

Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>

Cour de Cassation – Chambre commerciale
Audience publique du 8 février 2011

Pourvoi n° E 09-13.610

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

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques A, contre l'arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Albert A,

2°/ à la société Lactalis N estlé ultra frais marques, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Nestlé produits laitiers frais, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2011, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Pézard, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pezard, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Lactalis Nestlé ultra frais marques, l'avis de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 5 février 2009), que le 29 mai 1998, MM. Jacques et Albert A ont déposé auprès de l'INPI la marque complexe « Kezako au moins c'est ? pas du hasard », enregistré sous le n° 98/735730 pour désigner les produits des classes 16, 35 et 41 en particulier jeux, concours, distribution de documents publicitaires...” : que faisant état de la commercialisation par la société Nestlé Produits Laitiers frais (la société Nestlé) aux droits de laquelle vient la société Lactalis Nestlé Ultra Frais Marques, de yaourts sous la marque “Yoco” dont l'emballage comportait au dos du conditionnement la mention “Kezako” associée à la représentation d'un personnage stylisé renvoyant à un jeu de devinette figurant à l'intérieur du pot, M. Albert A a assigné la société

Nestlé pour actes de contrefaçon et en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque ; que M. Jacques A est intervenu volontairement à l'instance ; que la société Nestlé a sollicité l'annulation du dépôt de la marque comme ayant été fait frauduleusement et la déchéance de la marque pour absence d'exploitation ;

**Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>**

Attendu que M. Jacques A fait grief à l'arrêt de rejeter son action en contrefaçon de la marque "Kezako au moins c'est ? pas du hasard", alors, selon le moyen :

1°/ que l'utilisation d'un terme consistant dans la transcription phonétique d'une expression issue du langage courant déposé comme marque constitue une contrefaçon dès lors qu'il est utilisé dans la vie des affaires, c'est-à-dire en relation avec les produits marqués ; qu'en relevant, en l'espèce, d'un côté, que le terme Kezako était utilisé par la société Nestlé dans son sens courant pour conclure à l'absence de contrefaçon, tout en constatant, d'un autre côté, que ce mot était utilisé par la société Nestlé pour désigner non pas le produit qu'elle commercialise (le yaourt), mais le jeu offert au consommateur avec le produit, la cour d'appel, qui constatait ce faisant, un usage du terme Kezako en relation avec les produits marqués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 713-2 et 713-13 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5 § 1 de la directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

2°/ qu'en matière de contrefaçon, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en prenant en compte trois critères cumulatifs : la connaissance de la marque sur le marché, l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé et le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés ; qu'en l'espèce, en se fondant seulement sur l'absence de notoriété de la marque Kesako pour conclure à une absence de risque de confusion, sans rechercher s'il existait des ressemblances phonétiques, conceptuelles ou visuelles (similitudes de forme et de couleur) et la nature des produits diffusés par les marques en conflit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté que MM. A qui ne contestaient pas que la marque "Kezako au moins c'est ? pas du hasard" n'avait pas été exploitée, n'ont pas été en mesure d'établir un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à relever le manque de notoriété de la marque Kezako, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Lactalis Nestlé ultra frais marques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

**Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>**

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. A.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques A de son action en contrefaçon de la marque « KEZAKO au moins c'est pas du hasard ! » 98-735730 ;

Aux motifs que « sur le second moyen d'irrecevabilité, si la protection accordée à une marque est relative et ne concerne que les produits et services visés dans l'enregistrement, il résulte cependant de la production des emballages de pots de yaourts vendus par la Société NESTLE que le mot KEZAKO a été utilisé, fût-ce pour des produits laitiers, dans un jeu de question réponse inscrit sur la bande extérieure des pots de yaourts, jeu qui correspond aux classes de produits 16, 35 41 visés dans la demande d'enregistrement ; que dès lors cette demande qui ne s'oppose pas au principe de spécialité est recevable ; Mais attendu que le mot KEZAKO, issu de la langue courante provençale, qui veut dire "qu'est-ceci ?" n'est pas utilisé par la Société NESTLE en tant que marque pour désigner les yaourts qu'elle commercialise sous les termes YOCO et NESTLE qui seuls permettent aux consommateurs de lui attribuer l'origine de ces produits laitiers ; que l'usage de ce mot dans son sens courant pour poser une question dont la réponse est notée dans l'intérieur du pot est un jeu de devinettes destiné à faciliter la consommation du produit par les enfants mais ne sert pas à identifier ceux-ci ; attendu que dès lors l'emploi du terme KEZAKO qui est le premier mot de la marque "KEZAKO" au moins c'est ? pas du hasard " sur laquelle Messieurs A revendiquent un droit privatif ne saurait être une contrefaçon ni par reproduction ni par imitation de cette marque ; Attendu qu'au surplus Messieurs A qui ne contestent pas que cette marque n' a pas été exploitée, fût-ce selon eux pour de justes motifs, ne sont pas en mesure d'établir un risque de confusion dans l'esprit du public qui ignore la marque KEZAICO faute de sa présence sur le marché ; Que le tribunal a donc à bon droit rejeté l'action en contrefaçon » ;

Alors que, d'une part, l'utilisation d'un terme consistant dans la transcription phonétique d'une expression issue du langage courant déposé comme marque constitue une contrefaçon dès lors qu'il est utilisé dans la vie des affaires, c'est-à-dire en relation avec les produits marqués ; qu'en relevant, en l'espèce, d'un côté, que le terme KEZAKO était utilisé par la société NESTLE dans son sens courant pour conclure à l'absence de contrefaçon, tout en constatant, d'un autre côté, que ce mot était utilisé par la société NESTLE pour désigner non pas le produit qu'elle commercialise (le yaourt), mais le jeu offert au consommateur avec le produit, la cour d'appel, qui constatait ce faisant, un usage du terme KEZAKO en relation avec les produits marqués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 713-2 et 713-13 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 5 § 1 de la directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ;

Alors que, d'autre part, en matière de contrefaçon, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en prenant en compte trois critères cumulatifs : la connaissance de la marque sur le marché, l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé et le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services

**Texto original del fallo aportado por UAIPIT- Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI: <http://www.uaipit.com>**

désignés ; qu'en l'espèce, en se fondant seulement sur l'absence de notoriété de la marque KESAKO pour conclure à une absence de risque de confusion, sans rechercher s'il existait des ressemblances phonétiques, conceptuelles ou visuelles (similitudes de forme et de couleur) et la nature des produits diffusés par les marques en conflit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.