

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale, 23 juin 2009

Pourvoi n° 08-15407
Président : Mme FAVRE

Au nom du peuple français,

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

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008) que la société NRJ group, titulaire de la marque communautaire NRJ déposée le 21 mai 1996, renouvelée le 23 janvier 2006, pour désigner notamment les services de "publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, conseils d'affaires, organisation expositions à buts commerciaux ou de publicité, stockage électronique de données et de documents, éducation, divertissement, activités sportives, édition de livres, production de films, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs", a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque Energyland déposée le 6 octobre 2006 par MM. X... et Y... ; que par décision du 6 juillet 2007, le directeur de l'INPI a accueilli partiellement cette opposition ; que la société NRJ group a formé un recours contre cette décision et en a demandé l'annulation, en ce qu'elle avait rejeté l'opposition en ce qui concerne les services d'"annonces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, expositions à buts de publicité, foires à buts de publicité, prévisions économiques publicitaire, publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par correspondance, relations publiques, jeu proposés en ligne, organisation de concours" ;

Attendu que la société NRJ group fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce ; qu'en retenant, après avoir cependant exactement énoncé que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, que la notoriété de la marque devait seulement être regardée comme un facteur d'aggravation du risque allégué et en ne tenant dès lors pas compte de la notoriété de la marque NRJ au titre de l'existence du risque de confusion prétendu, la cour d'appel a violé l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

2°/ que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci ; qu'en déduisant le caractère distinctif dans son ensemble du signe Energyland des seules différences qu'elle constatait avec le signe NRJ, quand elle devait rechercher si l'impression d'ensemble, notamment phonétique, produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque verbale NRJ, n'entraînait pas un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

3°/ que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci, et qu'il doit être tenu compte du degré de similitude entre les produits et services désignés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la radiodiffusion et la publicité radiophonique constituaient des activités voisines - ce que le directeur de l'INPI avait admis - ce qui justifiait alors le rejet de la demande d'enregistrement de la marque Energyland en ce qu'elle visait la "publicité radiophonique", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les signes NRJ et Energyland se distinguent au plan phonétique, par leur rythme et leur sonorité finale, qu'au plan visuel le premier est constitué d'un court signe de trois lettres alors que le second est composé d'un mot long en possédant dix, qu'au plan intellectuel le suffixe land est compris comme signifiant un lieu géographique délimité, évocation absente de la marque antérieure, et que ces différences sont prépondérantes ; qu'il retient encore que la connaissance de la marque antérieure, liée à l'orthographe très particulière sous laquelle elle est présentée, n'a été démontrée que dans le domaine très spécifique de la radiodiffusion, et non dans le secteur des produits considérés ou un domaine proche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules différences entre les signes, mais a procédé à une appréciation globale du risque de confusion, et a effectué les recherches prétendument omises, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NRJ group aux dépens ;

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-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société NRJ group.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la Société NRJ GROUP contre la décision rendue par Monsieur Z... Général de l'INPI rendue le 6 juillet 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la Société NRJ critique la décision rendue par le Directeur Général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE en ce qu'il n'a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les dénominations NRJ et ENERGYLAND qu'en ce qui concerne les services à l'égard desquels il a estimé que le terme land est dépourvu de caractère distinctif, c'est-à-dire les services suivants : Attraction (parc d'-), Camps de vacances (service de -) divertissement . Clubs (service de -) divertissement . Divertissement. Jardin d'attraction. Loisirs (service de -). Parcs d'attractions. Représentation théâtrale. Spectacles (organisation de -). Spectacles (production de -). Vacances (service de camp de) divertissement . Spectacles (réservation de places de -) ; que, au soutien de sa critique, la société requérante fait valoir qu'il appartenait à l'auteur de la décision de rechercher si la notoriété de la marque NRJ, incontestable selon elle, n'était pas susceptible de modifier son appréciation en ce qu'il a refusé d'admettre l'existence d'un risque de confusion pour les services à l'égard desquels il a reconnu un caractère distinctif au terme land ; or, considérant que, toujours selon la société requérante, la notoriété dont bénéficierait sa marque en matière de diffusion radiophonique conduirait nécessairement à retenir que le signe contesté ENERGYLAND constituerait l'imitation de la marque première pour les services d'annonces publicitaires (diffusion d'), diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), expositions (organisation d') à buts de publicité. Foires (organisation de -) à buts de publicité prévisions économiques publicitaires (location d'espaces). Publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité radiophonique. Publicité télévisée. Publicité par correspondance. Relations publiques. Jeux (services de -) proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; mais considérant que si effectivement la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle lui confère un caractère distinctif particulier et lui ouvre une

protection étendue dès lors que ce risque est d'autant plus élevé que les marques ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché, il n'en demeure pas moins que la notoriété doit être seulement regardée comme un facteur d'aggravation du risque allégué et ne saurait donc dispenser de rechercher s'il existe entre les deux signes opposés un risque de confusion visuel, auditif ou conceptuel aux termes d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; or, force est de constater qu'il existe entre les signes NRJ et ENERGYLAND des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles d'ensemble prépondérantes ; qu'en effet, au plan phonétique, les deux signes se distinguent par leur rythme et leur sonorité finale ; que, au plan visuel, le signe premier est constitué d'un court sigle de trois lettres alors que le second d'un mot long en possédant dix, étant, en outre, relevé qu'ils n'ont en commun que les deux lettres N et R présentées, au surplus, à un rang différent ; que, au plan intellectuel, le suffixe LAND étant compris, même pour le consommateur n'ayant pas une grande pratique de la langue anglaise, comme signifiant un pays, un territoire, et par extension un lieu géographique délimité, évocation absente de la marque antérieure ; qu'il résulte de ces éléments que, au regard des services revendiqués par la société requérante, tels que précédemment mentionnés, le signe contesté ENERGYLAND est donc distinct dans son ensemble, le suffixe LAND n'ayant aucun caractère descriptif ; que, de manière surabondante, il convient de retenir que, d'abord, la connaissance de la marque antérieure NRJ est liée à l'orthographe très particulière sous laquelle elle est présentée, tirant sa distinctivité de cette présentation spécifique sous la forme de sigle, qui n'est nullement reprise dans le signe ENERGYLAND que, ensuite, la connaissance de la marque antérieure n'a été démontrée que dans le domaine très spécifique de la radiodiffusion, étant rappelé que seule peut être prise en considération à cet égard la décision de justice produite dans le cadre de la procédure INPI, les pièces versées pour la première fois dans le cadre du présent recours devant la Cour étant irrecevables et, alors que, enfin, la connaissance de la marque antérieure doit être démontrée en fonction des produits considérés ou dans un domaine proche, lorsqu'il s'agit de compenser, comme en l'espèce, des différences visuelles et phonétiques importantes entre les signes, la notoriété n'étant pas de nature à compenser à la fois la différence des services et celle des signes ;

ALORS D'UNE PART QUE le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce ; qu'en retenant,

après avoir cependant exactement énoncé que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, que la notoriété de la marque devait seulement être regardée comme un facteur d'aggravation du risque allégué et en ne tenant dès lors pas compte de la notoriété de la marque NRJ au titre de l'existence du risque de confusion prétendu, la Cour d'Appel a violé l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci ; qu'en déduisant le caractère distinctif dans son ensemble du signe ENERGYLAND des seules différences qu'elle constatait avec le signe NRJ, quand elle devait rechercher si l'impression d'ensemble, notamment phonétique, produite par chacun des signes en présence, en prenant en compte tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque verbale NRJ n'entraînait pas un risque de confusion dans l'esprit du public, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

ALORS ENFIN QUE le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci, et qu'il doit être tenu compte du degré de similitude entre les produits et services désignés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire p. 6, al. 6), si la radiodiffusion et la publicité radiophonique constituaient des activités voisines - ce que le Directeur de l'INPI avait admis -, ce qui justifiait alors le rejet de la demande d'enregistrement de la marque ENERGYLAND en ce qu'elle visait la « publicité radiophonique », la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 § 1b du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993.