

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 2 juillet 2021

Pôle 5 - Chambre 2
(n°106)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 18/15913 -**
n° **Portalis 35L7-V-B7C-B555Q**

Décision déferée à la Cour : décision du 30 mars 2018 - Institut
National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 17-1338/GB

DECLARANTE AU RECOURS

**Société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, société de
droit allemand, agissant en la personne de deux membres de son
directoire domiciliés en cette qualité au siège social situé**

Berliner Ring 2
38440 WOLFSBURG
ALLEMAGNE

Ayant élu domicile

C/O Cabinet de M^e Mélanie VION
Avocat à la Cour
66, rue des Archives
75003 PARIS

Représentée par M^e Mélanie VION, avocate au barreau de PARIS,
toque D 1488

EN PRESENCE DE

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

15, rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par M^{me} Marianne CANTET, chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

**Association AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
au siège situé**

Circuit des 24 Heures
19X
72040 LE MANS

Représentée par M^e Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS,
toque E 843

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, en présence de M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

M^{mes} Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M^{me} Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M^{me} Muriel FUSINA, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis

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 M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande d'enregistrement de la marque n° 17 4 328 778 portant sur le signe 'LM GTE' déposée par l'association Automobile club de l'ouest (ACO) le 12 janvier 2017,

Vu la décision du 30 mars 2018 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) rejetant l'opposition formée le 3 avril 2017 par la société Volkswagen Aktiengesellschaft (Volkswagen) à l'encontre de la demande d'enregistrement n°17 4 328 778,

Vu le recours formé le 20 juin 2018 par la société Volkswagen,

Vu les mémoires contenant l'exposé des moyens du recours reçus au greffe les 20 juillet 2018 et 14 mars 2019,

Vu les mémoires visant au rejet du recours de l'association ACO reçus au greffe les 10 janvier 2019 et 8 février 2021,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 8 mars 2019,

Le ministère public entendu en ses observations orales.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l'audience du 20 mai 2021 permettant un débat contradictoire.

Il sera tout d'abord précisé que cette affaire a fait l'objet de plusieurs renvois dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de Rennes saisie d'un recours formé par l'association ACO contre la décision du directeur général de l'INPI du 4 mars 2020 rejetant partiellement la demande d'enregistrement LM GTE n° 17 4 328 778 pour défaut de caractère distinctif.

Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Rennes a annulé la décision du directeur général de l'INPI du 4 mars 2020.

L'article L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l'espèce, dispose que :

'La demande d'enregistrement est rejetée :

c) si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée'.

L'article L. 712-4 dans sa version applicable à l'espèce, indique que :
"Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par :

1° le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ; ...'.

L'association ACO, a déposé le 12 janvier 2017 la demande d'enregistrement de marque portant sur le signe verbal 'LM GTE' pour désigner notamment les produits relevant des classes 12 et 25 :
'Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; motos ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; chambres à air pour pneumatiques ; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules ;

antivols pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; capots pour automobiles ; carrosseries pour automobiles ; avertisseurs contre le vol de véhicules ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; chambres à air pour bicyclettes ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; capotes de véhicules ; couchettes pour véhicules ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; enjoliveurs ; essuie-glace ; filets porte-bagages pour véhicules ; chariots de golf ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; housses de véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; attelages de remorques pour véhicules ; rétroviseurs ; roues de véhicules ; trousse pour la réparation des chambres à air ; bandages de roues pour véhicules ; véhicules télécommandés autres que jouets ; volants pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, allume-cigares pour véhicules ; Vêtements, vêtements de dessus et de dessous ; 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 ; vêtements de bains, de plage ; écharpes ; bottes ; ceintures porte-monnaie, vêtements pour enfants, bavoirs.'

Le 3 avril 2017, la société Volkswagen a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne GTE déposée le 5 mai 2008 et enregistrée sous le n° 006889067 pour désigner notamment les produits suivants : *'véhicules et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 12 ; roues de véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air et par eau ; vêtements, chaussures, chapellerie'* et régulièrement renouvelée.

Le directeur général de l'INPI a considéré l'opposition non justifiée estimant que les produits en cause étaient similaires mais que le signe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure.

La société Volkswagen, requérante, demande à la cour dans son dernier mémoire de :

- rejeter la pièce 7 versée par le directeur général de l'INPI,
- la déclarer recevable en son recours,
- annuler la décision du 30 mars 2018 qui a rejeté l'opposition qu'elle a formée,

- annuler la demande d'enregistrement de la marque n° 17 4 328 778 pour les produits désignés en classes 12 et 25,

- dire que l'arrêt sera notifié par le greffe au directeur général de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des marques.

L'association ACO sollicite quant à elle de la cour de :

- déclarer le recours de la société Volkswagen irrecevable ;

Subsidiairement,

- confirmer la décision du directeur général de l'INPI du 30 mars 2018 en ce qu'il a intégralement rejeté l'opposition ;

En tout état de cause,

- condamner la société Volkswagen à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Volkswagen aux entiers dépens.

- Sur la recevabilité du recours de la société Volkswagen

L'association ACO fait valoir que le recours de la société Volkswagen mentionne qu'elle serait représentée par 'deux membres de son directoire', mention vague qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.411-21 b) du code de la propriété intellectuelle qui exigent le nom de l'organe représentatif.

Néanmoins, dans son acte de recours, la société Volkswagen précise être une société de droit allemand, dont la forme sociale est 'Aktiengesellschaft' (société anonyme), ayant son siège social à Berliner Ring 2 -38440 Wolfsburg, Allemagne, 'prise en la personne de deux membres de son directoire domiciliés en cette qualité audit siège', ces mentions étant suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle qui exigent que la personne morale requérante indique 'les organes qui la représentent légalement', l'extrait du registre des sociétés allemand de la société Volkswagen versé au débat montrant que cette dernière est représentée par les membres du directoire conjointement avec un autre membre du directoire ou avec un fondé de pouvoir, ce qui n'est pas démenti par l'association ACO.

Le fin de non-recevoir de la société ACO est en conséquence rejetée.

- Sur la demande de rejet de la pièce 7 du directeur général de l'INPI

Ainsi que le fait justement valoir la société Volkswagen, le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se

prononçant sur une opposition étant dépourvu d'effet dévolutif et ne portant que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d'opposition et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les moyens et documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte par la cour.

Aussi, la pièce n°7 constituée d'extraits de pages internet fournie au débat par le directeur général de l'INPI dont il n'est pas été discuté qu'elle n'a pas été débattue à l'occasion de la procédure d'opposition doit être écartée des débats.

- Sur la comparaison des signes

Les parties ne discutent pas la décision objet du recours en ce qu'elle a considéré les produits en présence comme identiques ou similaires.

La société Volkswagen critique toutefois cette décision aux motifs que le directeur général de l'INPI a, à tort, rejeté l'opposition en retenant que le signe LM GTE de la demande d'enregistrement contestée ne présentait pas de similitudes suffisantes avec le signe antérieur GTE. Elle invoque le caractère distinctif de l'élément GTE repris dans la marque contestée ainsi que les ressemblances visuelles et phonétiques incontestables entre les signes en présence de nature à créer un risque de confusion sur l'origine commerciale des produits désignés. Elle cite notamment une décision de l'EUIPO du 21 janvier 2019 qui statuant sur le dépôt de la marque de l'Union européenne LM GTE de l'association ACO a accueilli l'opposition fondée sur la marque antérieure GTE et rejeté la marque de l'association.

Les signes verbaux en présence, 'GTE' pour la marque antérieure, et 'LM GTE' pour la demande d'enregistrement contestée, n'étant pas identiques, 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 de celles-ci.

Le signe contesté reprend à la marque antérieure le signe GTE auquel sont associées les lettres LM placées en position d'attaque.

Visuellement les signes en présence, pris dans leur ensemble, sont composés de trois lettres pour la marque antérieure et de deux sigles comprenant deux et trois lettres pour le signe contesté, le sigle LM étant placé en position d'attaque et perçu en premier par le public.

Phonétiquement, la marque antérieure sera prononcée en séparant les trois lettres composant son sigle G, T et E, le signe de la demande d'enregistrement critiquée étant prononcé en séparant les cinq lettres qui le composent en débutant par les lettres L et M.

Si le signe GTE apparaît distinctif au regard des produits concernés, les initiales GT évoquent toutefois pour un public initié à l'automobile qu'il s'agit de véhicules rapides ou 'gran turismo', la lettre E renvoyant à l'endurance s'agissant de compétitions sportives telles les 24 H du Mans ou au fonctionnement électrique pour certains constructeurs dont la société Volkswagen (pièce 6 de l'association ACO). Il ne sera donc pas perçu comme l'élément dominant de la marque LM GTE.

En conséquence, l'adjonction des lettres LM en position d'attaque, celles-ci n'ayant pas de signification particulière pour le public concerné par les véhicules et leurs parties ou les articles vestimentaires revendiquées aux dépôts, confère au signe contesté une physionomie et une sonorité différentes de la marque antérieure, ce d'autant que ces sigles sont courts.

Aussi, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion pour le public entre les signes en présence, celui-ci ne pouvant rattacher les deux marques à une origine commune.

Le recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté.

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre par l'association ACO est rejetée.

Il n'y a pas lieu à dépens dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association Automobile Club de l'Ouest,

Rejette des débats la pièce 7 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Rejette le recours formé par la société Volkswagen Aktiengesellschaft contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 30 mars 2018,

Rejette la demande formée par l'association Automobile Club de l'Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

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