

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 18 mai 2021**

Pôle 5 - Chambre 1

Numéro d'inscription au répertoire général : **19/09823 - N° Portalis
35L7-V-B7D-B75LC**

Décision déferée à la Cour : Décision du 13 février 2019 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP18-3295

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société PUMA SE SA,

Société anonyme européenne de droit allemand, dont le siège social est situé PUMA Way 1, 91074 HERZOGENAURACH - ALLEMAGNE, agissant poursuites et diligences de ses directeurs généraux, Messieurs G, L et S domiciliés ès qualités audit siège (extrait du registre du commerce B du tribunal de district de Fürth au 04 mai 2018 et sa traduction)

Elisant domicile au cabinet de Me M A A A 250 bis, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Représentée et assistée de Me M A L , avocat au barreau de PARIS, toque : C1831

EN PRÉSENCE DE :

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

15 rue des Minimes
CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par M C , chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

Madame D B

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme I D, Présidente de chambre et Mme F B , conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme I D , présidente
Mme F B , conseillère,
Mme D B , conseillère

Greffier, lors des débats : Mme K A

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par M F , Avocat Général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

- Réputé 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 I D , Présidente de chambre et par K A , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée le 3 août 2018 par la société européenne de droit allemand PUMA à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée par Mme D B portant sur le signe complexe 'ARESCE ' ;

Vu le recours formé le 10 mai 2019 contre cette décision par la société PUMA et son mémoire reçu au greffe le 7 juin 2019 ;

Vu la convocation à l'audience du 24 mars 2020 adressée au directeur général de l'INPI, à la société PUMA et à Mme B par lettres recommandées adressées le 23 août 2019 ;

Vu la convocation à l'audience du 23 mars 2021 adressée au directeur général de l'INPI, à la société PUMA et à Mme B par lettres recommandées adressées le 23 juillet 2020 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 18 février 2020 ;

Vu l'absence de mémoire transmis par Mme B qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée et ayant accusé réception de sa convocation à l'audience du 23 mars 2021 ;

La société PUMA et le représentant de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;

SUR CE :

Mme D B a déposé, le 29 mai 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 456 633 portant sur le signe complexe 'ARESCE', destiné à distinguer les produits '*sacs ; vêtements ; chaussures*' :

Le 3 août 2018, la société PUMA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de sa marque internationale désignant la France enregistrée le 11 juillet 1978 et renouvelée sous le n° 439 162, portant sur le signe figuratif suivant couvrant les produits '*Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir*' :

Pour rejeter l'opposition de la société PUMA, le directeur général de l'INPI a estimé que malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause, il n'existait pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques en présence, en raison des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constituant pas l'imitation de la marque antérieure.

La société PUMA demande à la cour :

- d'annuler la décision du directeur général de l'INPI du 3 février 2019,
- de condamner Mme B à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le directeur général de l'INPI, les '*sacs*' de la demande d'enregistrement et les '*Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir*' visés par la marque antérieure sont des produits similaires dès lors que, comme la grande majorité des sociétés spécialisées dans la conception et la commercialisation d'articles de sport, elle propose à la vente à la fois des vêtements, des chaussures et divers accessoires tels que des sacs, destinés notamment à transporter les vêtements et chaussures de sport. Elle argue par ailleurs du caractère distinctif élevé de sa marque antérieure, totalement arbitraire pour désigner les produits de la classe 25 visés à son enregistrement et bénéficiant en outre d'une véritable renommée du fait d'une exploitation intensive depuis 1958 dans le monde entier - le signe 'Formstrip' composant cette marque étant l'un de ses emblèmes et étant régulièrement arboré lors de compétitions sportives et campagnes publicitaires par des personnalités du sport ou du mannequinat -, qui doit lui conférer une protection renforcée. Elle soutient que les différences entre les signes sont en réalité minimales, une même impression d'ensemble s'en dégageant, et en tout état de cause insuffisantes pour exclure tout

risque de confusion ou d'association compte tenu de la renommée de la marque antérieure, le consommateur d'attention moyenne, qui conserve un souvenir imparfait des signes qu'il n'a pas simultanément sous les yeux, gardant à l'esprit l'élément figuratif du signe, soit la bande noire s'étirant en une courbe vers la droite, la seule présence du terme ARESCE au-dessus du signe litigieux étant insuffisante à empêcher le risque de confusion.

Elle ajoute que dans l'appréciation du risque de confusion, la décision contestée a minimisé l'importance de la renommée de la marque antérieure et n'a pas tenu compte de son incidence éventuelle sur la perception qu'aura le consommateur des signes en cause.

Le directeur général de l'INPI observe que les '*sacs*' de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les '*Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir*' et n'empruntent pas en général les mêmes circuits de distribution, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme similaires. Il maintient que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, arguant que les différences prépondérantes qu'ils présentent, aux plans visuels et phonétiques, permettent d'écarter tout risque de confusion malgré la proximité de certains produits en cause et la connaissance de la marque antérieure.

Ceci étant exposé, en ce qui concerne la comparaison des produits en cause, leur similitude doit s'apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits (ou services) 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.

En l'espèce, la décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas de critique en ce qu'elle a retenu que les '*sacs*' de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas similaires aux '*Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir*' de la marque antérieure. Comme le rappelle la décision attaquée, les '*sacs*' n'ont, en effet, pas les mêmes nature, fonction et destination que les '*Chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisir*', et le plus souvent, ils sont commercialisés par des opérateurs distincts et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution. Le fait que tous ces produits soient parfois commercialisés dans les mêmes espaces de vente et la diversification de certaines entreprises consistant à commercialiser à la fois des sacs et des chaussures, à l'instar de la requérante, ce qui reste une pratique marginale, sont insuffisants à caractériser la similarité prétendue.

En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté 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. 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.

Les signes ont en commun un élément figuratif consistant en une forme allongée sombre et courbe s'élevant vers la droite en s'amenuisant. Ils diffèrent cependant à deux égards : d'une part, alors que la marque antérieure est exclusivement figurative, le signe de la demande contestée est un signe complexe, composé de la forme précitée et de l'élément verbal ARESCE, lequel, apposé juste au-dessus de l'élément figuratif, sur quasiment toute la longueur de cet élément figuratif et en lettres de hauteur presque égale, de façon par conséquent très visible, est dominant, de sorte que le consommateur, en général plus enclin à remarquer dans un signe semi-figuratif l'élément verbal, le percevra immédiatement ; d'autre part, les éléments figuratifs des signes en présence comportent des différences en ce que celui de la demande contestée présente à gauche une partie anguleuse aux contours irréguliers, en forme de crosse de pistolet, et se termine par une extrémité fine, presque pointue, alors que celui de la marque opposée est strictement lisse et arrondi, évoquant une crosse de hockey, et a une extrémité plus large.

Il s'en suit que les signes en litige produisent d'emblée une impression nettement distincte aux plans visuel et phonétique et aussi conceptuel.

Au regard de ces différences, prépondérantes par rapport aux ressemblances, la notoriété de la marque antérieure, qui ne pourrait être, comme le rappelle l'INPI, qu'un facteur aggravant du risque de confusion qu'elle ne peut suffire à créer, est inopérante.

En outre, si la proximité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, malgré l'identité et la similitude de certains des produits en cause et la forte connaissance de la marque antérieure, il n'existe pas de risque de confusion ou d'association entre les signes pour le consommateur moyennement attentif des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne sera pas enclin à confondre les deux marques en leur attribuant une origine commune ou à les associer en prenant la marque seconde pour une déclinaison ou l'adaptation de la marque première.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours formé par la société PUMA.

La requérante, qui succombe, verra rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Rejette le recours formé par la société PUMA à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 13 février 2019,

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 à la société PUMA, à Mme D B et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.