

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2017

N° de MINUTE : N° RG : 17/00012

Décision (N° 2016-69) rendue le 28 novembre 2016 par l' Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie

REQUÉRANTE

SAS Holder

prise en la personne de son président

ayant son siège social adresse [...]

59700 Marcq en Baroeul

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Martine Karsenty, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Alexandra Schou, avocat

DÉFENDEURS

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

prise en la personne de son directeur général

ayant son siège social adresse [...]

92677 Courbevoie Cedex

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Mme Virginie Landais

SARL Paum

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social adresse [...]

75003 Paris

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (AR rentrée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' assignée le 10 avril 2017 par le requérant (article 659 du code de procédure civile) et le 07 août 2017 à personne habilitée - n'ayant pas constituée avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 24 octobre 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 02 mai 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Paum a déposé le 11 mars 2016 auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, ci-après INPI, une demande d'enregistrement n° 164256157 portant sur le signe complexe dénommé 'Paum Coffee Shop & Frozen Yogurt 'Fondé en 2016''. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants :

- 'Classe n° 30 : café, thé, cacao et succédané du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires, glaces à rafraîchir comestibles ; graisses alimentaires, beurre, charcuterie, fromages ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; boissons lactées où le lait prédomine, boissons à base de yaourt, boissons au yaourts.'

- 'Classe n° 43 : services de restauration [alimentation] ; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des bars et restaurants ; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate ; hébergement temporaire ; location et mise à disposition de salles.'

Le 1er juin 2016, la société Holder a formé une opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale Paul, renouvelée le 9 avril 2010 sous le n° 1587064. Cette marque porte sur les produits suivants : 'café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever : celle, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauts à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir. Restauration, restaurant libre-service ; cafétéria, préparation de repas et de plats à emporter, restaurant grill'.

Par décision du 28 novembre 2016, le directeur général de l'INPI a rejeté cette opposition.

La société Holder a formé un recours contre cette décision le 27 décembre 2016.

La société Holder, le directeur de l'INPI et la société Paum ont été convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2017 pour l'audience du 30 mai 2017.

Le dossier a été communiqué le 24 avril 2017 au ministère public, lequel l'a visé le 2 mai 2017 sans observation.

La société Paum n'ayant pas réclamé le pli recommandé qui lui a été adressé à son siège social, la société Holder lui a signifié cette convocation ainsi que son mémoire par acte d'huissier du 10 avril 2017, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

À l'audience du 24 octobre 2017, la société Paum n'a pas comparu.

*

**

Dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2017 et développées oralement lors de l'audience du 24 octobre 2017, la société Holder sollicite l'annulation de la décision n° OPP 16'2378 du directeur de l'INPI et la condamnation de la société Paum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance.

À ce titre, elle fait valoir que les produits et services visés par la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits visés par le libellé de la marque antérieure. Elle soutient toutefois que la réserve exprimée par le directeur de l'INPI s'agissant des services en classe 43 'd'hébergement temporaire ; location et mise à disposition de salles' n'est pas justifiée dans la mesure où il existe manifestement un lien de complémentarité entre les services en cause.

Sur la similitude des signes, elle fait valoir que la forme ronde sur laquelle est inscrite les éléments verbaux de la marque contestée n'a pas pour effet d'affecter ou d'altérer le caractère immédiatement perceptible du terme dominant et distinctif 'Paum'. Elle conclut que la comparaison des éléments dominants et distinctifs, Paul/Paum suffit à caractériser la confusion dans la mesure où il existe à la fois une similitude visuelle et phonétique mais également une similitude conceptuelle et intellectuelle. Par ailleurs elle soulève la notoriété intrinsèque et acquise de la marque antérieure Paul, qui nature à accentuer le risque de confusion entre les signes.

Dans ses conclusions déposées le 24 avril 2017 et développées oralement lors de l'audience du 24 octobre 2017, le directeur général de l'INPI, régulièrement représenté à l'audience, soutient son mémoire au terme duquel il fait valoir que sa décision est bien fondée en ce qu'elle a écarté l'imitation de la marque antérieure Paul par le signe complexe Paum, tel qu'enregistré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut notamment être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue. Il résulte de la combinaison des articles L712-4 et L712-7 dudit code que la demande d'enregistrement est rejetée si l'opposition faite par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement est reconnue justifiée. Or, l'article L 713-3 de ce code dispose que 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ['] l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.'

La demande d'enregistrement doit donc être rejetée si les marques en concours désignent des produits ou services identiques ou similaires et sont susceptibles de générer un risque de confusion quant à l'origine des produits ou services qu'elles désignent.

- Sur la comparaison des produits/services

En l'espèce, la société Holder ne conteste pas que les produits 'café, thé, cacao et succédané du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires, glaces à rafraîchir comestibles ; graisses alimentaires, beurre, charcuterie, fromages ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; boissons lactées où le lait prédomine, boissons à base de yaourt, boissons au yaourts ; services de restauration [alimentation] ; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des bars et restaurants ; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate' de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure à savoir : 'café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever : celle, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauts à salade) ; épices ; glaces à rafraîchir'.

Elle conteste en revanche la décision du directeur de l'INPI en ce qu'il a écarté le lien de complémentarité entre les services figurant en classe 43 'd'hébergement temporaire ; location et mise à disposition de salles' de la demande d'enregistrement et les services de 'restauration, restaurant libre-service, préparation de repas et plats à emporter, restaurant grill' de la marque antérieure. Toutefois, c'est à juste titre que le directeur de l'INPI a considéré que ces services, consistant pour le premier à offrir un logement provisoire ou à mettre à disposition des locaux pour la réalisation d'événements moyennant le paiement d'une somme d'argent et, pour le second, à fournir des prestations réalisées par divers professionnels de la restauration visant à servir des plats cuisinés, ne présentaient pas les mêmes natures, objet et destination.

Or, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, 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 fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

En l'espèce, les services en cause, s'ils peuvent être fournis conjointement, peuvent également être réalisés de manière séparée. Par ailleurs, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Ils ne peuvent dès lors pas présenter un caractère complémentaire. Il y a dès lors lieu de considérer que ces services ne sont pas identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

- Sur la comparaison des signes

En l'espèce, la demande d'enregistrement de 'Paum Coffee Shop & Frozen Yogurt - Fondé en 2016' ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque 'Paul', il convient de rechercher s'il existe entre ces deux dénominations un risque de confusion.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude

visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs. En présence d'une marque complexe, il y a lieu d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant.

Tout d'abord, en ce qui concerne l'aspect visuel, il sera relevé que si les deux marques sont constituées par une dénomination de quatre lettres majuscules dont seule la dernière est différente, 'Paul' pour la marque antérieure et 'Paum' pour la marque dont il est sollicité l'enregistrement, les deux marques diffèrent dans la typographie ainsi que dans la présence d'autres éléments verbaux et figuratifs en ce qui concerne la marque complexe 'Paum Coffee Shop & Frozen Yogurt - Fondé en 2016'.

S'il y a lieu de considérer que l'inscription 'Coffee Shop & Frozen Yogurt - Fondé en 2016' , plus difficilement perceptible, est négligeable, l'encadrement de l'inscription 'Paum' par un cercle et des pointillés noirs et irréguliers rend la perception d'ensemble entre les deux marques différente d'un point de vue visuel.

Ensuite, d'un point de vue phonétique, les éléments verbaux 'Paul' et 'Paum' diffèrent par leur sonorité finale. Le directeur de l'INPI a indiqué à juste titre que ces différences étaient d'autant plus sensibles qu'elles portaient sur des dénominations courtes dont la vision globale est immédiate et sont donc facilement mémorisables par le consommateur.

Enfin, en ce qui concerne la similitude conceptuelle, il sera relevé que le terme 'Paul' désigne un prénom, qui se trouve dès lors clairement identifié comme tel par le consommateur alors que le terme 'Paum' apparaît être un terme de fantaisie. Il pourrait, tout au plus, être associé au fruit 'pomme', qui ne possède lui non plus aucune similitude conceptuelle avec le prénom 'Paul'.

Dès lors, l'analyse des éléments visuels, auditifs et conceptuels des marques en cause donne une appréciation globale différente.

Par ailleurs, si de manière générale le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, en l'espèce, la notoriété de la marque 'Paul' ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion alors même qu'il n'y a pas de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les deux marques.

Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit de l'identité partielle des produits couverts par les signes opposés, le consommateur d'attention moyenne ne sera pas conduit, dans la perception d'ensemble qu'il en aura, à confondre ou à associer ces marques en leur attribuant une origine commune.

Le recours formé par la société Holder sera dès lors rejeté ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette le recours formé par la SAS Holder à l'encontre de la décision rendue le 28 novembre 2016 par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;

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

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.

Le greffier, Le président,
Claudine Popek. Christian Paul-Loubière.