

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° 173/2022, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNLQ

Décision déferée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2020 -Institut [4] - OPP 19-3564

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société APPLE INC.

« Domestic stock Corporation » (société par actions nationale de l'Etat de Californie),

Immatriculée sous le numéro de société californienne C0806592,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

dont le siège social est situé [Adresse 5],

[Adresse 5]

ETATS UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0193

Assistée de Me Pauline VIGREUX substituant Me Elodie PLARD de GPI AVOCATS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Mme [X] [Z], chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

Société AVEX INC

Société de droit japonais

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

JAPON

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,

Mme Déborah BOHEE, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté par Monica d'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit,

ARRET :

rendu par défaut

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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition n° 19-3564 formée le 6 août 2019 par la société APPLE INC (ci-après APPLE) sur la base de sa marque verbale de l'Union européenne APPLE à la demande d'enregistrement international désignant la France de la marque verbale PEN PINEAPPLE APPLE PEN déposée le 11 octobre 2018 par la société de droit japonais AVEX,

Vu le recours formé le 2 octobre 2020 par la société APPLE contre cette décision,

Vu les conclusions n°2 contenant l'exposé des moyens du recours signifiées via le RPVA le 3 septembre 2021 et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'INPI le 27 août 2021, par la requérante qui demande à la cour de:

- Annuler la décision n° 19-3564 rendue par M. le Directeur de l'INPI le 7 juillet 2020 en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée au dépôt de la demande d'enregistrement n°1471041 pour la marque «PEN PINEAPPLE APPLE PEN» dont la société AVEX est la dépositante pour les produits et services qu'elle désigne en classe 3; 9; 14; 16; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 41; et 43;
- Condamner la société AVEX à payer à la société APPLE la somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AVEX aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie HUCHETTE.

Vu la convocation à l'audience du 28 septembre 2021 adressée à la société requérante et au directeur général de l'INPI par message électronique du 23 novembre 2020 et le renvoi de l'affaire à la demande des parties à l'audience du 27 septembre 2022,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en date du 9 juin 2021,

Vu les observations écrites du ministère public du 27 septembre 2022,

La requérante et la représentante de l'INPI entendue en leurs observations orales reprenant leurs écritures,

La société AVEX s'est vue notifier les actes de procédure dans les conditions prévues aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, mais n'a pu en être rendue destinataire dans les conditions posées à l'article 687-2 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut.

SUR CE :

Le 11 octobre 2018, la société AVEX INC (ci-après «AVEX») a effectué une demande d'enregistrement international n°1471041 portant sur le signe verbal « PEN PINEAPPLE APPLE PEN » et désignant la France pour les produits et services des classes 3; 9; 14; 16; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 41 et 43.

Le 6 août 2019, la société APPLE a formé opposition partielle à l'encontre de cette demande d'enregistrement sur le fondement de sa marque verbale de l'Union européenne n°009783978 «APPLE» déposée le 03 mars 2011 et enregistrée en classes 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 et 45, régulièrement renouvelée en 2021.

Par décision du 7 juillet 2020, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition en considérant, nonobstant l'identité ou la similarité de certains des produits et services en cause, que les signes présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles notables et qu'il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques.

La société APPLE conteste l'analyse retenue par l'INPI s'agissant d'abord de l'identité et de la similarité de certains des produits et services écartées à tort selon elle. Puis, elle estime notamment que l'INPI s'est livré à une comparaison tronquée des signes en présence alors que la marque APPLE est reproduite à l'identique dans le signe contesté à deux reprises, en position centrale, et demeure ainsi immédiatement reconnaissable. Elle rappelle en outre que le terme APPLE est distinctif au regard des produits et services en cause et qu'il constitue, dans les deux marques, l'élément dominant, générant ainsi une impression commune, caractérisant un risque de confusion avéré, risque renforcé par la renommée de sa marque antérieure et la conservation de sa position distinctive autonome dans le signe contesté.

Le directeur général de l'INPI maintient le bien fondé de sa décision, retenant que les signes laissent au consommateur une impression d'ensemble très différente, le terme APPLE ne pouvant être considéré comme dominant et individualisable dans le signe contesté, apprécié dans sa globalité, outre que la notoriété de la marque antérieure n'est pas établie pour l'ensemble des produits et services en cause et ne constitue qu'un facteur aggravant du risque de

confusion, absent au cas d'espèce et en déduit qu'il n'existe pas, en conséquence, de risque de confusion entre les signes en cause dans l'esprit du consommateur.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la comparaison des produits

La similitude des services visés par l'enregistrement de la marque antérieure et par la demande contestée doit s'apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des services (ou produits) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l'un de l'autre dans le cadre d'habitudes de consommation.

Des services (ou produits) sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services (ou la fabrication de ces produits) incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire.

En l'espèce, la société APPLE ne conteste que partiellement l'analyse du directeur général de l'INPI quant à la similarité des produits et services.

À cet égard, la cour estime que la décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas de reproche en ce qu'elle a retenu que les produits et services suivants ne sont pas similaires ni complémentaires :

- «les casques de protection et les casques de protection pour le sport» de l'enregistrement international contesté et les produits de «la chapellerie» de la marque antérieure; les premiers visent en effet à permettre d'assurer une protection de la tête pour certains professionnels ou sportifs et ont donc une fonction technique différente de la catégorie de la chapellerie qui s'apparente à l'habillement, ces produits suivant, en outre, des circuits de distribution différents; c'est en conséquence à juste titre que l'INPI a retenu que compte tenu de leur particularité les casques de protection ne peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie générale de la «chapellerie» qui s'entend de couvre chef.

- les « sauce de soja; sauce de soja utilisée comme assaisonnement [soba-tsuyu]; sucre en morceaux; sucre cristallisé [autre que confiserie]; sucre; miel; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; sel de céleri; assaisonnements dits "umami"; épices riz malté fermenté dit "koji" ; pâte de fèves de soja [condiment]; sauce Worcestershire; jus de viande; ketchup» de l'enregistrement international contesté et «les services de restauration (alimentation)» de la marque antérieure; les premiers recouvrent en effet une série de produits alimentaires de base et de condiments que les seconds n'ont pas pour objet de servir en tant que tels et qui ne peuvent dès lors être considérés comme complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

La société APPLE conteste également la décision de l'INPI en ce qu'elle n'a pas retenu la similarité entre "les mécanismes pour barrières de services de parcs de stationnement actionnés par pièces ; circuits électroniques ; glace à rafraîchir ; mélanges pour crèmes glacées; mélanges pour sorbets ; sous-produit de riz à usage alimentaire [lies de saké] ; services de location de peintures et 'uvres calligraphiques ; interprétation linguistique; services de traduction " de l'enregistrement international contesté et les produits et services de la marque antérieure.

Cependant, la cour rappelle qu'en application des articles L.411-4 alinéa 1 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, le recours formé à l'encontre d'une décision de délivrance, rejet ou maintien d'un titre de propriété industrielle est un recours en annulation.

Elle rappelle en outre qu'un tel recours privé d'effet dévolutif ne porte que sur l'appréciation de la validité de la décision au regard des éléments qui ont été soumis dans le cadre de la procédure administrative et sur le fondement desquels la décision litigieuse a été prise, de sorte que la requérante n'est pas recevable à invoquer au soutien de son recours des moyens qu'elle n'a pas soutenu au cours de la procédure devant l'INPI, l'irrecevabilité de ces derniers devant la cour d'appel ne méconnaissant pas les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du droit à un procès équitable et du principe de la contradiction.

En l'occurrence, la requérante n'a pas établi, dans l'exposé des moyens de son opposition, de lien précis entre ces services, ne permettant pas au directeur général de l'INPI de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société requérante. Ainsi, en l'absence d'effet dévolutif de son recours, celle-ci est irrecevable à soumettre, pour la première fois, un tel lien devant la cour, de sorte que la décision contestée ne peut être critiquée sur ce point.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout 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, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d'apprécier globalement

son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l'existence d'un lien entre eux dans l'esprit du public.

Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l'appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.

Les deux marques ont en commun la reprise du terme APPLE placé au centre d'une séquence verbale composée de trois autres mots - PEN PINEAPPLE APPLE PEN- pour le signe contesté et utilisé seul pour la marque première. À cet égard, la cour ne partage pas l'analyse de la requérante qui soutient que sa marque serait reproduite à deux reprises dans le signe contesté puisque le terme PINEAPPLE, qui signifie «ananas» en anglais, sera perçu tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement, dans sa globalité par le consommateur, qui n'isolera pas artificiellement la séquence APPLE de ce mot courant et connu, même associé au terme APPLE seul qui le suit.

Par ailleurs, visuellement, les signes se différencient par leur structure et leur longueur respectives (quatre éléments verbaux totalisant vingt lettres pour le signe contesté et un seul élément verbal de cinq lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente.

Phonétiquement, les deux signes présentent des rythmes très différents (sept syllabes pour le signe contesté et deux syllabes pour la marque antérieure) ainsi que des sonorités d'attaque et finales totalement dissemblables, le signe contesté étant marqué par la reprise du même mot «PEN» qui scande sa lecture.

Intellectuellement, si comme le souligne la requérante, le consommateur pourra retrouver le même terme APPLE dans les deux marques, qu'il pourra aisément traduire par «pomme», il n'en demeure pas moins que la séquence reprise dans le signe contesté «PEN PINEAPPLE APPLE PEN» pourra être aisément comprise comme une association de quatre mots usuels «stylo ananas pomme stylo» le terme APPLE/ pomme étant alors compris dans son sens commun de fruit, comme l'ananas/PINEAPPLE , en dehors de toute référence à la marque antérieure.

Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu'ils ne produisent pas la même impression d'ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes.

Cette impression d'ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Ainsi, si le terme APPLE est distinctif au regard des produits et services en cause, il ne peut être considéré, au sein du signe contesté, comme dominant et individualisable. En effet, comme l'a retenu l'INPI, il se trouve fondu dans un ensemble où il n'est pas mis en exergue par rapport aux autres termes, étant placé en troisième position, entouré des séquences PEN PINEAPPLE et PEN. Le terme APPLE ainsi situé au milieu d'un ensemble de quatre termes ne retiendra pas davantage l'attention du consommateur qui aura tendance au contraire à se focaliser sur l'entame et la finale du signe marqué par la répétition du terme PEN.

Enfin, le caractère arbitraire objectif de la marque première pour désigner les produits en cause ne peut suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence dès lors, comme l'a justement relevé l'INPI, qu'ils présentent des différences intrinsèques prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion ou d'association.

Ainsi, c'est à juste titre que l'INPI a retenu que le terme «APPLE» ne retiendra pas, à lui seul, dans le signe contesté l'attention du consommateur des produits et services en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité.

En outre, si la notoriété de la marque antérieure APPLE n'est pas contestée dans le domaine des nouvelles technologies, elle ne peut compenser les différences prépondérantes existant entre les signes en cause, la notoriété d'une marque ne constituant qu'un facteur aggravant du risque de confusion.

Par ailleurs, si la société APPLE soutient que le terme APPLE occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté, la cour rappelle que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, outre qu'un élément d'un signe composé ne conserve pas une position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément» (CJUE, arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, point 25). Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient ainsi pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.

Or, au cas présent rien n'établit, comme déjà relevé, que dans la marque PEN PINEAPPLE APPLE PEN, le terme APPLE conserve une position distinctive autonome au regard de la répétition de la séquence du mot court PEN, encadrant les termes PINEAPPLE et APPLE perçus alors comme deux fruits, et non en référence à la marque de la société éponyme, et formant au contraire une suite de mots présentant une certaine forme de logique et de cohérence.

En outre, le fait que la société APPLE affirme exploiter la marque «APPLE» sous diverses déclinaisons est étranger à l'appréciation du risque de confusion entre les marques, le bien fondé d'une opposition s'appréciant uniquement au regard des droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure et non au regard de ses conditions d'exploitation ou du dépôt d'autres marques non revendiquées dans la procédure d'opposition.

Enfin, si l'INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d'autres contentieux, ont pu retenir des similitudes entre certains signes reprenant le terme «APPLE», ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au

regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d'espèce.

Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents au cas d'espèce, en ce compris leurs éléments distinctifs et dominants que, nonobstant l'identité ou la similarité de certains des produits et services visés, leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n'entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, d'attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.

Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté et la société APPLE déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ,

Par arrêt rendu par défaut

Rejette le recours formé par la société APPLE à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 7 juillet 2020 sous le n° OPP 19-3564,

Déboute la société APPLE de ses demandes au titre 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 accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE