COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 8 FEVRIER 2022

Pôle 5 - Chambre 1
(n° 033/2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : **21/02417 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCE4**

Décision déférée à la Cour : Décision du 9 décembre 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° OPP 2020-2022

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société HENKEL AG & CO. KGAA
Société de droit allemand
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Henkelstrasse 67
40589 DÜSSELDORF
ALLEMAGNE
Elisant domicile au cabinet de Me Sophie HERRBURGER
67, avenue Niel
75017 PARIS

Représentée et assistée de Me Sophie HERRBURGER de la SAS cabinet HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
15 rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Marie JAOUEN, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

Société THEIADIF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
140 chemin de l'armée d'Afrique
13010 MARSEILLE
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 14 décembre 2021, en

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

audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre.

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

Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine A

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat 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, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée le 30 juin 2020 par la société de droit allemand HENKEL à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée par la société THEIADIF portant sur le signe complexe 'XTRACLEAN ' ;

Vu le recours formé le 4 février 2021contre cette décision par la société HENKEL ;

Vu la convocation à l'audience du 14 décembre 2021 adressée par le greffe au directeur général de l'INPI, à la société HENKEL et au ministère public le 12 juillet 2021 ;

Vu l'avis adressé le 12 juillet 2021 par le greffe à la société HENKEL pour lui demander de faire signifier sa déclaration de recours à la société THEIADIF non visée dans cette déclaration de recours ;

Vu les conclusions remises par la société HENKEL à l'appui de son recours le 3 mars 2021 et en dernier lieu le 9 novembre 2021 ;

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

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises les 28 mai et 9 décembre 2021 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société THEIADIF à laquelle la société HENKEL a fait signifier, le 19 juillet 2021, son acte de recours et la convocation à l'audience du 14 décembre 2021, l'acte de signification contenant les informations prévues à l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, et la signification ayant été faite à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte ;

La société HENKEL et la représentante de l'INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

SUR CE :

La société THEIADIF a déposé le 17 avril 2020 la demande d'enregistrement n° 4 639 932 portant sur le signe complexe en couleur 'XTRACLEAN' destiné à désigner, après proposition de régularisation de l'INPI acceptée par le titulaire du titre, notamment les produits suivants : *'Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences'; produits chimiques destinés à la photographie'; produits chimiques destinés à l'agriculture'; produits chimiques destinés à l'horticulture'; produits chimiques destinés à la sylviculture'; matières plastiques à l'état brut'; engrais ; compositions extinctrices'; préparations pour la trempe de métaux'; préparations pour la soudure des métaux'; produits chimiques destinés à conserver les aliments'; matières tannantes'; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sels pour conserver, autre que pour les aliments'; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire'; décolorants à usage industriel. Aliments diététiques à usage médical'; aliments diététiques à usage vétérinaire'; aliments pour bébés'; compléments alimentaires ; articles pour pansements'; matières pour plomber les dents'; matières pour empreintes dentaires'; herbes médicinales'; tisanes'; parasiticides'; alliages de métaux précieux à usage dentaire'*.

Le 30 juin 2020, la société de droit allemand HENKEL a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant sa marque internationale désignant la France 'X-TRA', enregistrée sous le n°254839, régulièrement renouvelée, et portant notamment sur les produits suivants : *'Produits chimiques pour l'industrie, produits chimiques destinés à la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, y compris les engrais pour les terres; substances adhésives pour l'industrie'; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, savons'; Insecticides et préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles'*.

Pour rejeter l'opposition de la société HENKEL, le directeur général de l'INPI a estimé que malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause, il n'existait pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques en présence, en raison de l'impression

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

d'ensemble différente laissée par les signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La société HENKEL demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle considère que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure opposée et exclut l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné sur l'origine de ces deux marques.

Elle fait valoir, en ce qui concerne la comparaison des produits, que contrairement à ce qu'a retenu le directeur général de l'INPI :

- les *produits chimiques destinés à la photographie'* de la demande d'enregistrement sont similaires aux *produits chimiques pour l'industrie* de sa marque antérieure, les seconds englobant les premiers comme le terme 'industrie' englobe toute industrie quelle qu'elle soit, y compris l'industrie photographique, et certains produits chimiques utilisés en photographie étant aussi utilisés dans d'autres domaines industriels ; que ces produits sont de même nature et fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées dans le domaine de la chimie telle que BASF, tous englobés sous la désignation de 'produits chimiques' et provenant des mêmes entreprises, peu nombreuses, bénéficiant d'un savoir-faire très spécifique,

- les *sels pour conserver, autre que pour les aliments* de la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires aux *produits chimiques pour l'industrie, produits chimiques destinés à la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture* de sa marque antérieure, dès lors qu'il ne s'agit pas de sels pour conserver les aliments mais des produits chimiques, soit des *'composés ioniques de cations et d'anions formant un produit neutre et sans charges électriques nette'*, de même nature que les produits chimiques utilisés pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,

- les *aliments diététiques à usage médical'; aliments diététiques à usage vétérinaire'; aliments pour bébés'; compléments alimentaires ; articles pour pansements'; matières pour plomber les dents'; matières pour empreintes dentaires'; herbes médicinales'; tisanes'; alliages de métaux précieux à usage dentaire* sont similaires aux *Insecticides et préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles* de la marque antérieure, tous ces produits se retrouvant fréquemment dans des points de vente identiques telles que des pharmacies.

En ce qui concerne la comparaison des signes, elle plaide que le signe contesté se compose de l'entièreté de la marque antérieure à laquelle a été ajouté le terme CLEAN ; que les deux signes comportent ainsi le terme d'attaque XTRA ; qu'il s'en déduit des ressemblances visuelles et phonétiques, une même impression d'ensemble et un risque de confusion qui ne sont pas atténués par le fait que la marque antérieure est une marque verbale alors que le signe contesté est un signe

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

complexe, la couleur bleue utilisée dans la demande contestée étant en effet courante dans le marketing et/ou le packaging associée aux produits concernés et donc nullement distinctive ; que le public est par ailleurs habitué à dissocier les éléments verbaux et figuratifs dès lors que les opérateurs économiques font régulièrement évoluer leur logo qui reste associé aux mêmes éléments verbaux, de sorte que le caractère éventuellement distinctif de la représentation graphique du signe contesté ne peut, à lui seul, exclure tout risque de confusion ; que le terme CLEAN n'est pas distinctif et à tout le moins hautement évocateur pour les produits visés par la demande contestée alors que l'élément XTRA, élément essentiel et dominant dans les deux signes, est particulièrement distinctif, encore plus dans la marque antérieure qui jouit d'une certaine renommée, qui n'a pas été prise en compte dans la décision du directeur général de l'INPI.

Le directeur général de l'INPI observe que sa décision n'encourt aucune critique s'agissant de la comparaison des produits ; que les signes présentent une impression d'ensemble très différente, visuellement et phonétiquement et aussi conceptuellement puisque la séquence XTRA évoque le terme 'extraordinaire' dans la marque antérieure mais renvoie à l'élément CLEAN dans le signe contesté pour former une expression signifiant 'extrêmement propre' ; que si l'élément CLEAN est certes faiblement distinctif pour certains produits de la demande, il est seulement évocateur pour d'autres qui ne sont pas des nettoyants et se trouve fondu dans un ensemble pour former un néologisme ; que la séquence XTRA n'est pas particulièrement distinctive mais est étroitement associée à la séquence CLEAN qu'elle qualifie et ne présente pas de caractère dominant au sein du signe contesté. Il souligne que la renommée de la marque antérieure n'a pas été invoquée au cours de la procédure d'opposition et que tous les éléments relatifs à cette prétendue renommée doivent donc être écartés.

Ceci étant exposé, **en ce qui concerne la comparaison des produits en cause**, leur similitude doit s'apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits (ou services) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l'un de l'autre dans le cadre d'habitudes de consommation.

En l'espèce, la décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas de critique en ce qu'elle a retenu que les *produits chimiques destinés à la photographie'* de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires aux *produits chimiques pour l'industrie* et aux *produits chimiques destinés à la science* de la marque antérieure.

Si, comme le soutient la société requérante, tous ces produits sont des produits chimiques, soit des produits de synthèse réalisés à partir de

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

divers éléments chimiques et entrant dans la composition de très nombreux produits relevant des domaines les plus variés, les *produits chimiques destinés à la photographie*' sont des produits très particuliers utilisés spécifiquement dans le domaine de la photographie, tels que révélateurs, bains d'arrêt, fixateurs..., pour permettre notamment le développement de films photographiques et leurs tirages sur papier, et ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ni destinés à la même clientèle que les *produits chimiques pour l'industrie* et *produits chimiques destinés à la science* qui visent une clientèle industrielle (substances chimiques de base) ou scientifique (composés et solutions pour laboratoires). Les produits en comparaison n'ayant donc pas le même usage et la même destination, le public ne sera pas fondé à leur attribuer une même origine.

Il en est de même des *sels pour conserver, autre que pour les aliments* de la demande d'enregistrement et les *produits chimiques pour l'industrie, produits chimiques destinés à la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture* de la marque antérieure, les premiers ayant spécifiquement pour fonction la conservation de produits non alimentaires alors que les seconds désignent des produits de synthèse réalisés à partir d'éléments chimiques pouvant être utilisés pour de multiples usages, autres que la conservation de produits non alimentaires.

De même, les *aliments diététiques à usage médical'; aliments diététiques à usage vétérinaire'; aliments pour bébés'; compléments alimentaires ; articles pour pansements'; matières pour plomber les dents'; matières pour empreintes dentaires'; herbes médicinales'; tisanes'; alliages de métaux précieux à usage dentaire* de la demande d'enregistrement, qui sont tous des produits alimentaires ou médicaux répondant à des besoins de nature thérapeutique et que l'on trouve principalement en pharmacie, herboristerie ou chez les fournisseurs de produits de dentisterie, n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination et provenance que les *insecticides et préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles* de la marque antérieure qui s'entendent de substances visant à détruire les animaux et insectes nuisibles et mauvaises herbes et que l'on trouve essentiellement dans les jardineries ou les drogueries. Il s'agit de produits qui ne sont pas similaires. Le public ne sera pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En ce qui concerne **la comparaison des signes**, le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en 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, 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

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

marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Visuellement les signes ont en commun la séquence de quatre lettres XTRA qui compose l'intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. Cependant, la lettre X dans le premier signe est suivie d'un tiret la séparant des lettres T, R, A, et la rendant particulièrement visible, alors que ces quatre lettres sont accolées dans le signe second. Les signes diffèrent encore en ce que le signe contesté a pour séquence finale la séquence CLEAN, absente du signe premier. Les signes ont ainsi des longueur (4 lettres et un tiret pour la marque antérieure / 9 lettres pour le signe contesté) et structure (3 lettres, un tiret, une lettre pour la marque antérieure / 9 lettres accolées pour le signe contesté) différentes, outre que le signe contesté est une marque figurative représentée en épaisses majuscules droites de couleur bleue alors que la marque antérieure est une marque verbale. Visuellement, les deux signes présentent ainsi un aspect nettement différent.

Phonétiquement, les signes ont en commun les mêmes sonorités d'attaque (XTRA) mais se distinguent par leur rythme, le signe premier s'énonçant en deux temps (X - TRA), alors que le signe second se prononce en trois temps (X-TRA-CLEAN), et par leur sonorité finale du fait de la séquence CLEAN du signe second, absente dans la marque antérieure.

Intellectuellement, la marque antérieure évoque l'abréviation du terme 'extraordinaire' et renvoie à quelque chose de très positif, alors que la marque seconde comporte la notion de propreté ou de pureté totalement absente de la marque antérieure et, appréhendée dans son ensemble, sera comprise comme signifiant 'extrêmement propre' ou 'extrêmement pur', le terme XTRA venant renforcer le sens du terme CLEAN.

Les signes en présence apparaissent ainsi très différents aux plans visuel, phonétique et conceptuel.

Cette analyse n'est pas remise en question par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

En effet, dans la demande d'enregistrement, l'élément CLEAN est certes peu distinctif pour certains produits visés à l'enregistrement et concernant les aliments, l'hygiène ou les soins (*produits chimiques destinés à conserver les aliments'*; *aliments diététiques à usage médical'; aliments pour bébés ; décolorants à usage industriel ; articles pour pansements'; parasiticides...*) mais il est distinctif ou seulement évocateur pour d'autres (*engrais ;matières plastiques à l'état brut'; sels pour conserver...*) et se trouve fondu dans un ensemble pour former le néologisme XTRACLEAN. Et l'élément X TRA n'apparaît pas particulièrement distinctif ou dominant dans la

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

demande d'enregistrement où il est étroitement associé à la séquence CLEAN qu'il qualifie et vient renforcer.

Le présent recours étant un recours en annulation, dépourvu d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer qu'au vu des moyens et des pièces qui ont été soumis à l'INPI lors de la procédure d'opposition. La notoriété de la marque antérieure de la société HENKEL ne peut donc être examinée dès lors qu'elle n'a pas été évoquée au cours de la procédure d'opposition, la société HENKEL s'étant alors bornée à mentionner la jurisprudence de la CJUE selon laquelle *'le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important'*, ainsi qu'il ressort des pièces remises à la cour.

En conséquence, malgré l'identité et la similitude de certains des produits en cause, il n'existe pas de risque de confusion ou d'association entre les signes pour le consommateur moyennement attentif des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne sera pas enclin à confondre les deux marques en leur attribuant une origine commune ou à les associer en prenant la marque seconde pour une déclinaison ou l'adaptation de la marque première.

C'est à juste raison que le directeur général de l'INPI a retenu que le signe 'XTRACLEAN' pouvait être adopté à titre de marque et ce, même pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque X-TRA de la société HENKEL.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours formé par la société HENKEL.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Rejette le recours formé par la société HENKEL à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 9 décembre 2020,

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.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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