

**DECISION**

**STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE**

\*\*\*\*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

**Vu** l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1<sup>er</sup> avril 1996 ;

**Vu** le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

**Vu** le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

**Vu** l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

**Vu** l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

**Vu** la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1<sup>er</sup> avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

**I.- FAITS ET PROCEDURE**

1. Le 18 septembre 2020, la société IVAR S.P.A, société de droit italien (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0074 contre la marque verbale n° 11/ 3810221 déposée le 25 février 2011, ci-dessous reproduite :

**MULTITRAPRESS**

L'enregistrement de cette marque, dont la société TUYAUTERIE ET RACCORDS AVANCES, SARL est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2011-25 du 24 juin 2011 et régulièrement renouvelé.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l'encontre de l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 6** : Tuyaux métalliques ;

**Classe 11** : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires

**Classe 17** : Tuyaux flexibles non métalliques ;

**Classe 19** : Tuyaux rigides non métalliques pour la construction ».

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque internationale désignant la France n°933029, enregistrée le 25 juin 2007 et régulièrement renouvelée, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

## MULTIPRESS

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée MULTITRAPRESS et la marque antérieure MULTIPRESS arguant de l'identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause.
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 12 octobre 2020, reçu le 14 octobre 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois.
8. La phase d'instruction étant terminée à l'expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 10 mai 2021.

### Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
- fait notamment valoir l'identité et les similitudes entre les produits en cause, les similitudes entre les signes et une prise en compte de l'ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence ;
  - sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée l'intégralité des frais exposés conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
10. Dans ses premières observations, le demandeur :

- Produit des preuves d'usage aux fins de justifier d'un usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période entre le 18 septembre 2015 et le 18 septembre 2020 ;
- Répond aux arguments d'irrecevabilité soulevés par le demandeur en application de l'article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance et en application de l'article L.716-2-4 du code précité ;
- Réitère et complète son argumentation sur l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques ;
- sollicite de condamner le titulaire de la marque contestée à supporter les frais de procédure à hauteur de 1.200€ conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

- Réitère et complète son argumentation visant à démontrer que la demande en nullité n'est pas irrecevable en raison de la forclusion par tolérance alléguée par le titulaire de la marque contestée ;
- Fournit des pièces supplémentaires et complète ses arguments aux fins de démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure pour les produits invoqués à l'appui de la demande en nullité ;
- Réitère et complète son argumentation relative au caractère distinctif de la marque antérieure ;
- Réitère son argumentation relative à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques.

### **Prétentions du titulaire de la marque contestée**

12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

- soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le demandeur serait forclos à agir par application des dispositions de l'article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la forclusion par tolérance ;
- invite le demandeur, à peine d'irrecevabilité de la demande en nullité, en application du 1° de l'article L 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, à rapporter la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les conditions prévues à l'article L 714-5 du code précité pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, soit dans la période du 18 septembre 2015 au 18 septembre 2020 ;

Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

- invite le demandeur, à peine d'irrecevabilité de la demande en nullité, en application du 1° et 2° de l'article L.716-2-4 du code précité, à établir qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif et qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

- présente des arguments visant à écarter l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence ;
  - sollicite de condamner le demandeur à supporter les frais de procédure à hauteur de 2.000€ conformément aux termes de l'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- Complète son argumentation relative à l'irrecevabilité de la demande en nullité sur le fondement de la forclusion par tolérance ;
  - Conteste les preuves fournies par le demandeur aux fins de démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure pour les produits invoqués ;
  - Rappelle l'absence de caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits en cause ;
  - Réitère son argumentation relative à l'absence de risque de confusion entre les marques.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments soulevés par le demandeur et complète son argumentation visant à reconnaître la demande en nullité irrecevable en raison de la forclusion par tolérance ainsi qu'en raison de l'absence d'usage sérieux de la marque antérieure pour les produits invoqués.

## II.- DECISION

### A- Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité

#### 1. Sur la forclusion par tolérance

15. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité sur le fondement de l'article L.716-2-8 du code précité au motif que « *la marque MULTITRAPRESS a été mentionnée dans l'ensemble des catalogues édités par la société TRA. Ces catalogues étaient en outre distribués au sein du réseau de grossistes de la société TRA. Enfin, ces catalogues étaient laissés à disposition du public sur les stands tenus par la société TRA lors de salons professionnels tels que le salon ALGOREL, rassemblant les principaux acteurs des filières sanitaire, chauffage, plomberie et électricité, qui s'est tenu le 15 juillet 2019. Il en résulte que la société IVAR SPA ne pouvait ignorer que la société TRA exploitait la marque MULTITRAPRESS pour les produits visés, depuis son dépôt le 24 juin 2011* ».
16. L'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.* »
17. La jurisprudence a pu déterminer les conditions faisant courir le délai de forclusion, à savoir notamment l'enregistrement de la marque postérieure, l'usage de la marque postérieure par son titulaire et la connaissance par le titulaire de la marque antérieure à la fois de

l'enregistrement et de l'usage de la marque postérieure (CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686).

18. En l'espèce, l'enregistrement de la marque contestée déposée le 25 février 2011, a été publié au BOPI 2011-25 du 24 juin 2011. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 18 septembre 2020.
19. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité.
20. Aux fins de démontrer que le demandeur a eu connaissance pendant cinq années consécutives de l'enregistrement et de l'usage de la marque contestée et qu'il a toléré cet usage en connaissance de cause, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes :
  - Des brochures 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 intitulées « *systèmes et équipements techniques de chauffage, sanitaire et climatisation* » : « *MULTITRAPRESS système Press Fitting pour tube multicouche, raccords compression, outillage* » présentant des tubes, des raccords et des outils (annexes 1 à 6) ;
  - Un avis technique du 13 avril 2011 (annexe 7) du CSBT (centre scientifique et technique du bâtiment) indiquant notamment que « *ce modificatif résulte de la prise en compte de la nouvelle dénomination commerciale du système de canalisations multicouche « Multitrapress », auparavant dénommé « Multisaper* » ;
  - Un avis technique du 8 juin 2015 du CSBT (annexe 8) portant sur la révision de l'avis technique sur le système de canalisations « multitrapress » 14/10-1554 ;
  - Une copie d'écran de l'extrait d'une page de catalogue sur laquelle figurent le signe MULTIPRESS et le signe MULTITRAPRESS.
21. Toutefois, les seuls catalogues et les deux avis techniques fournis ne permettent pas de démontrer la réalité d'une exploitation de la marque contestée tournée vers le public permettant de déduire la connaissance de cet usage par le demandeur. En outre, ces documents ne permettent pas d'établir le moment à partir duquel le demandeur aurait eu connaissance tant de l'enregistrement de la marque contestée que de son utilisation après son enregistrement.
22. En effet, les deux avis techniques du 13 avril 2011 et du 8 juin 2015 portant sur la certification technique du système de canalisation dite « multitrapress » ne sont pas un acte d'exploitation de la marque tournée vers le public.
23. La seule fourniture de catalogues de 2012 à 2016 ne saurait davantage suffire à démontrer que le demandeur ne pouvait ignorer l'existence du signe dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que ces catalogues ont été en contact avec le public.

A cet égard, la seule affirmation selon laquelle ces catalogues étaient distribués au sein du réseau de grossistes du titulaire de la marque contestée et qu'ils « *étaient laissés à disposition du public sur les stands tenus par la société TRA lors de salons professionnels tels que le salon ALGOREL, rassemblant les principaux acteurs des filières sanitaire, chauffage, plomberie, et électricité, qui s'est tenu le 15 juillet 2019* » ne permet pas d'en déduire la connaissance de l'usage du signe par le demandeur en l'absence de tout élément venant la corroborer.

24. Ainsi, les éléments fournis n'apparaissant pas suffisants pour démontrer l'usage effectif de la marque contestée, la circonstance tenant au fait que les parties apparaissent exercer une activité dans des domaines proches (équipements pour installations sanitaires et de chauffage)

ne saurait suffire à démontrer que le demandeur ne pouvait qu'avoir raisonnablement connaissance de l'usage de la marque contestée.

25. Dès lors, les éléments fournis n'étant pas suffisants pour démontrer la connaissance de l'usage de la marque contestée par le demandeur, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l'article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle.

**2. Sur la requête en fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure sur le fondement du 1° de l'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle**

26. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure en se fondant sur l'article L.716-2-3, 1° du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« Est irrecevable :

*1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :*

*a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;*

*b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.*

L'article L.714-5 du même code dispose qu' :

*« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :*

*1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;*

*2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;*

*3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;*

*4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation ».*

27. Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
28. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les

caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

29. Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
30. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
31. En l'espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 18 septembre 2020.
32. Par ailleurs, l'enregistrement international antérieur invoqué désignant notamment la France a été notifié aux offices nationaux concernés dont l'Institut, le 13 septembre 2007. Aucune notification de refus provisoire ni d'opposition n'ayant été communiquée par l'Institut pour la partie française à l'expiration du délai de 4 mois soit le 13 janvier 2008, la marque antérieure est réputée enregistrée pour la France à cette date.
33. Par conséquent, la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité.
34. Le demandeur devait donc prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 18 septembre 2015 au 18 septembre 2020 inclus, pour l'ensemble des produits pour lesquels elle est protégée et qui sont invoqués à l'appui de la demande en nullité, à savoir :

*« Classe 6 : Tuyaux et tubes métalliques pour liquides; tuyaux à eau métalliques; garnitures métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets métalliques pour tuyaux d'évacuation, robinets à tournant sphérique, clapets de non-retour, robinets d'arrêt; raccords de tuyaux, métalliques*

*Classe 11 : Appareils et installations de distribution d'eau et leurs garnitures; systèmes de plomberie et de chauffage et leurs garnitures; systèmes d'injection, de mélange et de distribution d'eau pour dispositifs de chauffage et leurs garnitures; têtes thermostatiques*

*Classe 19 : Tuyaux à eau non métalliques; robinets et clapets de tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux non métalliques. »*

35. Le demandeur a produit à l'appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :
  - **Pièce 1** : 5 factures datées du 12 janvier 2016, du 8 mars 2016, du 19 juillet 2016, du 23 septembre 2016 et du 4 novembre 2016 adressées à la société SOMATHERM située en France et portant notamment sur la vente de diverses références « MP 5608 », « MP 5710 » « MP5720 », « MP5608 », « MP5700 », « MP5712 », « MP5710 ».
  - **Pièce 2** : 5 factures datées du 3 février 2017, du 10 février 2017, 7 avril 2017, du 9 juin 2017 et du 7 novembre 2017 adressées à la société SOMATHERM située en France et portant notamment sur la vente de diverses références « MP 5608 », « MP 5710 » « MP5720 », « MP5608 », « MP5700 », « MP5712 », « MP5710 », « MP5703 », « MP5761 », « MP5613 ».
  - **Pièce 3** : 3 factures datées du 27 avril 2018, du 15 juin 2018 et du 18 décembre 2018 adressées à la société SOMATHERM située en France et portant notamment sur la vente de diverses références « MP 5608 », « MP 5710 » « MP5720 », « MP5608 », « MP5700 », « MP5712 », « MP5710 », « MP5703 », « MP5761 », « MP5613 ».

- **Pièce 4** : 3 factures datées du 11 janvier 2019, 5 avril 2019 et du 24 juin 2019 adressées à la société SOMATHERM située en France et portant notamment sur la vente de diverses références « MP 5608», « MP 5710» « MP5720 »...
- **Pièce 5** : 2 factures datées du 13 mars 2020 et du 19 juin 2020 à la société SOMATHERM située en France et portant notamment sur la vente de diverses références « MP 5608», « MP 5710» « MP5720 »...
- **Pièce 6** : un certificat DVGW daté du 05/10/2018 organisme accrédité par le DAKKS (organisme allemand d'accréditation) pour la certification des produits destinés à l'industrie de l'eau et de l'énergie et portant sur un « système d'installation d'eau potable composé de raccords à compression en métal (laiton), de type M-MV et de tuyaux multicouches ». Le signe MULTI.PRESS est cité avec un point séparant multi et press.
- **Pièce 7** : un catalogue en français non daté présentant la gamme MULTIPRESS : « *MULTI-PRESS est le raccord à sertir IVAR conçu et testé pour être utilisé avec 7 profils de sertissage différents (SE, B, TH, R, H, F, U). Le corps est en CW617N. La version avec corps en Cuphin CW724R, alliage de cuivre-silicium sans plomb (ajouter le suffixe « C » au code), conforme aux listes positives (4 MS Common Composition List et UBA List définies par l'Agence fédérale allemande pour l'environnement) des matériaux métalliques adaptés aux applications en contact avec l'eau potable, est également disponible sur demande. La géométrie du raccord conçue pour permettre l'accouplement optimal entre le tube et le raccord après le sertissage, les lumières sur les porte-douilles pour vérifier l'insertion correcte du tube et deux joints toriques en EPDM peroxyde sur chaque terminal sont autant de détails qui permettent de garantir la fiabilité du produit et son utilisation. Disponible dans une large gamme de configurations et de tailles allant de 16/2 à 63/4,5. » [...] « La gamme de raccords MP d'IVAR est complétée par le raccord de la série 5780, indispensable pour les installations telles que celles illustrées aux figures 3 et 4, c'est-à-dire pour mettre en œuvre des distributions de type « en série » et « en boucle ». Dans les deux cas, l'objectif de ces configurations est de faciliter l'échange d'eau dans les conduites, évitant ainsi la stagnation et minimisant de ce fait le risque hygiénique. »*
- **Pièce 8** : une brochure non datée présentant les produits : « *MULTI.PRESS raccords à sertir multi-empreintes* », « *MULTI.PRESS.LEAK raccords à sertir avec fuite* » et « *MULTI.PRESS.GAS système de tube/raccord à sertir pour gaz* ».
- **Pièce 9** : une brochure non datée présentant les produits MULTI.PRESS.GAS : « *La société IVAR SpA informe ses clients qu'elle a obtenu au KIWA la certification de système selon la norme internationale 150 17484 - systèmes de tuyauterie en plastique - systèmes de canalisations multicouches pour installations de gaz à l'intérieur avec une pression d'exploitation maximale jusqu'à 5 bar (500 kPa) compris. Ce certificat atteste de la conformité avec la disposition susmentionnée du système appelé MULTIPRESS GAS composé de l'anneau MULTIPRESS GAS en combinaison avec le tuyau ALPEX GAS par Fraenkische (fabriqué en Allemagne) avec des profils d'agrafage TH, B (en cas d'outil REMS) ou BE (en cas d'outil ROTHENBERGER) sur des diamètres de 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3. »*
- **Pièce 10** : un catalogue non daté en anglais, comportant des traductions en français, présentant la gamme MULTIPRESS et tous les raccords de tuyaux proposés par le demandeur sous les références MP suivies d'un numéro à 4 chiffres : le produit MP5700 correspond à un raccord droit, le produit MP5712 correspond à un « *raccord à angle femelle* », le produit 5710 correspond à un « *raccord à angle* », le produit MP5608 correspond à un « *raccord droit mâle* », le produit 5711 correspond à un « *raccord à angle mâle* », le produit 5720 correspond à un « *raccord à T* » etc...
- **Pièce 11** : une étiquette RACCORD ECROU TOURNANT MULTIPRESS pour tube 20x2 (référence 5703-20-20) et une étiquette RACCORD DROIT MALE MULTIPRESS pour tube 16x2 (référence 5608-16-12)



- **Pièce 12** : un extrait de document intitulé « Liste des ACS accessoires en cours de validité » en français, mis à jour le 31/12/2018 et établi par le Groupe Carso français : selon le demandeur « dans ce document sont répertoriés différents accessoires représentatifs qui ont fait l'objet d'une délivrance d'après le système d'attestation valable pour le territoire français de conformité sanitaire (ACS). La marque « MULTIPRESS » de la société I.V.A.R. Spa y est représentée (pour un produit « raccord »). » : RACCORD MULTIPRESS CODE 510144MP, date de délivrance 11/06/2014 – date d'expiration 11/06/2019
  - **Pièce 13** : un catalogue 2020 présentant notamment le demandeur et la gamme MULTIPRESS : « Le Groupe IVAR est une entité entrepreneuriale en pleine croissance active au niveau international. Née en 1985 en tant qu'entreprise spécialisée dans la production de soupapes, au fil des ans IVAR s'est engagée activement dans la recherche et le développement de nouveaux produits dans le secteur hydro-thermo-sanitaire. À ce jour, le Groupe IVAR a des filiales dans 11 pays : Australie, Belgique, Chine, Italie, Royaume-Uni, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Espagne, États Unis, Tunisie, ainsi que des clients dans le monde entier. L'intégration verticale de toute la filière de production a lieu dans les établissements situés en Italie dans la province de Brescia, qui occupent une surface de 50 900 mètres carrés (dont 25 000 couverts), conçue de façon à rationaliser et unifier les différentes phases opérationnelles et de production. IVAR produit des articles innovants pour les installations de chauffage et sanitaires « Made in Italy » : robinets pour corps chauffants, modules pour la comptabilisation directe, dispositifs pour la répartition de la chaleur, tuyauteries et raccords, sous-stations pour les centrales thermiques, collecteurs de distribution, systèmes à panneaux chauffants, composants pour les installations solaires. Le Groupe IVAR dépasse les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie plus de 400 salariés dans le monde entier. ».
  - **Pièce complémentaire n°1** : une brochure non datée présentant les produits : « MULTI.PRESS raccords à sertir multi-empreintes » le nom MULTIPRESS étant visible sur le produit lui-même, « MULTI.PRESS.LEAK raccords à sertir avec fuite » et « MULTI.PRESS.GAS système de tube/raccord à sertir pour gaz ».
36. La plupart des éléments de preuve de l'usage sont datés dans la période pertinente. Les éléments de preuve non datés tels que certains catalogues et brochures (pièces 7, 8, 9, 10 et pièce complémentaire n°1) peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l'usage de la marque pendant la période pertinente.
37. **Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente.**

### Lieu de l'usage

38. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux en France.
39. En l'espèce, les 17 factures fournies (pièces 1 à 5) datées de 2016 à 2020 sont adressées à un client situé en France. Par ailleurs, les catalogues et brochures sont rédigés ou comportent une traduction en français.
40. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d'établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente.

### Nature et Importance de l'usage

41. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire pour identifier l'origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
42. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
43. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

### Nature de l'usage

44. En l'espèce, il ressort des catalogues et brochures fournies en pièce 7, 8, 9, 10 et 13 que le signe MULTIPRESS est utilisé tel qu'enregistré ainsi que sous la forme MULTI.PRESS ou MULTI-PRESS.
45. Il apparaît également que sur les 17 factures fournies en pièces 1 à 5, est inscrit le terme « MP » suivi de numéros à 4 chiffres tel que « 5700 », « 5703 », « 5608 »... qui constitue, tel que le relève le demandeur, « le début du code produit utilisé par [le demandeur] pour désigner les produits MULTIPRESS [...] l'abréviation MP correspond au code de produits portant la marque MULTIPRESS ».
46. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que l'utilisation des termes MULTI.PRESS/MULTI-PRESS ainsi que l'utilisation de la dénomination MP, ne peut être considéré comme un usage sérieux du signe contesté MULTIPRESS.
47. Il est constant que lorsqu'un ajout n'est pas distinctif ou dominant, cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
48. En premier lieu, il apparaît que la présence d'un point ou d'un tiret séparant la séquence MULTI de la séquence PRESS n'altère pas le caractère distinctif du signe MULTIPRESS n'ayant qu'une faible incidence visuelle.
49. Par ailleurs, l'utilisation d'une forme abrégée, « MP », du signe MULTIPRESS notamment sur les factures susmentionnées ou dans les listes de références des produits de la gamme MULTIPRESS (pièces 10 et 13) permet d'établir l'usage du signe contesté dès lors que sur chacune des 17 factures fournies, les articles facturés sont identifiés par un code de référence produit constitué des lettres MP suivies de quatre chiffres.
50. En effet, comme le souligne le demandeur, il convient de constater que les codes inscrits sur ces factures correspondent aux références contenues dans les brochures et catalogues fournis et renvoient aux différents produits commercialisés dans la gamme MULTIPRESS (MP5700, MP5720, MP5703, MP5712, MP5613, MP5608...) listés notamment dans les catalogues fournis en pièces 10 et 13.
51. Ainsi, à l'aune des codes produits figurant sur les factures examinées en lien avec les catalogues listant les références des produits commercialisés sous la gamme MULTIPRESS, il apparaît que :

- Le produit portant la référence MP5700 correspond à un « *raccord droit* »,
  - Le produit portant la référence MP5712 correspond à un « *raccord à angle femelle* »,
  - Le produit portant la référence MP5710 correspond à un « *raccord à angle* »,
  - Le produit portant la référence MP5608 correspond à un « *raccord droit mâle* »,
  - Le produit portant la référence MP5711 correspond à un « *raccord à angle mâle* »,
  - Le produit portant la référence MP5720 correspond à un « *raccord à T* »,
  - Le produit portant la référence MP5703 correspond à un « *raccord droit avec écrou tournant à joint plat étanche* »,
  - Le produit portant la référence MP5761 correspond à des « *raccords muraux* »,
  - Le produit portant la référence MP5613 correspond à un « *raccord droit femelle* »,
  - Le produit portant la référence MP5722 correspond à un « *raccord à T femelle* »,
  - Le produit portant la référence MP5721 correspond à un « *raccord à T mâle* ».
52. Il ressort également de ces mêmes catalogues et brochures que le signe MULTIPRESS est inscrit sur la 1<sup>ère</sup> page présentant la gamme de raccords de tuyaux ainsi que sur les produits eux-mêmes, ce qui permet clairement d'établir un lien entre les produits mentionnés dans les factures et référencés sous les abréviations susmentionnées avec le signe contesté MULTIPRESS.
53. **Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l'usage du signe à titre de marque tel qu'il a été enregistré et sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif au regard des seuls raccords de tuyaux.**

#### Importance de l'usage

54. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi **de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas**. Les **caractéristiques** de ces produits ou de ces services, la **fréquence ou la régularité de l'usage** de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire **ou simplement certains d'entre eux**, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
55. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
56. En l'espèce, les 17 factures produites datées de 2016 à 2020, combinées aux brochures et catalogues, montrent la commercialisation en France de raccords de tuyaux pour les montants suivants :
- Pour 2016 : 14.073€ pour la facture du 12 janvier 2016, 10.286€ pour la facture du 8 mars 2016, 12.203€ pour la facture du 19 juillet 2016, 8.507€ pour la facture du 23 septembre 2016, 18.831€ pour la facture du 4 novembre 2016, **soit un montant total de 63.901€ représentant environ 45.200 raccords de tuyaux.**
  - Pour 2017 : 23.319€ pour la facture du 3 février 2017, 15.442€ pour la facture du 10 février 2017, 29.313€ pour la facture du 7 avril 2017, 28.913€ pour la facture du 9 juin 2017, 31.632€ pour la facture du 7 novembre 2017, **soit un montant total de 128.619€ représentant environ 91.000 raccords de tuyaux.**

- Pour 2018 : 2.160 € pour la facture du 27 avril 2018, 10.008€ pour la facture du le 15 juin 2018, 16.708€ pour la facture du 18 décembre 2018, **soit un montant total de 28.876€ représentant environ 21.220 raccords.**
  - Pour 2019 : 7.764€ pour la facture du 11 janvier 2019, 22.681€ pour la facture du 5 avril 2019, 11.764€ pour la facture du 24 juin 2019, **soit un montant de 42.209€ représentant environ 30.997 raccords.**
  - Pour 2020 : 1.627€ pour la facture du 13 mars 2020, 74.587€ pour la facture du 19 juin 2020, **soit un montant total de 76.214€ représentant environ 58.870 raccords.**
57. Ces factures témoignent d'un usage constant et régulier du signe portant sur un volume important de raccords de tuyaux pendant la période pertinente.
58. Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d'établir que l'usage du signe MULTIPRESS ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.
59. **Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l'importance et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour des raccords de tuyaux.**

#### Usage pour les produits enregistrés

60. L'article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu' :
- « Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».*
61. La preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante.
62. En l'espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour tous les produits visés à l'enregistrement, à savoir : *« Tuyaux et tubes métalliques pour liquides; tuyaux à eau métalliques; garnitures métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets métalliques pour tuyaux d'évacuation, robinets à tournant sphérique, clapets de non-retour, robinets d'arrêt; raccords de tuyaux, métalliques. Appareils et installations de distribution d'eau et leurs garnitures; systèmes de plomberie et de chauffage et leurs garnitures; systèmes d'injection, de mélange et de distribution d'eau pour dispositifs de chauffage et leurs garnitures; têtes thermostatiques. Tuyaux à eau non métalliques; robinets et clapets de tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux non métalliques».*

#### Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux est démontré

63. Il ressort clairement des pièces et des arguments du demandeur contestée que le signe MULTIPRESS est utilisé pour désigner des raccords de tuyaux.
64. Ainsi, l'usage pour ces produits permettant de retenir un usage sérieux pour les *«raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques»* de la marque antérieure invoquée, cette dernière sera réputée enregistrée pour ces produits.

Sur les produits et services pour lesquels l'usage sérieux n'est pas démontré

65. En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l'usage sérieux de la marque à l'égard des : « *Tuyaux et tubes métalliques pour liquides; tuyaux à eau métalliques; garnitures métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets métalliques pour tuyaux d'évacuation, robinets à tournant sphérique, clapets de non-retour, robinets d'arrêt. Appareils et installations de distribution d'eau et leurs garnitures; systèmes de plomberie et de chauffage et leurs garnitures; systèmes d'injection, de mélange et de distribution d'eau pour dispositifs de chauffage et leurs garnitures; têtes thermostatiques. Tuyaux à eau non métalliques; robinets et clapets de tuyaux non métalliques* » dès lors que les pièces présentées ne concernent aucun des produits susvisés.
66. En outre, il convient de rappeler que l'usage du signe MULTIPRESS limité aux seuls raccords de tuyaux ne vaut pas pour l'ensemble des catégories dans lesquels ces produits sont susceptibles d'entrer. En effet, comme précédemment développé, les preuves fournies ne se rapportent qu'à des raccords de tuyaux, le demandeur n'apportant aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour d'autres produits de plomberie.
67. **Les documents fournis par le demandeur permettant d'établir l'usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente en France en relation avec les produits visés au point 64, la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l'article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle.**
68. **Par conséquent, aux fins de l'examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les «*raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques* » en application de l'article précité.**

**3. Sur la requête aux fins d'établir qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif sur le fondement du 1° de l'article L.716-2-4 du code précité**

69. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soutient que « *la marque antérieure MULTIPRESS étant dépourvue de caractère distinctif, l'action en nullité formée par la société IVAR SPA est irrecevable* » sur le fondement de l'article L.716-2-4, 1° du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« *Est irrecevable :*

*1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d'être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 avait acquis un caractère distinctif ; ».*

70. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que la marque antérieure se compose de deux parties : la séquence MULTI qui évoque la pluralité et qui est donc faiblement distinctive en ce que pour les produits de la marque antérieure, « *le mot « multi » laisse entendre que ces produits sont composés de couches multiples d'un matériau* » et la séquence -PRESS

« terme anglais, qui se traduit en langue française par « pressé » ou « presse ». Ce terme est « utilisé en tant qu'adjectif, afin de déterminer une caractéristique des produits visés, qui ont été « pressés.

71. Selon le titulaire de la marque contestée, « Le signe « multipress » signifie donc que de multiples couches de matériau ont été pressées, afin de les comprimer, en vue de constituer le produit final, à savoir un tuyau, un raccord, un robinet, un clapet, ou encore un appareil sanitaire... Il en résulte que le signe **MULTIPRESS** désigne une caractéristique des produits visés par la marque antérieure, et qu'il est d'ailleurs utilisé comme tel par la société IVAR SPA. ».
72. Le demandeur, dans ses observations en réponse, a présenté une argumentation visant à établir le caractère distinctif de la marque antérieure et répond que « Si les préfixes distinctifs « MULTI » et « PRESS » communs aux signes en présence vont véhiculer pour le consommateur des références à des notions familières, **les signes dans leur ensemble sont distinctifs pour désigner les produits en présence** ».
73. Force est en effet de constater que si le terme MULTI apparaît évocateur, son association avec la séquence PRESS présente un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits en cause. Ainsi que le relève le demandeur, « le public pertinent n'établira pas, sans autre réflexion, un rapport concret et direct entre les produits visés et la marque MULTIPRESS de sorte que cette dernière apparaît comme étant parfaitement distinctive pour désigner lesdits produits. »
74. Par conséquent, dès lors que la marque antérieure n'aurait pas été susceptible d'être annulée sur le fondement des articles 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 du code précité, il n'est pas nécessaire de rechercher si elle avait acquis un caractère distinctif.
75. **La demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l'article L.716-2-4 1° du code de la propriété intellectuelle.**

**4. Sur la requête aux fins d'établir qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public sur le fondement du 2° de l'article L.716-2-4 du code précité**

76. Dans ses observations en réponse, si le titulaire de la marque contestée a cité le 2° de L.716-2-4, il convient toutefois de constater qu'aucune « requête aux fins d'établir qu'à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public sur le fondement du 2° de l'article L.716-2-4 du code » précité n'a été expressément formulée par le titulaire de la marque contestée.
77. Le titulaire de la marque contestée n'a d'ailleurs développé aucune argumentation sur ce point.
78. En conséquence, il n'y a pas de lieu de statuer sur ce point.

## **B- Sur le fond**

### **1. Sur le droit applicable**

79. La marque contestée a été déposée le 25 février 2011 soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
80. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
81. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « *l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4* ».
82. A cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée* ».
83. Enfin, l'article L.713-3 du code précité précise que « *Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* ».
84. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

### **2. Sur le fondement de l'existence d'un risque de confusion**

85. En l'espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure verbale MULTIPRESS.
86. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
87. L'existence d'un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

#### **1- Sur les produits**

88. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
89. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre de l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « *Tuyaux métalliques ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Tuyaux flexibles non métalliques ; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction* ».
90. La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les seuls produits suivants : « *raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques* ».

91. Ainsi **ne saurait être prise en considération** la comparaison effectuée par le demandeur entre les « *Tuyaux métalliques ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau. Tuyaux flexibles non métalliques ; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction* » de la marque contestée **et** les « *Tuyaux et tubes métalliques pour liquides; tuyaux à eau métalliques; garnitures métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets pour systèmes de plomberie et de chauffage; clapets et robinets métalliques pour tuyaux d'évacuation, robinets à tournant sphérique, clapets de non-retour, robinets d'arrêt. Appareils et installations de distribution d'eau et leurs garnitures; systèmes de plomberie et de chauffage et leurs garnitures; systèmes d'injection, de mélange et de distribution d'eau pour dispositifs de chauffage et leurs garnitures; têtes thermostatiques. Tuyaux à eau non métalliques; robinets et clapets de tuyaux non métalliques* » de la marque antérieure invoquée **qui ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits et services en l'absence de preuve de leur usage.**
92. Si les « *installations sanitaires* » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « *raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques* » de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds ne trouvent pas nécessairement et exclusivement application dans l'installation des premiers, ils sont toutefois susceptibles d'être utilisés, comme le relève le demandeur, dans le cadre des « *installations sanitaires* » de la marque contestée.
93. **Ainsi, les « installations sanitaires » de la marque contestée sont faiblement similaires aux produits réputés enregistrés de la marque antérieure.**
94. En revanche, les « *appareils de production de vapeur* » de la marque contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « *raccords de tuyaux, métalliques ; raccords de tuyaux non métalliques* » de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds ne sont pas spécifiquement destinés à être utilisés pour les premiers.
95. **Ces produits n'apparaissent donc pas complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur.**

## **2- Sur les signes**

96. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

**MULTITRAPRESS**

97. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

**MULTIPRESS**

98. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
99. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.



### ❖ L'impression d'ensemble produite par les signes

100. Il résulte d'une comparaison globale et objective que les marques en présence sont toutes deux constituées d'une dénomination unique.
101. Visuellement, les dénominations MULTITRAPRESS et MULTIPRESS ont en commun dix lettres identiques placées dans le même ordre et formant les séquences communes MULTI- en attaque et -PRESS en fin de signe, ce qui leur confère une physionomie proche.
102. Phonétiquement, elles ont en commun les sonorités d'attaque [multi] et finale [press].
103. Les différences tenant à la présence des lettres TRA ne sont pas de nature à occulter les ressemblances entre les dénominations dès lors qu'elles portent sur des lettres placées en milieu de signe et ayant une faible incidence visuelle et phonétique.
104. Intellectuellement, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le consommateur n'isolera pas les lettres TRA au centre du signe pour les percevoir comme l'abréviation de la dénomination sociale TUYAUTERIE ET RACCORDEMENTS, cette évocation étant nullement évidente.
105. En tout état de cause, cette allégation n'est pas de nature à établir une différence sémantique suffisante entre les deux signes, leurs éléments communs MULTI et PRESS étant porteurs des mêmes évocations (pour MULTI : notion de multiple ou de pluralité ; pour PRESS : action de presser pour comprimer ou laisser une impression ainsi que le relève le demandeur).
106. Les signes présentent ainsi des fortes similitudes visuelles et phonétiques et conceptuelles.

### ❖ Les éléments distinctifs et dominants des signes

107. Les dénominations MULTITRAPRESS et MULTIPRESS en cause ont en commun les séquences MULTI et PRESS.
108. Si la séquence MULTI apparaît faiblement distinctive en ce qu'elle est immédiatement comprise comme renvoyant à la notion de pluralité, la séquence PRESS qui peut renvoyer à différentes évocations apparaît tout au plus évocatrice au regard des produits en présence.
109. Ainsi, leur association commune en début et fin des signes en présence, suscitant **des fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des grandes ressemblances d'ensemble, n'apparaît pas remise en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.**

## 3- Sur les autres facteurs pertinents

### ❖ Le public pertinent

110. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion.
111. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

112. En l'espèce, il n'est pas discuté que les produits en cause sont susceptibles de s'adresser aussi bien au grand public qu'à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d'attention est plus élevé.

#### ❖ **Le caractère distinctif de la marque antérieure**

113. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

114. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que la dénomination MULTIPRESS de la marque antérieure n'est pas distinctive dès lors que le terme MULTI évoquant la pluralité et le terme PRESS évoquant l'action de presser afin de comprimer, le signe MULTIPRESS « signifie donc que de multiples couches de matériau ont été pressées, afin de les comprimer, en vue de constituer le produit final, à savoir un tuyau, un raccord, un robinet, un clapet, ou encore un appareil sanitaire ».

115. Toutefois, si les séquences MULTI et PRESS, prises individuellement peuvent être évocatrices à l'égard des produits en cause, leur association présente un caractère distinctif dans son ensemble.

116. En effet, cette simple association d'évocations, sujette à des interprétations diverses et incertaines du fait du sens variable du terme PRESS notamment et de la construction adoptée, ne saurait constituer une désignation nécessaire, générique ou usuelle desdits services, ni même une description précise de l'une de leurs caractéristiques.

117. En outre, il n'est nullement établi que ces deux éléments soient couramment utilisés ensemble, associés l'un à l'autre, au point que cette construction soit banale aux yeux du consommateur des produits considérés.

118. Ainsi, et contrairement à ce qu'indique le titulaire de la marque contestée, la dénomination MULTIPRESS présente un caractère distinctif à l'égard des produits en cause.

119. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d'un caractère distinctif normal.

#### **4- Sur l'appréciation globale du risque de confusion**

120. L'appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

121. En l'espèce, la faible similarité entre les produits de la marque contestée visé au paragraphe 93 et ceux de la marque antérieure invoquée se trouve compensée par les grandes ressemblances entre les signes en présence.

122. Ainsi, en raison de la faible similarité des produits visés au paragraphe 93, compensée par les grandes ressemblances d'ensemble entre les signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

123. Le fait que les produits en présence puissent faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public n'est pas de nature à écarter le risque de confusion.

124. En revanche, le risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu'elle est enregistrée pour les produits et services visés aux points 91 et 94 n'est pas établi. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel, en l'espèce, n'a pas été démontré par le demandeur, comme précédemment relevé.
125. **En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 93.**

### **Conclusion**

126. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « *installations sanitaires* » en ce qu'elle porte atteinte à la marque antérieure MULTIPRESS.

### **C- Sur la répartition des frais**

127. L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle* ».
128. L'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « *le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours* ».
129. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu'« *au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : [...] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance*».
130. En l'espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés à hauteur de 1.200€, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits visés.
131. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la condamnation du demandeur à prendre en charge les frais de procédure à hauteur de 2.000€ en application de l'article L.716-1-1 du code précité.
132. En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés.
133. **Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.**

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1** : La demande en nullité NL20-0074 est partiellement justifiée.

**Article 2** : La marque n°11/ 3810221 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants :  
« *installations sanitaires* ».

**Article 3** : Les demandes de répartitions des frais sont rejetées.