

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 9 février 2021**

Pôle 5 - Chambre 1

Numéro d'inscription au répertoire général : **19/20908 - N° Portalis
35L7-V-B7D-CA7IU**

Décision déferée à la Cour : Décision du 24 juillet 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP19-756

DÉCLARANTE AU RECOURS :

Société ROBERT BOSCH GmbH

Société à responsabilité limitée de droit allemand dont le siège social est à

Robert-Bosch-Platz 1,
70839 Gerlingen ALLEMAGNE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Elisant domicile au cabinet HERRBURGER Avocats

115, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Représentée et assistée de M^e Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS

EN PRÉSENCE DE :

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

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Héloïse TRICOT, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

SAS HIRE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

121, rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

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 15 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et M^{me} Deborah BOHÉE, conseillère.

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

M^{me} Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre

M^{me} Françoise BARUTEL, Conseillère

M^{me} Déborah BOHEE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M^{me} Karine A

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut 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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition n° 19-756 formée le 19 février 2019 par la société ROBERT BOSCH GmbH à la demande d'enregistrement de la marque portant sur le signe complexe HIRE déposée le 27 novembre 2018 par la société HIRE;

Vu le recours formé le 11 octobre 2019 par la société ROBERT BOSCH GmbH contre cette décision;

Vu les mémoires contenant l'exposé des moyens du recours déposés au greffe par la requérante les 1^{er} octobre 2019 et 23 novembre 2020;

Vu la convocation à l'audience du 15 décembre 2020 adressée à la société ROBERT BOSCH GmbH, à la société HIRE et au directeur général de l'INPI par lettres recommandées adressées le 6 mars 2020,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 7 septembre 2020,

Vu l'absence de mémoire de la société HIRE régulièrement appelée en la cause et qui signé l'avis de réception de sa convocation qui lui a été adressé par le greffe,

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

SUR CE :

Le 27 novembre 2018, la société HIRE a déposé la demande d'enregistrement n° 18 4 447 874 portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants:

- En classe 35: Services de recrutement, de bureaux de placement et de portage salarial,

- En classe 38: Diffusion d'offres d'emploi en ligne et la possibilité d'y postuler ; mise à disposition d'une messagerie permettant aux candidats et recruteurs d'échanger entre eux ;

- En classe 42: Services SAAS de logiciels proposant des solutions de recrutements tels que la recherche de candidats, l'échange avec les candidats, la personnalisation de leurs environnements respectifs (entreprises et candidats), la publication d'offres d'emploi, le suivi de campagnes de recrutements, incluant le statut des recherches de candidats et les budgets consommés, le statut des candidats et le suivi de leurs candidatures; et l'accès pour chacun des candidats ou recruteurs à l'édition et la modification de leur profil, et de leur statut ; ainsi que la faculté pour les candidats d'enregistrer/effacer dans leur profil des documents de types CV et porte folio et pour les recruteurs de pouvoir les consulter et les télécharger ; développement mise à disposition de logiciels et d'outils virtuels multi-environnements et multi supports dont l'objet est la mise en relation entre des candidats à la recherche d'un emploi et des entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs sur le format de recrutements temporaires ou permanents.

Le 19 février 2019, la société ROBERT BOSCH GmbH a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant sa marque figurative de l'Union européenne déposée le 21 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 10359958 ci-dessous reproduite:

Cette marque a été enregistrée pour 21 classes de produits et services mais l'opposition n'a été formée que pour les produits et services des classes suivantes 9 et 42 et visant 'les programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels enregistrés ; location d'appareils pour la transmission de messages ; conception et développement de logiciels ; location de logiciels; location de serveurs web'.

Par décision du 24 juillet 2019, le directeur général de l'INPI a rejeté cette opposition. Cette décision a relevé que les signes en présence présentaient une impression d'ensemble différente et l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, de sorte que, malgré la similarité des produits et services concernés, il n'existait pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public.

La société ROBERT BOSCH GmbH demande à la cour de :

- Déclarer la société ROBERT BOSCH GmbH recevable et bien fondée en son appel de la décision OPP 19-756 du 24 juillet 2019 prise par le directeur de l'INPI
- Dire que le signe complexe déposé par la société HIRE constitue l'imitation de sa marque antérieure,
- Dire que l'opposition de la société ROBERT BOSCH GmbH est justifiée,
- Infirmer la décision OPP 19-756 du 24 juillet 2019 prise par le directeur de l'INPI,
- Rejeter l'enregistrement de la demande n° 18 4 503 615.

La société ROBERT BOSCH GmbH rappelle d'abord que les produits et services objets de l'opposition sont identiques ou similaires à ceux visés par sa marque antérieure.

Puis, elle retient que le seul élément distinctif et dominant dans les deux signes est l'élément figuratif, estimant que le terme 'hire' signifiant embaucher présente un lien direct avec les services désignés et ne peut être considéré comme distinctif.

Se basant ensuite sur une précédente décision de l'INPI qui avait refusé l'enregistrement du seul signe figuratif en raison de l'imitation de sa propre marque et comparant les signes en présence, elle en déduit l'existence d'un risque de confusion, renforcé par la renommée dont bénéficie sa propre marque, qu'elle utilise comme logo.

Le directeur général de l'INPI ne conteste pas que les services en présence sont soit identiques, soit similaires.

En revanche, il met en exergue les différences prépondérantes existant sur un plan visuel et phonétique entre les deux signes soulignant que le signe contesté est composé d'un élément figuratif qui diffère de la marque mais aussi, d'un élément verbal, qui présente un caractère distinctif même au regard des services visés.

Il ajoute que la société ROBERT BOSCH GmbH ne démontre pas, au vu des seules pièces versées, que sa marque figurative antérieure bénéficierait d'une connaissance élevée sur le marché français des produits et services spécifiquement invoqués, de sorte qu'on ne saurait lui accorder une protection plus étendue et qu'il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur entre les marques en cause.

Il rappelle que la précédente décision rendue que lui oppose la requérante ne saurait être transposable au présent litige s'agissant de deux signes figuratifs et conclut au bien-fondé de sa décision.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la comparaison des services :

Il n'existe aucune contestation quant au fait que les produits et services en cause sont identiques et similaires.

Sur la comparaison des signes :

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout 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, lequel doit être apprécié de manière globale, 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.

En l'espèce, il convient de relever que, visuellement, si la marque antérieure est exclusivement figurative, le signe contesté est composé d'un élément verbal 'HIRE', associé à un élément figuratif. Or, même si ce terme est placé sur la même ligne après l'élément figuratif situé en position d'attaque, il est représenté en majuscules plus foncées, de grande taille, occupe une place prépondérante et apparaît ainsi immédiatement perceptible par le consommateur.

Si la société ROBERT BOSCH GmbH soutient que le terme 'HIRE' signifie en anglais 'embaucher' ou 'engager' et est donc dépourvu de caractère distinctif au regard des services visés dans la demande d'enregistrement, elle ne verse aucun élément tendant à démontrer que ce terme, qui ne fait pas partie des termes couramment utilisés en France, sera compris par le consommateur des services concernés et même associés à ces services, alors qu'il est plus facilement associé au terme 'louer', qui est sa traduction première.

En conséquence, du fait de cette présentation, le terme 'HIRE' ne saurait être considéré comme négligeable et c'est bien l'association des éléments verbal et graphique constituant le signe contesté qui doit être comparée à la marque antérieure.

Par ailleurs, les éléments figuratifs, même s'ils ont en commun la représentation d'un cercle au centre duquel figure deux éléments hémisphériques reliés par un élément de forme parallélépipédique, comportent des différences suffisantes à écarter tout risque de confusion: en effet, dans le signe contesté, le cercle, figurant en gris clair, est en partie ouvert dans sa partie inférieure, tandis que les éléments hémisphériques, figurant en noir, sont inclinés selon le même angle, de manière à présenter un effet de continuité entre l'ouverture du cercle et l'orientation de l'élément central, créant tout à la fois une impression de contraste au niveau des couleurs et d'harmonie dans la composition de l'ensemble, alors que, dans la marque antérieure, l'ensemble des éléments est reproduit avec le même trait de couleur noire, les contours marqués et les éléments hémisphériques évidés, présentés à l'horizontale et emplissant tout le cercle, créant une impression plus uniforme.

Phonétiquement, c'est uniquement le terme 'HIRE' qui sera utilisé pour désigner le signe contesté par le consommateur alors que la marque antérieure ne peut être prononcée, de sorte que, comme le souligne l'INPI, le public pertinent, en présence d'une marque associant un élément figuratif et un élément verbal, sera davantage enclin à attacher de l'importance à cet élément qu'il peut nommer.

Conceptuellement, les deux signes ne présentent pas d'évocation commune, les deux éléments figuratifs étant totalement abstraits et arbitraires pour les services visés.

Les marques en cause présentent donc d'importantes différences notamment sur le plan visuel et phonétique.

Par ailleurs, si comme le souligne la société ROBERT BOSCH GmbH, le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents au nombre desquels la notoriété de la marque antérieure, qui peut conduire à apprécier plus largement le risque de confusion, celle-ci ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que cette marque bénéficierait d'une connaissance élevée sur le marché français pour les produits et services spécifiquement invoqués, se contentant de produire un extrait de son site internet expliquant l'historique de la création de son logo, inspiré d'un magnéto d'allumage, et du site WIKIPEDIA de l'entreprise ROBERT BOSCH, la présentant comme l'un des trois grands équipementiers automobiles mondiaux.

Ainsi, la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de l'équipement pour l'automobile, ne suffit pas, en soi, à compenser les différences entre les signes pour les produits et services visés.

Par ailleurs, si l'INPI dans le cadre d'un contentieux antérieur a pu être amené à refuser l'enregistrement du seul élément figuratif composant le signe contesté, cette décision ne saurait être transposable, dès lors que les deux signes en présence étaient en cette espèce pareillement figuratifs, contrairement au cas présent.

Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que les différences visuelle et phonétique entre les signes excluent tout risque de confusion.

Il s'en suit que le consommateur concerné par les produits et services désignés, malgré leur identité ou similarité, ne pourra se méprendre sur leur origine respective, 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, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.

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

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Par arrêt réputé contradictoire,

Rejette le recours formé par la société ROBERT BOSCH GmbH à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 24 juillet 2019,

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.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE