

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 07 JANVIER 2020

(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)

N° RG 19/02467 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAAS

SASU BROCELIANDE - ALH

c/

**INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
SARL PHOENIX WAY**

Nature de la décision : **AU FOND**

SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déferées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Pourvoi N°Y 18-10.075) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation de PARIS sur un arrêt rendu le 7 novembre 2017 (RG : 16/08102) par la Troisième Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de RENNES en suite d'une décision rendue le 5 octobre 2016 (OPP 16-1437) par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, suivant déclaration de saisine en date du 30 avril 2019

DEMANDERESSE :

SASU BROCELIANDE - ALH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 7 rue de la Jeannaie Maroué - 22400 LAMBALLE

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Myriam MOATTY, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège sis 15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE CEDEX

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Mme Marianne CANTET, juriste, muni d'un pouvoir spécial

SARL PHOENIX WAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Centre d'Affaires du Château de Launay-Quéro - Lieu-dit Launay-Quéro - 35160 BRETEIL

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Béatrice PATRIE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 27 septembre 2019.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Phoenix Way (ci-après la société Phoenix Way) a déposé le 12 janvier 2016 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI), la demande d'enregistrement n°16 4 239 622 portant sur le signe verbal BROCELIANDE AUTHENTIQUE, pour désigner les produits suivants :

“Fruits conservés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; charcuterie; salaisons; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; bières ; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses ; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins”.

Le 31 mars 2016, la société Brocéliande ALH a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe BROCELIANDE, déposée le 28 septembre 2012 et enregistrée sous le n°12 3 949 496. Cette marque désigne notamment les produits et services suivants :

“Viande, volailles ou gibier, viande de porc, charcuterie, jambon, lard, lardons, saucisses, saucissons, salaisons, viande conservée, gelées de viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; poisson ; préparation et plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier, légumes ; farines et préparations faites de céréales, pain, jus de viande, liaisons pour saucisses, liants pour saucisses, pizzas, quiches, raviolis, sandwiches, tartes, tourtes, pâtes à la viande, sauces, pâtes ; services de restauration (alimentation), services de traiteurs”.

Par décision du 5 octobre 2016, l'INPI a rejeté l'opposition.

La société Brocéliande ALH a formé un recours contre cette décision, par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 octobre 2016.

Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a :

- rejeté le recours formé par la société Brocéliande ALH à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 5 octobre 2016 rejetant son opposition à l'enregistrement du signe Brocéliande Authentique,
- débouté la société Brocéliande ALH de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'arrêt sera notifié à la société Brocéliande ALH, la société Phoenix Way et au directeur général de l'INPI par les soins du greffe.

La société Brocéliande ALH a formé un pourvoi en cassation.

- Par arrêt du 10 avril 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
 - condamné la société Phoenix Way aux dépens,
 - condamné la société Phoenix Way à payer à la société Brocéliande ALH la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu, au visa des articles L.711-4 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, que :

- l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants,
- pour rejeter le recours formé contre la décision de l'INPI, la cour d'appel a considéré que les marques possèdent une forte dissemblance, du point de vue visuel, la marque antérieure "Brocéliande β" utilisant de la couleur et la lettre bêta penchée pouvant évoquer un coeur stylisé tandis que la marque "Brocéliande Authentique" est purement nominale et du point de vue phonétique par le rythme et la séquence finale,
- or, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte-tenu du caractère arbitraire et distinctif qu'elle reconnaissait au terme Brocéliande, ce dernier ne constituait pas un élément dominant dans l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La société Brocéliande ALH a saisi la cour d'appel de Bordeaux, cour de renvoi, par déclaration au greffe de son avocat le 30 avril 2019.

Par conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2019, **la société Brocéliande ALH** demande à la cour de :

- déclarer la société Brocéliande ALH recevable et bien fondée en son recours,
- annuler la décision rendue par Monsieur le Directeur Général de l'INPI le 5 octobre 2016 (OPP 16-1437) en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société Brocéliande ALH et qu'elle a reconnue justifiée la demande d'enregistrement de la société Phoenix Way de la marque BROCELIANDE AUTHENTIQUE n° 16 4 239 622 déposée le 12 janvier 2016 pour les produits listés ci-dessus,

En conséquence,

- recevoir l'opposition formée par la société Brocéliande ALH,
- dire que la demande d'enregistrement de la société Phoenix Way portant sur le signe BROCELIANDE AUTHENTIQUE n°16 4 239 622 déposée le 12 janvier 2016 pour les produits listés ci-dessus ne peut être enregistrée sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société Brocéliande ALH sur la marque n° 12 3 949 496,

- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir à Monsieur le Directeur Général de l'INPI,
- condamner la société Phonix Way à payer à la société Brocéliande ALH, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Phoenix Way en tous les dépens.

Par courrier transmis au greffe le 14 octobre 2019, le **directeur général de l'INPI** a présenté ses observations, dans lesquelles il précise que :

Sur la comparaison des produits et services :

- les produits “fruits conservés, fruits secs, fruits cuisinés, confitures, compotes” de la demande d'enregistrement ne sont, selon l'INPI, pas similaires aux produits “sauces” de la marque antérieure,
- les produits “fromages” de la demande d'enregistrement et les produits “pizzas, quiches, raviolis, sandwiches, tartes, tourtes” de la marque antérieure ne sont pas, selon l'INPI, complémentaires, comme le fait valoir la société requérante.

Sur la comparaison des signes :

- l'INPI considère que le terme BROCELIANDE, présent dans les deux signes en cause, est faiblement distinctif,
- l'INPI considère que l'impression d'ensemble produite par les signes en cause est différente, au plan visuel et au plan phonétique, même si au plan intellectuel les deux signes évoquent pareillement la forêt de Brocéliande.
- l'INPI produit diverses jurisprudences pour étayer sa décision, dans lesquelles l'élément commun apparaissait faiblement distinctif.

Par avis du 27 septembre 2019, le **ministère public** a requis la confirmation de la décision de l'INPI du 5 octobre 2016.

Au jour du rapport, la société Phoenix Way n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Elle a été régulièrement assignée et les conclusions d'appelant lui ont été notifiées par acte d'huissier du 27 mai 2019.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 novembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux décisions déferées et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la comparaison des produits

La cour fait siens les motifs et les conclusions de l'INPI, qui a examiné avec précision les éléments fournis par les parties, quant à la comparaison des produits.

En conséquence, doivent être considérés comme identiques les produits suivants de la demande d'enregistrement “ Légumes conservés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; charcuterie; salaisons; conserves de viande; conserves de poisson; bières ;

eaux minérales (boissons); eaux gazeuses ; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins” sont identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce que ne conteste pas la société déposante.

En revanche, les produits suivants de la marque déposante “Fruits conservés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés”, ne peuvent considérés ni similaires, ni complémentaires des “sauces” de la marque antérieure, pas plus que les “fromages” de la marque déposante ne peuvent être considérés comme similaires ou complémentaires des produits “pizzas, quiches, raviolis, sandwiches, tartes, tourtes” de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société BROCELIANDE ALH s'oppose à l'enregistrement de la marque verbale BROCELIANDE AUTHENTIQUE et soutient qu'il s'agit d'un signe de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine commerciale des produits.

L'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale”

Or, l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté, doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Au cas d'espèce, il résulte de la comparaison effectuée de manière globale entre la marque complexe BROCELIANDE et la marque verbale BROCELIANDE AUTHENTIQUE, dont l'enregistrement est demandé que la seule ressemblance réside dans l'utilisation du mot BROCELIANDE, la marque antérieure présentant une forte dissemblance visuelle en raison de l'utilisation de la couleur et d'un élément figuratif caractéristique, en l'espèce, la lettre bêta penchée, alors que la marque BROCELIANDE AUTHENTIQUE est purement nominale, et une forte dissemblance phonétique par le rythme et l'adjonction de la séquence finale AUTHENTIQUE.

Cependant, l'appréciation du risque de confusion doit tenir compte du poids respectif des dissemblances et des ressemblances dans l'impression globale perçue par le consommateur moyen, normalement attentif et raisonnablement informé.

Au cas d'espèce, il est constant que le terme de “BROCELIANDE” évoque, dans l'esprit du public une forêt mythique décrite dans diverses oeuvres littéraires du moyen-âge, notamment dans le cycle arthurien, mais ne peut être raisonnablement référée à un lieu géographique, même si différents auteurs ont émis la simple hypothèse de sa localisation en forêt de Paimpont, ni désigner une origine géographique de production, même si le terme a été largement exploité à des fins touristiques par les collectivités locales du secteur. Dès lors, ce terme, clairement arbitraire mais puissamment évocateur

lui confère un caractère déterminant dans l'impression globale du signe retirée par le consommateur, l'adjonction de l'adjectif authentique apparaissant négligeable, dès lors qu'aucune authenticité ne s'attache précisément au concept choisi.

En conséquence, la décision du directeur général de l'INPI encourt la critique en ce qu'elle a retenu qu'il n'existait pas globalement de risque de confusion pour les consommateurs des produits concernés, et ce malgré la présence du terme fortement déterminant de BROCELIANDE.

Il convient en conséquence de recevoir comme bien fondé le recours formé par la société Broceliande ALH et d'annuler la décision rendue par le directeur général de l'INPI, mais uniquement en ce qui concerne les produits jugés identiques ou complémentaires.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société PHOENIX WAY à payer à la société BROCELIANDE ALH la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas de dépens en la matière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RECOIT le recours formé par la société Broceliande ALH à l'encontre de la décision OPP 16-1437 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 5 octobre 2016 ;

EN CONSEQUENCE, L'ANNULE uniquement en ce qui concerne les produits jugés identiques ou complémentaires

CONDAMNE la société PHOENIX WAY à payer à la société BROCELIANDE ALH la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle par lettre recommandée avec demande d' accusé de réception ;

Le présent arrêt a été signé par Béatrice PATRIE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,

Le Président,