

Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 23 JANVIER 2018

(n°014/2018, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11749

Décision déferée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2014 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP14-0468

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société PUMA SE

Société de droit européen ayant son siège social [Adresse 5] - ALLEMAGNE,

Immatriculée au [Adresse 4],

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Elisant domicile à la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER

Avocats - [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, ^{23 janvier 2018} avocat au
barreau de PARIS, toque : P0240

Assistée de Maître Lilyane ANSTETT, avocat au barreau de PARIS, toque P240

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par [E] [G]?, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉ EN CAUSE

Monsieur [F], [H] [V]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (TOGO)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant, non assisté

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur David PEYRON, président et par Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée le 15 janvier 2014 par la société de droit allemand PUMA à l'encontre de la demande d'enregistrement n°13 4 041 447 déposée le 21 octobre 2013 par M. [F] [V] agissant pour le compte de la société ACOUMAIR en cours de formation, portant sur le signe complexe 'ACOUMAIR' ;

Vu le recours formé le 10 octobre 2014 contre cette décision par la société PUMA ;

Vu l'arrêt rendu par cette cour (chambre 5-2) le 22 mai 2015 rejetant le recours de la société PUMA ;

Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2015 et renvoyant les parties devant cette cour autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de cette cour par la société PUMA enregistrée au greffe le 14 juin 2017 et ses mémoires reçus au greffe les 22 juin et 13 novembre 2017 ;

Vu la convocation à l'audience du 5 décembre 2017 adressée au directeur général de l'INPI, à la société PUMA et à M. [V] par lettres recommandées adressées le 22 juin 2017 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 31 octobre 2017 ;

Vu l'absence de mémoire transmis par M. [V], néanmoins présent à l'audience du 5 décembre 2017 et qui a déclaré qu'il s'associait aux observations faites par le représentant du directeur général de l'INPI ;

Le ministère public entendu en ses observations ;

Considérant que M. [V] a déposé, le 21 octobre 2013, la demande d'enregistrement n°13 4 041 447 portant sur le signe complexe 'ACOUMAIR' :

destiné à désigner les produits suivants :

. en classe 18 : 'Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ;

. en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;

. en classe 28 : 'Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;

Que la société PUMA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant sa propre marque figurative internationale enregistrée le 17 juin 1992 sous le n° 593987 et désignant la France, ci-après reproduite :

Que cette marque couvre notamment les produits suivants :

. en classe 18, 'Produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) ; sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs ; sacs à main, sacs à rangement et à provisions, sacs de transport et de rangement et sacs de voyage en cuir et en imitation du cuir, en matières synthétiques, en étoffes et tissus textiles ou en succédanés du cuir; trousse de voyage (maroquinerie); peaux d'animaux ; malles et valises; fouets, sellerie' ;

. en classe 25 : 'Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussons, chaussures de sport ; chemises de tennis ; gants, y compris les gants en cuir, aussi en imitation du cuir ou en cuir synthétique, foulards ; ceintures ; linge de corps' ;

. en classe 28 : 'Jeux, jouets, y compris chaussures miniatures et balles miniatures (en tant que jouets); appareils et engins d'entraînement physique, de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); skis ; balles et ballons de jeux, y compris les balles et ballons de sport et de jeux ; raquettes de tennis, raquettes de ping-pong ou tennis de table, de badminton et de squash ; patins à roulettes et patins ; genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et jambières pour le sport; décorations pour arbres de Noël' ;

Considérant que le directeur général de l'INPI, pour rejeter l'opposition, a estimé que malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause, et la notoriété de la marque antérieure, il n'existait pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques ou de risque d'association entre elles, dès lors que les signes en cause se distinguaient par la représentation de leur élément figuratif (félin), par la présence de la dénomination 'ACOUMAIR' au sein du signe contesté, immédiatement perceptible par le consommateur ;

Considérant que la société PUMA demande à la cour :

d'annuler la décision du directeur général de l'INPI,

de juger que l'ensemble des produits désignés dans la demande d'enregistrement sont identiques et/ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure,

de juger que la marque antérieure est notoire et renommée, et que cette notoriété, cette renommée et cette distinctivité élevée de la marque antérieure et sa connaissance par une très large fraction du public concerné sont de nature à accroître le risque de confusion existant entre les signes en cause,

de juger que le titulaire de la marque contestée tente par l'usage d'un signe similaire à la marque antérieure renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par la société PUMA SE pour créer et entretenir l'image de sa marque antérieure, qu'il existe aussi un risque de parasitisme,

de juger que les signes en cause produisent la même impression d'ensemble d'un point de vue visuel, phonétique et intellectuel,

de juger qu'il ressort de la comparaison globale des signes, une impression visuelle d'ensemble identique que les quelques différences, qui ne présentent pas un caractère distinctif, ne permettent pas d'écarter,

de juger que les différences invoquées par le directeur général de l'INPI liées à la présence de l'élément verbal 'ACOUMAIR' au sein de la marque contestée, notamment phonétiques, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion qui peut exister entre les signes,

de juger que les deux marques transmettent la même signification de performance, de conquête et de mouvement aérien et présentent ainsi une identité conceptuelle,

de juger qu'il existe, en conséquence, un risque de confusion, incluant un risque d'association, dans l'esprit du public, entre les deux marques,

de condamner M. [V] à lui payer la somme de 25 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de déclarer mal fondées les conclusions du directeur général de l'INPI ;

Considérant que le directeur général de l'INPI observe que l'arrêt rendu par la Cour de cassation ne remet pas en cause sa décision qui avait écarté le risque de confusion en tenant compte de la notoriété de la marque antérieure ; qu'il indique que c'est à juste titre qu'il a écarté toute similarité des 'parapluies, parasols et cannes' de la demande d'enregistrement et des 'cuirs et imitations du cuir' de la marque antérieure, que l'impression d'ensemble produite par les deux signes est différente en raison notamment de l'élément verbal 'ACOUMAIR' présent dans la demande d'enregistrement contestée et des différences entre les représentations du félin présent sur chacun des signes et que la notoriété de la marque antérieure est insuffisante pour caractériser un risque de confusion ;

Sur le bien fondé du recours

Sur la comparaison des produits

Considérant que la société PUMA critique la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a considéré que les 'parapluies, parasols et cannes' de la demande d'enregistrement ne pouvaient être comparés aux 'cuirs et imitations du cuir' de sa marque antérieure ; qu'elle fait valoir que sa marque a été enregistrée en classe 18 pour couvrir des 'Produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe)' qui constituent une catégorie générale dont relèvent les produits 'parapluies, parasols et cannes' visés par la demande contestée puisque ces derniers sont notamment vendus aux grossistes du cuir et des imitations du cuir et qu'ils sont commercialisés par leurs distributeurs au sein des mêmes rayons (bagages, sacs et accessoires), dans lesquels le consommateur trouvera indifféremment des sacs, portefeuilles, écharpes et/ou des parapluies, parasols et cannes, de sorte que ces produits sont similaires ;

Considérant que les 'parapluies, parasols et cannes' de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires aux 'Produits en cuir et/ou en imitations du cuir' de la marque antérieure, nonobstant le fait qu'il s'agit dans un cas comme dans l'autre de produits finis, directement utilisables par le consommateur, et que les premiers peuvent être commercialisés au sein des mêmes rayons que les seconds, dès lors que les 'parapluies, parasols et cannes' qui s'entendent respectivement, comme le relève la décision contestée, d'accessoires portatifs formés d'un manche et d'une armature pliante entoillée destinés à protéger du soleil et de la pluie et d'objets facilitant la marche, ne sont généralement pas confectionnés en cuir ou imitations du cuir ;

23 janvier 2018

Que la décision du directeur général de l'INPI n'encourt donc pas de critique en ce qu'elle a retenu que les produits visés par les signes en présence ne sont que pour partie identiques et similaires ;

