COUR DE CASSATION
Audience publique du **13 octobre 2021**

COMM. FB
Rejet
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° F 18-13.601

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 octobre 2021

La société Puma SE, dont le siège est Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach (Allemagne), a formé le pourvoi n° F 18-13.601 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est 15 rue des Minimes, CS 500001, 92677 Courbevoie cedex,

2°/ à M. Kodjovi D, […],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Puma SE, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme L, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-24.106), sur le fondement de la marque internationale n° 593987 désignant la France, composée du dessin d'un félin bondissant vu de profil, enregistrée le 17 juin 1992 afin de désigner, notamment, des vêtements, chaussures et accessoires, la société Puma SE (la société Puma) a formé opposition à la demande de M. D tendant à l'enregistrement, en tant que marque déposée en

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

couleurs, d'un signe figurant un félin vu de profil, accompagné du terme « Acoumair » pour des produits identiques ou similaires.

2. Par décision du 11 juillet 2014, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition. La société Puma a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Puma fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 11 juillet 2014, alors « qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne que l'existence d'un risque de parasitisme lié à l'utilisation commerciale de la marque peut être pris en considération dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque (arrêt du 11 décembre 2014, aff. T-480/12, The Coca-Cola Compagny c/OHMI) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que les signes en présence comportent, sur les plans visuel et phonétique, des différences objectives telles qu'ils produisent une impression d'ensemble différente, et considéré que cette analyse n'était pas remise en cause par la prise en compte de la notoriété de la marque « Puma » et des éléments distinctifs et dominants de ces signes, l'arrêt retient que, compte tenu de ces différences, l'importante notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause ne peut suffire, à elle seule, à créer un risque de confusion ou même seulement d'association entre les deux signes. Il ajoute que si la notoriété de la marque antérieure est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que les signes présentent des similitudes telles que ce risque existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

6. Ayant déduit de ces constatations et appréciations qu'en dépit de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'incontestable notoriété de la marque antérieure de la société Puma,

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

il n'existait pas de risque de confusion ni même d'association entre les deux signes dans l'esprit du consommateur, qui ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, la cour d'appel a ainsi écarté le postulat qu'il ait été fait « usage d'un signe similaire à la marque antérieure renommée » sur lequel reposait la demande relative au constat d'un risque de parasitisme.

7. Par conséquent, le motif erroné, par lequel elle a omis de prendre en considération le critère tiré de l'existence d'un risque de parasitisme dans la procédure d'opposition, s'avère surabondant.

8. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Puma SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puma SE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Puma SE.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Puma à l'encontre du directeur général de l'INPI du 11 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE visuellement les signes en présence ont en commun la représentation d'un félin en mouvement, vu de profil ; qu'ils se distinguent cependant en ce que la marque antérieure est purement figurative et a été déposée en noir et blanc alors que le signe contesté est un signe complexe associant un élément figuratif (félin) et un élément verbal (« acoumair ») et qu'il a été déposé en couleur (fauve pour le dessin de félin) ; qu'en outre, les deux félins se distinguent nettement, puisque la marque antérieure représente un félin, dessiné de façon réaliste par un trait simple noir et plein, bondissant dans un mouvement de droite à gauche, alors que le signe contesté montre un

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

félin, esquissé en couleur, de façon stylisée avec un tracé interrompu faisant ressortir l'échine et la crinière, courant de la gauche vers la droite ; qu'enfin, le signe contesté comporte, au-dessous du dessin du félin, le signe verbal « acoumair » écrit en noir dans une calligraphie stylisée et très apparent en raison de sa proportion par rapport au dessin de félin qui le surplombe et du contraste de couleurs par rapport à ce dessin ; que phonétiquement, les signes en présence se distinguent en ce que le signe contesté comporte le terme « acoumair » composé de trois syllabes, très visible comme il vient d'être indiqué, alors que la marque opposée n'est constituée que d'un élément figuratif non susceptible de prononciation verbale ; qu'ainsi, et même si la société PUMA peut être suivie quand elle affirme que les deux signes évoquent pareillement performance et conquête - mais pas « mouvement aérien » puisque l'animal représenté sur le signe contesté ne bondit pas mais court dans un mouvement seulement horizontal -, ce qui ne relève cependant que d'appréciations subjectives, ils comportent des différences objectives telles aux plans visuel et phonétique qu'ils produisent une impression d'ensemble différente ; que cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte de la notoriété de la marque PUMA et des éléments distinctifs et dominants des signes concernés ; qu'en effet, dans le signe contesté l'élément verbal « acoumair » est très visible et sera immédiatement perçu par le consommateur d'attention moyenne, au même titre que l'élément figuratif, de sorte que cet élément figuratif n'y est pas particulièrement dominant ; que, par ailleurs, si l'importante notoriété de la marque antérieure n'est pas contestée pour les produits en cause (vêtements, chaussures, accessoires), elle ne peut suffire, à elle seule, à créer un risque de confusion ou même seulement d'association entre les deux signes, compte tenu des différences relevées sur les plans visuel et phonétique ; que si la notoriété de la marque antérieure est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il que les signes présentent des similitudes telles que ce risque existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société requérante invoque donc vainement l'existence d'une famille de marques constituées en tout ou partie du « félin bondissant », étant observé au surplus que les marques qu'elle invoque à cet égard comportent toutes un « félin bondissant » de droite à gauche (pages 11 à 14 de ses écritures) alors que la demande d'enregistrement contestée représente un félin courant, dans un mouvement strictement horizontal, de gauche à droite ; que, comme le relève le directeur général de l'INPI, la société PUMA n'est pas fondée à arguer que les signes seraient exploités de la même manière - le signe contesté étant également apposé sur des vêtements, au niveau de la poitrine -, le risque de confusion ne s'appréciant, dans le cadre de la procédure d'opposition, qu'en comparant les signes indépendamment des conditions de leur exploitation ; que, de même, la société requérante invoque vainement un risque de parasitisme, de tels faits ne relevant pas du contentieux de l'opposition à l'enregistrement de marques ; que dans ces conditions, nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause et

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

l'incontestable notoriété de la marque antérieure de la société PUMA, il n'existe pas de risque de confusion ni même d'association entre les deux signes dans l'esprit du consommateur qui ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion – que la notoriété de la marque antérieure est susceptible de renforcer, doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'existait pas de risque de confusions entre les deux signes en présence, que la marque antérieure est purement figurative et a été déposée en noir et blanc tandis que le signe contesté est un signe complexe associant un élément figuratif (félin) et un élément verbal (« accoumair ») a été déposé en couleur et qu'en outre, les deux félins se distinguent nettement puisque la marque antérieure représente un félin, dessiné de façon réaliste par un trait simple noir et plein, bondissant dans un mouvement de droite à gauche, alors que le signe contesté montre un félin, esquissé en couleur, de façon stylisée avec un tracé interrompu faisant ressortir l'échine et la crinière, courant de la gauche vers la droite, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu des seules différences relevées entre les signes, sans rechercher si les ressemblances existantes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, ce qui s'imposait d'autant plus que selon ses propres constatations, la marque antérieure bénéficie d'une incontestable notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

2°) ALORS QUE la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure ; que, dès lors, en se fondant encore, pour exclure tout risque de confusion entre les deux signes en présence, sur la circonstance que l'élément figuratif de la marque antérieure constitué par le dessin du félin n'est pas « particulièrement dominant » dans le signe contesté dans lamesure où dans celui-ci, l'élément verbal « acoumair » est très visible, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

3°) ALORS QU'il résulte de la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne que l'existence d'un risque de parasitisme lié à l'utilisation commerciale de la marque peut être pris en considération dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque (arrêt du 11 décembre 2014, aff. T-480/12, The Coca-Cola Compagny c/OHMI) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI