

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

(n° 73, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08676 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHTOZ

Décision déferée à la Cour : décision du 07 février 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP 21-1710 / MLA

REQUERANTE

Société IMPERIAL S.P.A., société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

ITALIE

Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque B 653

Assistée de Me Bénédicte LHOMME-HOUZAI plaidant pour l'AARPI GLH AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 215

EN PRESENCE DE

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

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme [P] [I], Chargée de Mission

APPELE EN CAUSE

M. [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Par défaut

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 Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 9 mai 2023 par la société de droit italien A Aa contre la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), a rejeté son opposition formée le 19 avril 2021 sur la base de la marque verbale de l'Union européenne « IMPERIAL », déposée le 9 mai 1996 sous le n°000 256 347 et régulièrement renouvelée pour désigner les « Vêtements pour hommes et dames, ou plutôt costumes, chemises, vestes, pantalons, chemises d'extérieur, blousons, gants, pardessus, cravates, mouchoirs, caleçons, pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements et peignoirs jumelles » et de la marque semi-figurative de l'Union Européenne IMP IMPERIAL FASHION, déposée le 21 janvier 2014 et enregistrée sous le n° 012521761 notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie », à la demande d'enregistrement du signe verbal BY IMPERIAL déposée le 30 janvier 2021 par M. [Ab] [T] pour désigner les « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; joaillerie ; coffrets à bijoux ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements »,

Vu la signification du recours à M. [X] [T] selon acte d'huissier de justice du 18 juillet 2023 (acte remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile),

Vu les conclusions contenant l'exposé des moyens de la requérante déposées au greffe par la société Imperial Spa le 25 septembre 2023 et signifiées à M. [Ab] [T] selon acte d'huissier de justice du 2 octobre 2023 (acte remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile),

Vu les dernières conclusions déposées au greffe par la société Imperial Spa le 15 février 2024 et signifiées avec les actes précédents de la procédure à M. [X] [T] selon acte d'huissier de justice du 19 février 2024 (acte remis conformément aux dispositions de l'[article 656 du code de procédure civile](#)),

Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [X] [T],

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 22 novembre 2023,

Vu l'audience du 25 avril 2024, l'INPI entendu en ses observations orales,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.

A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [Ab] [T] à qui ont été régulièrement signifiées la déclaration de recours ainsi que les conclusions de la requérante n'a pas constitué avocat.

Dans sa décision du 7 février 2023, le directeur général de l'INPI a considéré que :

- s'agissant de la marque antérieure n° 000 256 347, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits désignés, il n'existait globalement pas de risque de confusion entre les marques en cause en raison des différences existantes entre les signes,

- s'agissant de la marque antérieure n° 012 521 761, les produits en présence n'étant pas similaires ni les signes en présence, il n'existait globalement pas de risque de confusion entre les marques en cause.

La société Imperial demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI en ce qu'elle a rejeté son opposition et de condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur la comparaison de la marque antérieure verbale de l'Union européenne n° 000 256 347 et la demande d'enregistrement n° 21 4 727 152

La marque de l'Union européenne antérieure porte sur le signe verbal A et est enregistrée pour désigner notamment les produits suivants : « Vêtements pour hommes et dames, ou plutôt costumes, chemises, vestes, pantalons, chemises d'extérieur, blousons, gants, pardessus, cravates, mouchoirs, caleçons, pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements et peignoirs ».

La demande d'enregistrement objet de l'opposition porte sur le signe verbal :

et a été déposée pour désigner les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; joaillerie ; coffrets à bijoux ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

La société Impérial Spa critique la décision entreprise qui a rejeté son opposition estimant qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause prises dans leur ensemble.

La décision objet du recours qui a reconnu que les produits : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée étaient identiques ou similaires aux produits suivants « Vêtements pour hommes et dames, ou plutôt costumes, chemises, vestes, pantalons, chemises d'extérieur, blousons, gants, pardessus, cravates, mouchoirs, caleçons, pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements et peignoirs » de la marque antérieure, n'est pas critiquée par la requérante.

En revanche la décision déferée qui a considéré que les « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; joaillerie ; coffrets à bijoux ; » de la demande d'enregistrement contestée n'étaient pas similaires aux produits suivants « Vêtements pour hommes et dames, ou plutôt costumes, chemises, vestes, pantalons, chemises d'extérieur, blousons, gants, pardessus, cravates, mouchoirs, caleçons, pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements et peignoirs » de la marque antérieure, est critiquée par la société Imperial Spa au motif que les produits cosmétiques et de bijouterie sont similaires aux vêtements car les entreprises de l'habillement diversifient souvent leur domaine d'activité et produisent à la fois des vêtements, des produits cosmétiques et de bijouterie qui sont produits par les mêmes entreprises et vendus dans les mêmes lieux.

Comme le fait valoir la requérante, la similarité des produits en cause doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les produits en cause n'ont pas la même nature, produits vestimentaires pour la marque antérieure, produits d'hygiène et de beauté ou de bijouterie pour ceux de la demande d'enregistrement. Ces produits n'ont pas la même destination, l'habillement pour ceux de la marque antérieure, le soin du corps, la beauté ou la parure pour ceux de la demande d'enregistrement. Ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises, ceux de la marque antérieure étant issus de l'industrie de la confection alors que les produits de la demande d'enregistrement proviennent de l'industrie cosmétique ou de celle spécialisée dans la joaillerie-bijouterie qui ne nécessitent pas les mêmes techniques de fabrication et ne mettent pas en œuvre des savoir-faire communs. Ces produits n'empruntent pas plus les mêmes circuits de distribution, boutiques de confection et de prêt-à-porter, pour les premiers, parfumeries/institut de beauté voire pharmacie et bijouterie/joaillerie pour les seconds ou dans les rayons dédiés des grandes surfaces.

La circonstance que certains fabricants de prêt-à-porter ont diversifié leur activité en commercialisant également des produits de parfumerie et des bijoux est indifférente pour caractériser un tel risque de confusion, cette pratique n'étant pas répandue et le plus souvent adoptée par des entreprises exploitant des marques connues, les produits en cause étant alors revêtus d'une marque identique ou quasi-identique pour que le public puisse les rattacher à la même origine. De même, la joaillerie et les coffrets à bijoux ne sont pas complémentaires des articles vestimentaires ce quand bien même les bijoux peuvent permettre l'embellissement de la personne.

C'est donc à raison que le directeur général de l'INPI a considéré que ces produits n'étaient pas similaires.

S'agissant de la comparaison des signes, la société requérante critique la décision de l'INPI qui a considéré ces signes comme non similaires alors que, selon elle, ils présentent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles qui sont de nature à générer un risque de confusion.

Les signes en cause IMPERIAL pour la marque antérieure, et BY IMPERIAL 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.

Eu égard aux produits en cause que sont les produits d'habillement, le public pertinent à prendre en considération est un public moyennement attentif.

Visuellement, ces signes sont composés, s'agissant de la marque antérieure, d'un signe verbal de 8 lettres IMPERIAL écrit en lettres simples et en majuscules et, pour la demande d'enregistrement contestée, d'un signe constitué de deux mots BY et IMPERIAL écrits en lettres simples et constitués de dix lettres en tout. Ces deux signes ont en commun les lettres I, M, P, E, R, I, A et L placées dans le même ordre.

Phonétiquement, la dénomination IMPERIAL de la marque antérieure comporte trois syllabes et débute par le son [ɪ], celle de la demande d'enregistrement contestée BY IMPERIAL est constituée de quatre syllabes et commence par le son [baɪ] qui sera prononcé à l'anglo-saxonne. Elles ont en commun les trois syllabes IM, PE et RIAL, celles-ci constituant la marque antérieure à la différence de la demande de marque critiquée où elles sont précédées par la syllabe BY.

Conceptuellement, les deux signes renvoient le public pertinent à l'empire ou à une qualité supérieure du produit.

Si le terme constituant exclusivement la marque antérieure peut être évocateur de produits de qualité pour le consommateur, il n'en demeure pas moins distinctif à l'égard des articles vestimentaires et de nature à retenir l'attention du consommateur contrairement à ce qu'affirme à tort le directeur général de l'INPI, aucun élément n'établissant que ce qualificatif est d'un usage courant dans le domaine du vêtement. En outre, l'adjonction dans la demande d'enregistrement du mot anglais BY qui sera directement compris par le public comme signifiant « par », préposition qui fait le lien avec la chose qu'on invoque, ne fait qu'introduire le mot IMPERIAL.

Les signes en présence comportent donc de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Au vu de ce qui précède, les produits d'habillement, d'une part, et les produits de parfumerie, de beauté ainsi que les produits de bijouterie et de joaillerie, d'autre part, ont une nature, destination, utilisation et empruntent des circuits de distribution différents, et la proximité des signes en présence n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné entre les marques prises dans leur ensemble, celui-ci ne pouvant les attribuer à une même origine.

En revanche, l'identité ou la similarité des produits d'habillement désignés par les deux marques en présence, et les grandes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes en cause font qu'il existe un risque de confusion pour le public, incluant le risque d'association, entre les marques prises dans leur ensemble, celui-ci pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune.

- Sur la comparaison de la marque antérieure verbale de l'Union européenne n° 012 521 761 et la demande d'enregistrement n° 21 4 727 152

La marque de l'Union européenne antérieure porte sur le signe complexe

et est enregistrée pour désigner notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La demande d'enregistrement objet de l'opposition porte sur le signe verbal :

et a été déposée pour désigner les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; joaillerie ; coffrets à bijoux ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

S'agissant de la comparaison de produits en cause, il y a lieu de reprendre les développements qui précèdent seuls les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » visés dans la demande d'enregistrement étant identiques ou

similaires à ceux de la marque antérieure.

Les signes en cause IMP IMPERIAL FASHION pour la marque antérieure, et BY IMPERIAL 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.

Visuellement, ces signes sont composés, s'agissant de la marque antérieure, d'un signe verbal de 15 lettres IMPERIAL FASHION écrit sur deux lignes en lettres majuscules simples, le mot FASHION étant inscrit en dessous du mot IMPERIAL et écrit en très petits caractères, le tout étant surmonté d'un logo comportant trois lettres mêlées IMP inscrites dans un cercle et, pour la demande d'enregistrement contestée, d'un signe constitué de deux mots BY et IMPERIAL écrits en lettres simples sur la même ligne et constitués de dix lettres en tout. Ces deux signes ont en commun les lettres I, M, P, E, R, I, A et L placées dans le même ordre, le mot A étant de par sa taille et sa position centrale mis en exergue dans le signe antérieur.

Phonétiquement, la dénomination IMPERIAL FASHION de la marque antérieure comporte cinq syllabes et débute par le son [ɪ], celle de la demande d'enregistrement contestée BY IMPERIAL est constituée de quatre syllabes et commence par le son [baɪ] qui sera prononcé à l'anglo-saxonne. Elles ont en commun les trois syllabes IM, PE et RIAL.

Conceptuellement, les deux signes renvoient le public pertinent à l'empire ou à une qualité supérieure du produit.

Ainsi que relevé ci-avant, si le terme IMPERIAL de la marque antérieure peut être évocateur de produits de qualité pour le consommateur, il n'en demeure pas moins distinctif à l'égard des articles vestimentaires et de nature à retenir l'attention du consommateur contrairement à ce qu'affirme à tort le directeur général de l'INPI, aucun élément n'établissant que ce qualificatif est d'un usage courant dans le domaine du vêtement. Il constitue donc l'élément dominant de la marque antérieure, ce d'autant que le terme FASHION écrit en petits caractères, compris du public moyen comme signifiant mode, n'est pas distinctif au regard des articles d'habillement en cause. En outre, l'adjonction dans la demande d'enregistrement du mot anglais BY qui sera directement compris par le public comme signifiant « par », préposition qui fait le lien avec la chose qu'on invoque, ne fait qu'introduire le mot IMPERIAL.

Les signes en présence comportent donc de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Au vu de ce qui précède, les produits d'habillement, d'une part, et les produits de parfumerie, de beauté ainsi que les produits de bijouterie et de joaillerie, d'autre part, ont une nature, destination, utilisation et empruntent des circuits de distribution différents, et la proximité des signes en présence n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné entre les marques prises dans leur ensemble, celui-ci ne pouvant les attribuer à une même origine.

En revanche, l'identité ou la similarité des produits d'habillement désignés par les deux marques en présence, et les grandes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes en cause font qu'il existe un risque de confusion pour le public, incluant le risque d'association, entre les marques prises dans leur ensemble, celui-ci pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'INPI du 7 février 2023 doit être annulée en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société Imperial Spa à l'enregistrement de la marque n°21 4 727 152 pour les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du directeur général de l'INPI du 7 février 2023 en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société Imperial Spa à l'enregistrement de la marque n° 21 4 727 152 pour les produits suivants : « vêtements; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».

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

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente

