeunes adultes concernés par les produits en cause sera encline à associer, dans une opération de partenariat, les marques litigieuses ou à leur attribuer une origine commune sans prendre en compte le fait que la marque première de renommée ne comprend pas le seul terme "Desperados" mais est, ainsi qu'elle l'a constatée, une marque semi-figurative, tandis que la seconde est une marque dénominate portant sur la seule dénomination "Desperados", et sans se livrer en conséquence à une comparaison d'ensemble des signes en présence, la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas livrée à une appréciation globale du risque d'association ou de confusion susceptible de naître entre les marques en cause, 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 2 de la directive (CEE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

2) que le droit sur la marque naît de son enregistrement ;
que pour apprécier si le dépôt d'une marque porte atteinte à une marque renommée, les juges du fond doivent donc prendre en compte les signes de chacune de celles-ci tels qu'ils ont été enregistrés et non tels qu'ils sont exploités ;
qu'en retenant en l'espèce qu'en déposant la marque "Desperados" n° 00 3 013 619 la société Atari Europe aurait porté atteinte à la marque renommée "Desperados" n° 96/638 703 parce que le titre du jeu vidéo "Desperados" de la société Atari serait "présenté dans une calligraphie proche de celle sous laquelle la marque semi-figurative première a été déposée", bien que dans son acte de dépôt la marque "Desperados" n° 00 3 013 619, purement dénominate, figurait en lettres bâtons ne portant aucune calligraphie particulière, la cour d'appel qui, pour apprécier la validité du dépôt de cette marque, s'est référée à ses conditions d'exploitation et non à l'acte d'enregistrement, a violé les articles L. 712-1 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3) que le préjudice exigé par l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle est réalisé lorsque l'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque renommée a pour conséquence de porter atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce que l'emploi de la marque dénominate "Desperados" pour désigner des jeux vidéos porterait préjudice à la société Brasserie Fischer titulaire de la marque semi-figurative renommée "Desperados" pour désigner des bières, parce qu'elle priverait cette société de la possibilité d'exploiter sa marque dans d'autres domaines, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation 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 2 de la directive (CEE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

4) que l'exploitation injustifiée visée par l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle consiste à profiter indûment de la renommée d'une marque ; qu'en retenant en l'espèce qu'en déposant la marque dénominateur "Desperados" pour désigner des jeux vidéos, la société Atari Europe aurait eu l'intention de tirer profit de la renommée déjà acquise par la marque de la société Brasserie Fischer, sans constater que cette renommée aurait effectivement bénéficié à la société Atari Europe, la cour d'appel a, sur ce point encore, statué par un motif inopérant en violation 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 2 de la directive (CEE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques;

Mais attendu, d'une part, que la société Infogrames Europe, qui a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le terme "desperados" ainsi calligraphié étant communément utilisé, la société Fischer ne saurait prétendre à quelque droit sur la calligraphie dans laquelle elle avait déposé sa marque, la critique prise de ce que cet élément figuratif était au nombre des facteurs pertinents d'appréciation du risque d'association entre les signes en présence, et qui en postule ainsi le caractère distinctif, est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que la deuxième branche du grief s'attaque à un motif surabondant en ce qu'il ne tend qu'à caractériser, en sus de l'imitation du signe notoire dans des conditions propres à lui porter préjudice ou à en caractériser l'exploitation injustifiée, un aspect fautif spécifique résultant des modalités d'usage de la marque seconde ;

Attendu, en outre, qu'en retenant l'existence d'une banalisation de la marque notoire, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite du motif inopérant, mais surabondant, critiqué par le moyen ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas invitée à se livrer à la recherche prétendument omise, ne retient que la société Infogrames Europe ne s'est pas bornée à constater une simple intention, éventuellement restée sans suite, de la société Atari, mais constate que c'est de manière intentionnelle que celle-ci avait recherché le bénéfice qu'elle avait retiré de l'imitation de la marque notoire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Atari Europe fait en outre grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en enregistrant les noms de domaine www.desperados-game.com et www.desperados-game.net, la société Infogrames Europe a porté atteinte à la marque renommée "Desperados" au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, d'avoir interdit sous astreinte à la société Atari Europe de faire usage de la dénomination "Desperados" à titre de nom de domaine pour désigner des jeux, d'avoir dit qu'elle devra sous la même astreinte procéder à la radiation de l'enregistrement des deux noms de domaine comprenant le terme "Desperados" et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'enregistrement des noms de domaine "www.desperados-game.com" et "www.desperados-game.net" porte atteinte à la marque renommée de la société Brasserie Fischer au motif qu'ils incorporent la dénomination "desperados", sans se livrer à une appréciation globale de la similitude des signes en présence constituée, pour la marque semi-figurative renommée de la société Brasserie Fischer, de la dénomination "desperados" présentée sous une forme spécifique et, pour les noms de domaine, de la dénomination "desperados" à laquelle sont ajoutés les termes "-game.com" et "-game.net", 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 2 de la directive (CEE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques;

Mais attendu que, outre le fait que la société Atari Europe n'avait nullement soutenu que la calligraphie de la marque notoire en constituait un élément distinctif, la cour d'appel en retenant que le mot "desperados" était l'élément essentiel des noms de domaine en litige, a pu ainsi écarter tout effet à la désinence "game", purement descriptive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Atari Europe fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque "Desperados" n° 00 3013 619 pour dépôt frauduleux, de lui avoir interdit sous astreinte de faire usage de la dénomination "Desperados" à titre de marque et de nom de domaine pour désigner des jeux et de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts à la société Brasserie Fischer, alors, selon le moyen, que le caractère frauduleux d'un dépôt de marque suppose la connaissance par le déposant de l'usage, ou de la volonté d'usage, par un concurrent d'une marque identique ou similaire pour désigner des produits identiques

ou similaires à ceux visés à l'enregistrement ; qu'en retenant en l'espèce que la société Atari Europe ayant réalisé en 1999 une opération de communication commune avec la société Brasserie Fischer autour d'un jeu vidéo dont elle détenait les droits d'exploitation et de la bière Adelscott, ladite société Atari Europe connaissait nécessairement la marque "Desperados" de celle-ci dont le succès était déjà confirmé à cette époque, en sorte que le dépôt par elle de la marque "Desperados" pour désigner des jeux vidéos traduisait sa volonté délibérée de faire échec au dépôt de ce signe pour ces produits par la société Brasserie Fischer, sans constater que, à l'époque du dépôt de la marque de la société Atari Europe, la société Brasserie Fischer aurait eu le projet de commercialiser des jeux vidéos sous sa marque "Desperados" ou de se livrer à des actes de parrainage et de communication associant sa bière "Desperados" à des jeux vidéo et que la société Atari Europe aurait eu connaissance de tels projets, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude qui aurait été commise par cette société et a, par là même, violé les articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Atari, qui avait, en 1999, réalisé une opération de communication commune avec la société Brasserie Fischer autour d'un jeu vidéo et d'un autre type de bière, a eu connaissance de l'ensemble des produits phares du brasseur, notamment de la bière vendue sous la marque "Desperados" dont le succès était déjà confirmé à l'époque, et que le choix de la même dénomination pour désigner des jeux, domaine auquel la société Brasserie Fischer avait associé un de ses produits en 1999, ne peut être fortuit, la société Atari disposant d'autres vocables du langage courant pour titrer son jeu, la cour d'appel a caractérisé la connaissance personnelle par le déposant de la marque incriminée de la stratégie probable de son partenaire et la mauvaise foi résultant de faire choix de ce même signe en tant que marque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atari Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Atari Europe à payer à la société Brasserie Fischer la somme de 2 000 euros ;

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 février deux mille sept.