Sur la comparaison des signes

Considérant, en ce qui concerne la comparaison des signes, que 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, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Que visuellement les signes en présence ont en commun la représentation d'un félin en mouvement, vu de profil ; qu'ils se distinguent cependant en ce que la marque antérieure est purement figurative et a été déposée en noir et blanc alors que le signe contesté est un signe complexe associant un élément figuratif (félin) et un élément verbal ('acoumair') et qu'il a été déposé en couleur (fauve pour le dessin de félin) ; qu'en outre, les deux félins se distinguent nettement, puisque la marque antérieure représente un félin, dessiné de façon réaliste par un trait simple noir et plein, bondissant dans un mouvement de droite à gauche, alors que le signe contesté montre un félin, esquissé en couleur, de façon stylisée avec un tracé interrompu faisant ressortir l'échine et la crinière, courant de la gauche vers la droite ; qu'enfin, le signe contesté comporte, au dessous du dessin du félin, le signe verbal 'acoumair' écrit en noir dans une calligraphie stylisée et très apparent en raison de sa proportion par rapport au dessin de félin qui le surplombe et du contraste de couleurs par rapport à ce dessin ;

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent en ce que le signe contesté comporte le terme 'acoumair' composé de trois syllabes, très visible comme il vient d'être indiqué, alors que la marque opposée n'est constituée que d'un élément figuratif non susceptible de prononciation verbale ;

Qu'ainsi, et même si la société PUMA peut être suivie quand elle affirme que les deux signes évoquent pareillement performance et conquête - mais pas 'mouvement aérien' puisque l'animal représenté sur le signe contesté ne bondit pas mais court dans un mouvement seulement horizontal -, ce qui ne relève cependant que d'appréciations subjectives, ils comportent des différences objectives telles aux plans visuel et phonétique qu'ils produisent une impression d'ensemble différente ;

Considérant que cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte de la notoriété de la marque PUMA et des éléments distinctifs et dominants des signes concernés ;

Qu'en effet, dans le signe contesté l'élément verbal 'acoumair' est très visible et sera immédiatement perçu par le consommateur d'attention moyenne, au même titre que l'élément figuratif, de sorte que cet élément figuratif n'y est pas particulièrement dominant ;

Que, par ailleurs, si l'importante notoriété de la marque antérieure n'est pas contestée pour les produits en cause (vêtements, chaussures, accessoires), elle ne peut suffire, à elle seule, à créer un risque de confusion ou même seulement d'association entre les deux signes, compte tenu des différences relevées sur les plans visuel et phonétique ; que si la notoriété de la marque antérieure est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que les signes présentent des similitudes telles que ce risque existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que la société requérante invoque donc vainement l'existence d'une famille de marques constituées en tout ou partie du 'félin bondissant', étant observé au surplus que les marques qu'elle invoque à cet égard comportent toutes un 'félin bondissant' de droite à gauche (pages 11 à 14 de ses écritures) alors que la demande d'enregistrement contestée représente un félin courant, dans un mouvement strictement horizontal, de gauche à droite ;

Que, comme le relève le directeur général de l'INPI, la société PUMA n'est pas fondée à arguer que les signes seraient exploités de la même manière - le signe contesté étant également apposé sur des vêtements, au niveau de la poitrine -, le risque de confusion ne s'appréciant, dans le cadre de la procédure d'opposition, qu'en comparant les signes indépendamment des conditions de leur exploitation ;

Que, de même, la société requérante invoque vainement un risque de parasitisme, de tels faits ne relevant pas du contentieux de l'opposition à l'enregistrement de marques ;

Considérant, dans ces conditions, que nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause et l'incontestable notoriété de la marque antérieure de la société PUMA, il n'existe pas de risque de confusion ni même d'association entre les deux signes dans l'esprit du consommateur qui ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Que le recours de la société PUMA contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté ;

23 janvier 2018
Considérant que la société PUMA qui succombe en son recours gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés à l'occasion de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette le recours formé par la société PUMA à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 11 juillet 2014,

Rejette la demande de la société PUMA fondée sur 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 accusé de réception.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER