

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 MAI 2023

(n°87, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/06976 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGW

Décision déferée à la Cour : décision du 03 mars 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OPP21-0877 / MBA

REQUERANTE

S.A.R.L. RUMBLE !, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 794 364 059

Représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque A 0966

Assistée de Me Pauline LE LAGADEC plaidant pour la SELARL OX (Me Jean AITTOUARES), avocate au barreau de PARIS, toque A 0966

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELES EN CAUSE

E.U.R.L. NSW PRIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 809 606 700

M. [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Henri DE LA MOTTE ROUGE de l'AARPI TOUATI - LA MOTTE ROUGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1407

Assistés de Me Eléa BATAILLE plaissant pour l'AARPI TOUATI - LA MOTTE ROUGE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque A 1003

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

ARRET :

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 Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel formée le 4 avril 2022 par la société Rumble! contre la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition qu'elle a formée le 25 février 2021 sur la base de la demande d'enregistrement de la marque verbale française «'SUPERPITCH'» déposée le 17 décembre 2019 sous le n°4608076, demande finalement enregistrée et publiée

au BOPI, et de la marque verbale française «'Super Pitch SPitch SP Super Pitch Record, Super Pitch Publishing, Super Pitch Production, Super pitch'» déposée le 15 novembre 2013 et enregistrée sous le n°4048463, à l'encontre de la marque verbale SUPERPITCH déposée le 1er décembre 2020 par M. [D] et la société NSW Prism,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société Rumble! le 4 juillet 2022,

Vu les dernières conclusions de M. [D] et de la société NSW Prim déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 26 octobre 2022,

Vu l'audience du 23 février 2023,

Le ministère public ayant été avisé ;

SUR CE,

La société Rumble! demande à la cour d'annuler la décision rendue le 3 mars 2022 par le directeur général de l'INPI en ce qu'elle a considéré que certains produits et services de la demande d'enregistrement contestée n'étaient pas identiques ou similaires à ceux visés par les marques invoquées et qu'il n'existait donc pas de risque de confusion pour ces produits et services.

La décision objet du recours qui a reconnu l'identité des signes et l'identité ou la similarité d'une grande partie des produits et services à ceux visés par les marques antérieures, créant un risque de confusion, n'est pas critiquée. Seule est contestée la comparaison des produits et services non retenus comme identiques ou similaires par le directeur général de l'INPI.

M. [D] et de la société NSW invoquent quant à eux devant la cour une fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance dès lors qu'ils utilisaient le signe depuis septembre 2013 à titre de marque et concluent en conséquence à l'irrecevabilité du recours de la société Rumble! et à la confirmation de la décision d'opposition du directeur général de l'INPI; à titre subsidiaire, ils concluent à l'irrecevabilité des moyens nouveaux devant la cour de la société Rumble! et à la confirmation de la décision d'opposition pour ce motif, et à titre encore plus subsidiaire, à l'absence de confusion entre

le signe antérieur invoqué (sic) et le signe faisant l'objet de la demande d'enregistrement pour les produits et services listés au dispositif de leurs dernières écritures, et par conséquent à l'infirmité de la décision de l'INPI s'agissant du service de «reproduction de documents».

Sur la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion par tolérance

M. [D] et la société NSW Prim qui n'avaient pas présenté d'observations devant le directeur général de l'INPI en réponse à l'opposition, invoquent devant la cour une fin de non- recevoir visant à voir déclarer irrecevable l'action de la société Rumble! compte tenu de la forclusion par tolérance du signe dont l'enregistrement est sollicité pendant plus de cinq années consécutives.

Toutefois, la cour saisie d'un recours en annulation d'une décision de l'INPI ne dispose pas de plus de pouvoir que le directeur général de l'INPI qui ne peut déclarer irrecevable une opposition sur le fondement de l'article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle (ou de l'article 53 alinéa 2 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire au demeurant inapplicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit du dépôt d'une marque française), qui concerne les demandes en nullité d'une marque enregistrée.

La fin de non- recevoir ne peut donc prospérer.

Sur la comparaison des produits et services

La société Rumble! considère que l'ensemble des produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques qu'elle oppose au-delà de ceux qui ont été reconnus comme tels par le directeur général de l'INPI. Elle soutient que les « Tablettes graphiques ; compteurs numériques ; Fourniture d'informations en produits de consommation dans le domaine des logiciels ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Services d'agence de presse [communication] ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; Location de caméras ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; Services de calligraphie Conception de brochures ; Conception de codes informatiques ; Conception de dispositifs de visualisation en trois dimensions ; Conception de graphisme et d'uniformes afin de constituer l'image de marque d'une entreprise ; Conception de logiciels graphiques ; Conception de logos pour l'identité graphique d'entreprises ; Conception et conception d'arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet ; Conception graphique assistée par ordinateur ; Conseils professionnels en matière de logiciels ; Conversion de codes informatiques pour des tiers ; Création, entretien, manutention et adaptation de logiciels ; Création et entretien de sites web pour des tiers ; Développement et conception de supports de sons et d'images numériques ; Numérisation de sons et d'images ; Réalisation de graphismes informatiques (services d'imagerie numérique) ; Service de cartographie numérique ; Service de conception graphique de marque ; Services d'illustration graphique pour le compte de tiers ; Services

d'infographie; Services d'un dessinateur; Services de concepteurs graphiques; Services de conception de systèmes d'affichage à des fins de présentation; Services de conseil concernant des logiciels utilisés pour le graphisme; Services de conseils et d'information en matière de logiciels; Stockage électronique d'images; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données » désignés par la marque verbale française SUPERPITCH n°4707482 sont identiques ou similaires à ceux protégés par les marques antérieures «'Super Pitch SPitch SP Super Pitch Record, Super Pitch Publishing, Super Pitch Production, Super pitch'» n°4048463 et «'SuperPitch'» n°4608076.

Elle compare les produits et services susvisés à des produits et services qu'elle n'avait pas invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition pour certains, et pour d'autres, qu'elle n'avait pas comparés.

Or le recours formé à l'encontre d'une décision rendue par le directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à une demande d'enregistrement de marque est un recours en annulation et non pas un recours en réformation emportant effet dévolutif. La cour saisie de ce recours doit ainsi se placer dans les conditions existant au moment où la décision a été prise et écarter les demandes nouvelles qui n'avaient pas été formées devant le directeur général de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition.

Il y a donc lieu de comparer les produits et services tels qu'envisagés dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'INPI.

S'agissant des «'tablettes graphiques'» de la demande d'enregistrement contestée, la société Rumble! soutenait dans le cadre de la procédure d'opposition qu'elles étaient identiques aux «'périphériques d'ordinateurs'» visés par la marque antérieure n°4048463.

Or , les «'tablettes graphiques'» sont des outils de création numérique et n'appartiennent pas à la catégorie générale que recouvrent les «'périphériques d'ordinateurs'» de la marque antérieure. Il ne s'agit donc pas de produits identiques contrairement à ce que soutenait la société Rumble! devant l'INPI.

Les services de «'fourniture d'informations en produits de consommation dans le domaine des logiciels'» doivent être comparés avec les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » désignés par la marque antérieure n°4048463, tel que cela était invoqué au stade de l'opposition formée devant le directeur général de l'INPI et le développement de nouveaux liens entre les services n'est pas admis devant la cour.

Les services visés par la demande d'enregistrement contestée consistent à informer le consommateur sur des logiciels et leurs accessoires tandis que les services visés par la marque antérieure s'entendent de prestations à destination des entreprises pour améliorer leur gestion commerciale et développer leur stratégie commerciale. Ils n'ont donc pas les mêmes objet, fonction et destination que les services visés par la marque antérieure, ils ne sont pas non plus fournis par les mêmes prestataires puisqu'il s'agit d'un côté, d'agents commerciaux spécialisés dans le domaine des logiciels et de l'autre, d'entreprises spécialisées dans le conseil pour les affaires.

Il ne s'agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

S'agissant enfin des «'services d'agence de presse [communication]'; agences de presse'; agences d'informations (nouvelles)» de la demande d'enregistrement contestée, la société opposante ne les compare devant l'INPI qu'avec les services de «'publicité ; relations publiques ; diffusion d'annonces publicitaires » de la marque antérieure.

Or, c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu que les services d'«'agences de presse'[communication] ; agences de presse'; agences d'informations (nouvelles)» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations assurées par des entités spécifiques ayant pour objet de fournir aux médias des informations brutes collectées par des journalistes, y compris en communication et en relations publiques, alors que les services de «'publicité'; relations publiques'; diffusion d'annonces publicitaires» de la marque antérieure consistent à promouvoir une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, assurées par des agences de publicité.

Il ne s'agit donc pas de services similaires.

S'agissant des autres produits et services de la demande d'enregistrement contestée, que sont les «'Compteurs numériques ; reproduction de documents ; optimisation du trafic pour des sites web ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Location de caméras ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; Services de calligraphie ; Conception de brochures ; Conception de codes informatiques ; Conception de dispositifs de visualisation en trois dimensions ; Conception de graphisme et d'uniformes afin de constituer l'image de marque d'une entreprise ; Conception de logiciels graphiques ; Conception de logos pour l'identité graphique d'entreprises ; Conception et conception d'arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet ; Conception graphique assistée par ordinateur ; Conseils professionnels en matière de logiciels ; Conversion de codes informatiques pour des tiers ; Création, entretien, manutention et adaptation de logiciels ; Création et entretien de sites web pour des tiers ; Développement et conception de supports de sons et d'images numériques ; Numérisation de sons et d'images ; Réalisation de graphismes informatiques (services d'imagerie numérique) ; Service de cartographie numérique ; Service de conception graphique de marque ; Services d'illustration graphique pour le compte de tiers ; Services d'infographie ; Services d'un dessinateur ; Services de concepteurs graphiques ; Services de conception de systèmes d'affichage à des fins de présentation ; Services de conseil concernant des logiciels utilisés pour le graphisme ; Services de conseils et d'information en matière de logiciels ; Stockage électronique d'images ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme



(esthétique industrielle) ; stockage électronique de données », et que la société opposante ne rapprochait d'aucun des produits ou services couverts par les marques antérieures, ils ne peuvent faire l'objet d'une comparaison devant la cour au regard de l'absence d'effet dévolutif d'un recours en annulation comme il a déjà été dit.

Enfin la cour n'ayant été saisie d'aucun recours incident par la société NSW Prim et M. [D], la demande d'infirmer de la décision du directeur général de l'INPI «sur l'intitulé'reproduction de documents'» ne peut prospérer, étant ajouté en tout état de cause que ces services faisaient partie de la liste de produits et services susvisés pour lesquels aucun lien n'a été établi par la société Rumble! devant l'INPI.

En définitive, le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit être rejeté.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir de M. [D] et de la société NSW Prim fondée sur la forclusion par tolérance.

Déclare recevable mais mal fondé le recours de la société Rumble! contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 3 mars 2022.

En conséquence, le rejette.

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La greffière La présidente