

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 2 juillet 2021**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°115)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/14727 -
n° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNG**

Décision déferée à la Cour : décision du 16 septembre 2020 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°19-4602/JFI

DECLARANTE AU RECOURS

**S.A. CELINE, agissant en la personne de sa directrice générale,
M^{me} Séverine M, domiciliée en cette qualité au siège social situé
16, rue Vivienne
75002 PARIS
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 034 361**

Représentée par M^e Annette SION de l'association
HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS,
toque P 362

EN PRESENCE DE

**MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
15, rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX**

Représenté par M^{me} Marianne CANTET, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

**S.A.R.L. NAVAJO, prise en la personne de sa gérante,
M^{me} Céline M, domiciliée en cette qualité au siège social situé
84, avenue Victor Cresson
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 799 704 994**

Représentée par M^e Jérôme GIUSTI de la SELARL 11.100.34.TER,
avocat au barreau de PARIS, toque C 1349

Assistée de M^e Sophie DELCROIX plaidant pour l'AARPI METALAW,
avocate au barreau de PARIS, toque C 1849

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 par M^{me} Muriel FUSINA, Avocate Générale

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 décision rendue le 16 septembre 2020 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 16 octobre 2019 par la société Céline, titulaire de la marque française verbale CELINE, déposée le 19 avril 1988 et régulièrement renouvelée sous le n°1460941 pour désigner notamment les :*savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en*

plaqué, non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; vêtements, chaussures, chapellerie', à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 19 4 570 107 déposée le 23 juillet 2019 par la société Navajo portant sur le signe verbal Céline Marks en ce qu'il est destiné à distinguer les: 'Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; encens ; produits de maquillage ; rouge à lèvres, brillants à lèvres, produits pour le soin des lèvres, crayons à lèvres ; produits pour le soins des ongles ; laques pour les ongles ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les yeux ; ombres à paupières ; fards ; mascaras ; eye-liner ; poudre pour le maquillage ; produits pour le démaquillage ; préparations à usage cosmétique pour le soin de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles ; préparation à usage cosmétique pour l'application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ; produits de toilette à usage non médical ; savons ; gels de douche ; gels de bain et produits pour le bain ; agents pour la désodorisation à usage personnel ; talc ; crèmes, lotions et produits nettoyants parfumés pour le soin du corps ; baumes autres que médical ; shampoing, lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; pots-pourris odorants ; préparation d'écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; masques de beauté ; crèmes anti-rides ; huile pour le bain(cosmétiques) ; lotions pour le bain ; sels pour le bain autres qu'à usage médical ; huiles pour le corps ; lotions pour le corps ; laits de toilette ; Bougies, chandelles, cierges (éclairage) ; bougies parfumées ; mèches pour l'éclairage ; matières éclairantes ; huile pour lampes ; bougies pour arbres de Noël ; cire pour l'éclairage ; cires minérales, végétales, synthétiques ; bougies (veilleuses) ; bougies chauffe-plat ; bougies dans des boîtes en métal ; lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil, de sport ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphone mobiles, tablettes, ordinateurs et / ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons à savoir housses, oreillettes, casques audio, kits mains libres, batteries, chargeur secteur, enceintes, amplificateurs de sons, hauts parleurs ; bracelets de montres pour communication de données avec smartphones ; lecteurs de livres numériques ; liseuses numériques ; pochettes de protection pour tablettes électroniques ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) ; horloges, pendules ; imitation du cuir ; imitation de peaux d'animaux ; laisse et collier pour animaux de compagnie ; couverture et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie', l'a rejetée considérant que certains des produits précités n'étaient pas identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et que pour les autres produits, il n'existait pas de risque de confusion

entre les signes dès lors que la marque antérieure ne bénéficiait d'aucune connaissance particulière sur le marché.

