

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 18 mai 2021

Pôle 5 - Chambre 1

Numéro d'inscription au répertoire général : **19/09818 - N° Portalis**
35L7-V-B7D-B75KX

Décision déferée à la Cour : Décision du 13 février 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP18-3287

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société PUMA SE,

Société anonyme européenne de droit allemand,
Immatriculée du registre du commerce B du tribunal de district de
Fürth sous le numéro HRB 13085, 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

Elisant domicile chez Me M A A A Avocats 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

Association QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE

2, rue Porte de Diane
76140 LE PETIT QUEVILLY

Représentée par Me P H de la SELARL 2H Avocats à la cour,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me A S de la SELARL 2H avocat au barreau de PARIS,
toque : L0056, substituant Me D B , Avocat au barreau de CAEN

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 :

- 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 n° 18-3287 formée le 2 août 2018 par la société de droit allemand Puma SE (Puma) à la demande d'enregistrement en date du 23 mai 2018 de la marque complexe QRM QUEVILLY ROUEN METROPOLE n° 18 4 455 404 déposée par l'association Quevilly Rouen Metropole ;

Vu le recours formé par la société Puma le 10 mai 2019 ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe le 7 juin 2019 par la société Puma, et le mémoire récapitulatif déposé au greffe le 6 mars 2020, repris oralement à l'audience du 23 mars 2021 ;

Vu le mémoire de l'association Quevilly Rouen Metropole déposé au greffe le 17 février 2020 ;

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 7 février 2020 et soutenues oralement à l'audience ;

Le ministère public entendu en ses observations orales ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.

La demande d'enregistrement déposée le 23 mai 2018 par l'association Quevilly Rouen Métropole concerne la marque complexe QRM QUEVILLY ROUEN METROPOLE n° 18 4 455 404 déposée pour divers produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.

La société Puma oppose sa marque de l'Union européenne semi-figurative 'Puma' déposée le 14 mars 2011 pour divers produits et services des classes 9, 14, 18, 25, 28, 35 et 41.

La décision contestée de l'INPI a relevé que les produits et services en cause étaient pour partie identiques ou similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des produits et services

La cour constate que le directeur de l'INPI a considéré identiques ou similaires divers produits et services des signes en cause, et que la société requérante ne conteste pas cette appréciation relativement aux produits et services suivants de la demande d'enregistrement :

- *'supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD, et autres supports d'enregistrement numériques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes de protection pour le sport' ; Horlogerie et instruments chronométriques ; radio réveils ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts, verres de montre ; étuis ou écrans pour l'horlogerie ; étuis pour l'horlogerie ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des affaires' ;*

- *'souris d'ordinateurs ; tapis de souris ; housses pour tablette et pour téléphones portables ; étuis pour tablettes et pour téléphones portables ; coques pour tablettes et téléphones portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables, enceintes acoustiques audio ; radios comportant une horloge ; casques à écouteurs ; clé USB ; écouteurs téléphoniques ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ; médaillons ; breloques, chaînes, colliers, bagues, bracelets, pendentifs, étuis pour la bijouterie' ; peaux d'animaux, malles et valises ; portefeuilles, sacs, porte-documents, bourses ; porte-monnaie ; sacs, notamment sacs à*

dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, sacs de sport ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; trousse de toilette vendues vides, trousse de voyage ; colliers et habits pour animaux ; filets à provisions ; boîtes en cuir ou en carton cuir ; étuis pour clefs ; écharpes pour porter les bébés'; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises, maillots de sport ; chasubles, sous-vêtements ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; t-shirt ; polos ; débardeurs ; vestes ; vestes de sport, parkas ; écharpes ; pantalons ; bermudas ; shorts de sport ; maillots de bain ; nuisettes ; pyjamas ; peignoirs ; ceintures (habillement), fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; casquettes, chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport, crampons de chaussures de football ; bandeaux pour la tête ; semelles intérieures'; Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries, arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirails de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues et billes de billards ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ou à roulettes, trottinettes ; planches à voile ou pour le surf, raquettes ; raquettes à neige ; skis ; figurines de jeu, tees de golf ; machine de jeu vidéo ; sacs de frappe ; sacs de golf ; gants de jeux, gants de sport, rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias ; ceintures pour le sport ; ceintures pour la natation ; jeux vidéo portatifs'; gestion d'affaires pour le compte de sportifs, recherche de parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le cadre de compétition sportives services de présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail, dans les domaine des produits de beauté, d'hygiène, des cosmétiques, des produits audiovisuels, informatiques, de télécommunications, bureautiques, des logiciels de jeux, des périphériques d'ordinateurs, des enceintes et écouteurs stéréo audio, des téléphones portables, des accessoires pour téléphones portables et tablettes, des lunettes, des aimants décoratifs, des calculatrices portables, des articles de protection pour le sport, des articles de joaillerie et de bijouterie, des articles d'horlogerie, des articles de maroquinerie, de bagagerie, des trousse de toilette, des articles vestimentaires, des chaussures, de la chapellerie, des jeux et jouets, des articles de sport, notamment balles, ballons, protège-tibias, gants, des accessoires pour jeux vidéo ; Éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services de camps de vacances {divertissement} ; services de clubs de sports {divertissement} ;

camps {stages} de sport et de perfectionnement sportif ; services de clubs de mise en forme ; organisation de spectacles, de compétitions sportives, d'expositions à buts culturel, sportif ou éducatif ; services d'un club sportif et de ses activités sportives et culturelles ; location de terrains de sport, de matériel de sport, de films cinématographiques ; location de stades ; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ; camps {stages} de sport et de perfectionnement sportif ; mise à disposition d'installations sportives ; réservation de places pour des compétitions sportives et pour des matchs, mise à disposition d'infrastructures de divertissement, à savoir salons VIP et loges à l'intérieur et à l'extérieur de stades' ;

La société Puma conteste la décision de l'INPI en ce qu'elle a considéré que d'autres produits et services visés par la demande d'enregistrement n'étaient pas similaires à ceux visés par la marque antérieure.

La société Puma oppose la similarité entre les produits '*agendas électroniques*' de la demande d'enregistrement et les '*appareils et instruments électroniques*' visés par la marque antérieure, ainsi que celle entre les '*manettes de jeux vidéo ; sacs de tennis ou autres articles de sport*' de la demande d'enregistrement, et les '*jeux*' de la marque antérieure. Cependant, ainsi que l'a pertinemment relevé l'INPI, la société Puma n'avait pas effectué ces comparaisons dans le cadre de l'opposition, de sorte que ces moyens sont irrecevables compte tenu de l'absence d'effet dévolutif attaché au présent recours.

La cour rappelle qu'afin de déterminer si les produits ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

En l'espèce, ainsi que l'a pertinemment retenu le directeur de l'INPI, les services de '*gestion d'affaires pour le compte d'artistes, recherche de parraineurs ; pensionnats*' de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit avec les services d'*"Organisation et réalisation de compétitions sportives, éducation physique, exploitation de centres pour exercices corporels et d'entraînement physique, à savoir organisation et réalisation de cours d'exercices physiques et d'entraînement ; gestion et exploitation de stades couverts, de gymnases et de palais des sports utilisant des appareils et engins de gymnastique et de sport ; location, présentation et projection de films ; séances musicales et concerts"* de la marque antérieure invoquée, n'ayant ni la même nature, ni le même objet ni la même destination. La seule circonstance que les artistes puissent se produire dans des stades et des palais des sports, et que des pratiques sportives puissent être

conduites dans des pensionnats, ne conduit pas à caractériser leur similarité. L'INPI doit donc être approuvé d'avoir retenu que ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Il en est de même des *'services de présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail, dans les domaines des produits d'entretien d'installations sportives, de pelouses'* de la demande d'enregistrement contestée, qui ont pour objet la présentation de produits d'entretien, et ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de *'gestion et exploitation de stades couverts, de gymnases et de palais des sports utilisant des appareils et engins de gymnastique et de sport'* de la marque antérieure invoquée, la seule circonstance que l'entretien puisse faire partie des prestations de gestion et d'exploitation de stades sportifs ne caractérisant pas un lien nécessaire et exclusif de nature à établir leur complémentarité.

En revanche, c'est à juste titre que la société Puma fait observer que les *'hubs USB'* de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux *'Appareils et instruments électroniques et électriques (non compris dans d'autres classes)'* visés par la marque antérieure, en ce que les premiers sont inclus dans les seconds, tout comme les *'Cuir et imitations du cuir'* de la demande d'enregistrement sont similaires aux *'Produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe)'* de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société Puma fait valoir que sa marque antérieure dispose d'un caractère distinctif particulièrement fort lui conférant une protection étendue ce qui n'est pas contesté par le directeur de l'INPI. Elle reproche à ce dernier de ne pas en avoir tiré les conséquences, en ce que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, et que compte tenu de la notoriété de la marque antérieure et du degré de similitude entre les signes en cause, il existe un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public.

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque opposée est important ; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d'apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; cette appréciation

globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Visuellement, les deux marques en présence sont très différentes. La demande de marque critiquée, marque complexe, a la forme d'un écusson de couleur rouge, comprenant, dans la partie supérieure, un félin de couleur jaune vif, bondissant dans un mouvement de gauche à droite dans une attitude agressive d'attaque (gueule largement ouverte laissant apparaître des crocs, oreilles rabattues), avec la queue repliée et enroulée sur elle-même, au centre de l'écusson, en gros caractères d'imprimerie les trois lettres QRM, le marquage d'un ballon de foot apparaissant au sein de la lettre Q, et dans le bas, en plus petits caractères les trois termes 'QUEVILLY ROUEN METROPOLE', dont les initiales constituent le sigle central. La marque antérieure, exclusivement figurative, est la représentation d'un puma, dessiné par un simple trait noir, la queue redressée et bondissant dans un mouvement de droite à gauche. Ces nombreuses différences confèrent aux signes en cause une impression visuelle différente.

Phonétiquement les signes se distinguent également : la marque antérieure, qui est exclusivement figurative, ne se prononce pas, ou alors par le nom de l'animal représenté 'puma bondissant', alors que le signe contesté est une marque complexe comprenant des éléments verbaux à savoir, les trois consonnes 'QRM', ainsi que les trois mots 'QUEVILLY ROUEN METROPOLE', de sorte que les signes en cause ont des prononciations tout à fait différentes.

Conceptuellement, enfin, les signes ont en commun un félin bondissant ; mais, alors que celui de la marque antérieure est seul, dessiné sans couleur, de façon épurée et non agressive, celui de la marque critiquée, de couleur jaune, bondissant dans l'autre sens, dans une attitude d'attaque, outre qu'il est placé au sein d'un écusson, lequel mentionne en son centre en gros caractères les initiales QRM, la lettre Q portant la marque d'un ballon de football, ainsi que les trois termes QUEVILLY ROUEN METROPOLE évoquant le club de football de la ville de Rouen, de sorte que le signe contesté est compris comme l'emblème du club de foot de cette ville.

Il résulte de cette comparaison, ainsi que l'a pertinemment relevé le directeur de l'INPI, que les différences entre les signes sont telles qu'elles ne sauraient être compensées ni par la proximité des produits et services en cause ni par la notoriété de la marque antérieure.

En effet, si l'importante notoriété de la marque antérieure n'est pas contestée pour certains des produits en cause, et notamment pour

les vêtements, chaussures, et accessoires, elle ne constitue qu'un facteur aggravant du risque de confusion et ne peut suffire, à elle seule, à créer un risque de confusion, ni même un risque d'association, lorsque les signes présentent, comme en l'espèce, des différences importantes sur les plans tant visuel, phonétique' que conceptuel.

Il s'en suit que, malgré l'identité ou la similarité des produits et services en cause, le consommateur concerné par ces produits et services ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

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

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

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le recours formé par la société PUMA à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle 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 aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.