Vu le recours de la société Céline du 15 octobre 2020 et les mémoires remis au greffe et notifiés par RPVA à la partie adverse le 13 novembre 2020 et le 19 mai 2021 contenant les moyens exposés au soutien de ce recours et par lesquels la requérante demande à la cour de considérer que le risque de confusion est établi, d'annuler en conséquence la décision du directeur général de l'INPI rendue le 16 septembre 2020 et de condamner la société Navajo à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au rejet du recours.

Vu le mémoire de la société Navajo remis au greffe et notifié à la partie adverse le 27 avril 2021.

Le Ministère public ayant été avisé.

SUR CE, LA COUR :

La société Céline, requérante, soulève, aux termes de son mémoire du 19 mai 2021 l'irrecevabilité du mémoire de la société Navajo pour avoir été tardivement remis au greffe et notifié par RPVA à son avocat le 19 mai 2021.

Selon les dispositions de l'article R.411-30 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, applicable en l'espèce, 'Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R.411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident'.

Il résulte des pièces de la procédure que la société Céline demanderesse au recours a remis au greffe et notifié par RPVA au conseil de la société Navajo son 'mémoire' contenant les moyens exposés au soutien de son recours, le 13 novembre 2020 et qu'il appartenait dès lors à la société Navajo, défenderesse au recours, de répondre à ce mémoire et former le cas échéant un recours incident dans le délai de trois mois suivant la notification faite à son avocat du mémoire de la demanderesse au recours. En la cause, la société Navajo a conclu en réponse et formé un recours incident par un 'mémoire' remis au greffe et notifié par voie électronique au conseil de la partie adverse le 27 avril 2021, alors que le délai de trois mois visé à l'article R. 411-30 précité du code de la propriété intellectuelle était expiré. Il s'ensuit que la société Céline est fondée à voir déclarer le 'mémoire' de la société Navajo irrecevable comme tardif.

Le recours de la société Céline porte sur la comparaison des produits ainsi que sur la comparaison des signes.

Sur la comparaison des produits,

La requérante soutient que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a considéré que les '*cires minérales, végétales ou synthétiques*' de la demande d'enregistrement n'étaient pas similaires aux '*matières éclairantes*' de la marque antérieure. Elle fait valoir que les cires végétales sont aujourd'hui couramment utilisées pour fabriquer des bougies naturelles respectueuses de l'écologie puisque ces cires ont l'avantage de ne pas créer de fumée noire en brûlant.

Or, le directeur général de l'INPI observe à juste raison que les '*cires minérales, végétales ou synthétiques*' de la demande d'enregistrement ne sont, ni nécessairement, ni exclusivement utilisées en tant que '*matières éclairantes*' mais sont destinées aux usages les plus divers (cosmétique, papeterie, entretien du mobilier). Les produits en cause ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination et ne s'adressent pas à la même clientèle. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas enclin à leur attribuer une origine commune. La contestation de ce point de la comparaison des produits est d'autant plus mal fondée que la décision du directeur général de l'INPI a reconnu en revanche un lien de similarité entre les '*cires minérales pour l'éclairage*' de la demande d'enregistrement et les '*matières éclairantes*' de la marque antérieure qui, les unes comme les autres, servent spécifiquement à la fonction d'éclairage.

La requérante soutient que c'est encore à tort que la décision attaquée a exclu toute similarité entre les '*laisse et collier pour animaux de compagnie ; couverture et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie*' de la demande d'enregistrement et les '*Cuir et imitations du cuir*' de la marque antérieure. Elle observe que ces produits de la demande d'enregistrement sont très fréquemment fabriqués en cuir ou imitation du cuir et que le consommateur peut être conduit à faire une confusion entre la marque qui désigne le produit et celle qui désigne la matière utilisée pour le dit produit.

Or, ainsi qu'il est justement souligné par le directeur général de l'INPI, les produits de la demande d'enregistrement à savoir les '*laisse et collier pour animaux de compagnie ; couverture et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie*' sont des produits finis qui sont spécialement conçus pour les animaux domestiques, commercialisés dans des animaleries et destinés à une clientèle de propriétaires d'animaux domestiques désireuse d'acheter un accessoire pour son animal, tandis que les '*Cuir et imitations du cuir*' de la marque antérieure désignent des matières premières ou semi-finies destinées à être transformées pour la fabrication de produits

relevant d'industries très diverses tels, notamment, la maroquinerie, l'ameublement, l'habillement, de reliure, la sellerie. Il s'ensuit que les '*Cuir et imitations du cuir*' ne sont pas exclusivement utilisés par la fabrication des '*laisse et collier pour animaux de compagnie ; couverture et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie*' lesquels, en outre, ne sont pas nécessairement fabriqués en '*Cuir et imitations du cuir*', de sorte qu'il n'existe entre les produits comparés aucun lien étroit et obligatoire de nature à justifier d'une similarité par complémentarité.

La décision du directeur général de l'INPI n'est donc pas critiquable sur la comparaison des produits.

Sur la comparaison des signes,

La requérante soutient que le signe contesté Céline Marks constitue l'imitation de la marque antérieure CELINE et qu'il convient de tenir compte, dans l'appréciation du risque de confusion, de la connaissance de cette marque, à tort écartée par le directeur général de l'INPI, pour les produits suivants de la demande d'enregistrement: '*Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil, de sport ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) ; imitation du cuir ; imitation de peaux d'animaux ; horloges, pendules ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs*'.

La marque Céline Marks de la demande d'enregistrement n'étant pas identique à la marque première CELINE qu'elle ne reproduit pas 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, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue.

Sur le plan visuel les signes en cause, composés pour la marque première d'un élément verbal unique, et pour le signe second de deux éléments verbaux, sont structurés différemment et ne sont pas de même longueur.

Ils se distinguent phonétiquement par le rythme de deux temps pour l'un et de trois temps pour l'autre ainsi que par les sonorités finales radicalement dissemblables (line / kse). Force est en outre de relever

que la sonorité 'kse' ne se rencontre pas couramment dans la langue française ce qui accentue la perception d'emblée différente à l'écoute des signes en cause.

Intellectuellement, la marque antérieure est constituée d'un prénom féminin répandu tandis que le signe querellé évoque immédiatement, de par sa construction, un prénom suivi d'un nom patronymique, soit l'ensemble complet des éléments servant à l'identification d'une personne physique individualisée.

En conséquence, les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel. S'il est vrai que la connaissance de la marque antérieure sur le marché renforce son caractère distinctif et permet de compenser un défaut de similitude entre les signes encore faut-il qu'elle soit établie pour le segment de marché concerné. En l'espèce ainsi qu'il a été justement observé par le directeur général de l'INPI, la renommée de la marque CELINE n'est montrée que pour les produits de la bijouterie, de la maroquinerie et du prêt-à-porter et n'est pas justifiée en revanche pour les autres produits.

C'est en vain que la requérante prétend que les *lunettes*, destinées à corriger les déficiences visuelles ou à protéger des effets nocifs des rayons solaires, seraient similaires aux bijoux ou aux vêtements dont les fonctions sont différentes et qui sont vendus dans des magasins différents. En outre, un unique extrait du site internet de la requérante présentant à la vente des lunettes marquées CELINE ne suffit pas à établir une connaissance étendue de la marque pour le produit concerné.

S'agissant des *parfums et produits de la parfumerie*, il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle ne les a développés qu'à compter de 2019 avec le lancement d'une collection de parfums conçue par le couturier Hedi S. La marque ne pouvait donc avoir acquis, pour la catégorie de produits concernés, une large connaissance sur le marché à la date à laquelle la demande d'enregistrement de la marque Céline Marks a été déposée, soit le 23 juillet 2019.

S'agissant des *produits cosmétiques* aucune pièce n'est produite pour justifier d'une renommée de la marque pour ces produits.

La requérante ne saurait se prévaloir de la connaissance de sa marque pour les bijoux et les sacs qui sont des produits finis, pour l'étendre aux produits bruts ou semi-finis que sont les *pierres précieuses, les perles, les métaux précieux et leurs alliages, les imitations du cuir et de peaux d'animaux*.

La connaissance de la marque antérieure pour les produits de bijouterie ne saurait non plus être étendue aux *horloges et pendules*

qui ne sont pas similaires aux bijoux et montres destinés à parer le corps humain et à accessoiriser le vêtement.

La société Céline affirme enfin que la renommée de la marque CELINE pour les sacs et produits de maroquinerie oblige à reconnaître également sa renommée pour les *coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs*. Or, ces accessoires de produits de télécommunications ne sont pas nécessairement fabriqués en cuir mais en plastique, toile plastifiée ou autre matière synthétique et ne sont pas présentés à la vente dans les magasins de maroquinerie mais dans les points de vente de téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs ; ils ne présentent en conséquence aucun lien avec les produits de maroquinerie et le public ne sera aucunement enclin à les rattacher à la marque antérieure connue pour les produits de maroquinerie.

Il s'ensuit que les développements de la requérante tendant à voir reconnaître que la marque CELINE jouit d'une renommée pour les *'Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil, de sport ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) ; imitation du cuir ; imitation de peaux d'animaux ; horloges, pendules ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs'* ne sont pas fondés.

En conséquence, la décision du directeur général de l'INPI n'est pas critiquable en ce qu'elle a exclu l'existence d'un risque de confusion en ce qui concerne les produits suivants de la demande d'enregistrement : *'Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; encens ; produits de maquillage ; rouge à lèvres, brillants à lèvres, produits pour le soin des lèvres, crayons à lèvres ; produits pour le soins des ongles ; laques pour les ongles ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les yeux ; ombres à paupières ; fards ; mascaras ; eye-liner ; poudre pour le maquillage ; produits pour le démaquillage ; préparations à usage cosmétique pour le soin de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles ; préparation à usage cosmétique pour l'application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ; produits de toilette à usage non médical ; savons ; gels de douche ; gels de bain et produits pour le bain ; agents pour la désodorisation à usage personnel ; talc ; crèmes, lotions et produits nettoyants parfumés pour le soin du corps ; baumes autres que médical ; shampoing, lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ; pots-pourris odorants ; préparation d'écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; masques de beauté ; crèmes anti-rides ; huile pour le bain(cosmétiques) ; lotions pour le bain ; sels pour le bain autres qu'à usage médical ; huiles pour le*

corps ; lotions pour le corps ; laits de toilette ; Bougies, chandelles, cierges (éclairage) ; bougies parfumées ; mèches pour l'éclairage ; matières éclairantes ; huile pour lampes ; bougies pour arbres de Noël ; cire pour l'éclairage ; cires minérales, végétales, synthétiques ; bougies (veilleuses) ; bougies chauffe-plat ; bougies dans des boîtes en métal ; lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil, de sport ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphone mobiles, tablettes, ordinateurs et / ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons à savoir housses, oreillettes, casques audio, kits mains libres, batteries, chargeur secteur, enceintes, amplificateurs de sons, hauts parleurs ; bracelets de montres pour communication de données avec smartphones ; lecteurs de livres numériques ; liseuses numériques ; pochettes de protection pour tablettes électroniques ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) ; horloges, pendules ; imitation du cuir ; imitation de peaux d'animaux ; laisse et collier pour animaux de compagnie ; couverture et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie'.

Le recours en annulation de cette décision est en conséquence rejeté.

La demande de la requérante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.

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

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de la société Navajo remises au greffe et notifiées par voie électronique à la partie adverse le 27 avril 2021,

Rejette le recours en annulation formé par la société Céline à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 16 septembre 2020,

Rejette la demande de la société Céline au titre des dispositions 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