

**COUR D'APPEL DE PARIS  
ARRET DU 18 mars 2022**

**Pôle 5 - Chambre 2  
(n°48)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/07888  
- n° Portalis 35L7-V-B7F-CDRP2**

Décision déferée à la Cour : décision du 23 mars 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : OP20-3522 / 4660683 / MAS

**DECLARANTE AU RECOURS**

**S.A.S. COURBET, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé**

7, place Vendôme  
75001 PARIS

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 832 805 402

Représentée par M<sup>e</sup> Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND  
- LESAGE-CATEL, avocate au barreau de PARIS, toque D 1104

**EN PRESENCE DE**

**MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI**

15 rue des Minimes  
CS 50001  
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par M<sup>me</sup> Marianne CANTET, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

**APPELE EN CAUSE**

**DEPARTEMENT DU DOUBS**

**Collectivité territoriale, prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège situé**

7, avenue de la Gare d'Eau  
25000 BESANCON

Représenté par M<sup>e</sup> My-Kim YANG PAYA de la SCPA SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 498  
Assisté de M<sup>e</sup> Emilie BACQUEYRISSÉS plaidant pour la SCPA SEBAN & ASSOCIES et substituant M<sup>e</sup> My-Kim YANG PAYA, avocate au barreau de PARIS, toque P 498

## **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 27 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M<sup>me</sup> Laurence LEHMANN, conseillère

M<sup>me</sup> Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M<sup>me</sup> Brigitte CHOKRON, présidente  
M<sup>me</sup> Laurence LEHMANN, conseillère  
M<sup>me</sup> Agnès MARCADE, conseillère

**Greffière** lors des débats : M<sup>me</sup> Karine A

## **ARRÊT :**

- 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 Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande d'enregistrement n°20 4 660 683 déposée le 20 juin 2020 par le Département du Doubs portant sur le signe verbal PAYS DE COURBET destiné à distinguer notamment les produits suivants :

- en classe 14 : « *Joallerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles* »,

- en classe 16 : « *instruments d'écriture* »,

- en classe 18 : « *cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »* »,

- en classe 25 : « *Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements* »,

Vu l'opposition à l'enregistrement de cette marque pour les produits ci-dessus énoncés formée le 16 septembre 2020 par la société de droit français Courbet sur la base de ses deux marques françaises antérieures verbales COURBET destinées notamment à distinguer :

\* pour la marque n°4371258, déposée le 23 juin 2017, les produits :

- en classe 14 : « *Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles* ».

- en classe 16 : « *instruments d'écriture* »,

- en classe 18 : « *cuir ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »* »,

\* pour la marque n°4371258, déposée le 23 juin 2017, les produits :

- en classe 25 : « *vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; manteaux blousons ; capes ; cardigans ; parkas ; imperméables ; pardessus ; coupe-vents ; fourrures [vêtements] ; costumes ; vestes ; gabardines ; gilets ; pull-overs ; sweatshirts ; chandails ; maillots ; tricot de corps ; robes ; jupes ; tuniques ; polos ; chemises ; chemisiers ; débardeurs ; tee-shirts ; pantalons ; jeans ; shorts ; chaussures ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; demi-bottes ; espadrilles ; mocassin ; souliers ; sandales ; talons ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; culottes ; caleçons ; maillots de corps ; lingerie de corps ; collants ; jupons ; robes de chambre ; maillots de bain ; peignoirs de bain ; chemises de nuit ; pyjamas ; nuisettes ; étoles : foulards ; écharpes ; châles ; cravates ; ceintures [habillement ; bretelles ; gants [habillement] ; bonneterie ; bérets ; coiffes ; fichus ; chapeaux et casquettes* »,

Vu la décision de rejet de l'opposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 23 mars 2021,

Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Courbet, le 23 avril 2021, et les conclusions à l'appui de ce recours remises au greffe le 19 juillet 2021 et en dernier lieu le 2 décembre 2021,

Vu les conclusions remises au greffe le 24 juin 2021 et en dernier lieu le 17 décembre 2021 du Département du Doubs,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 29 novembre 2021,

Le Ministère public ayant été avisé de l'audience du 22 janvier 2022.

### **SUR CE,**

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

### **Sur la recevabilité des conclusions du Département du Doubs**

La société Courbet soulève l'irrecevabilité des conclusions prises dans l'intérêt du Département du Doubs au motif que celui-ci n'aurait pas conclu, ni justifié de l'envoi de ses écritures par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'INPI, dans le délai de trois mois des écritures remises au greffe le 19 juillet 2021 par la requérante à l'appui de son recours.

Elle invoque ainsi une violation des dispositions de l'article R.411-30 du code de la propriété intellectuelle qui édicte que :

*« Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.*

*Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».*

Or si ce texte prévoit un délai maximal pour le défendeur au recours pour notifier ses conclusions et remettre au greffe ses conclusions en défense et le cas échéant en recours incident, il n'interdit pas que les dites écritures venant à l'appui de la décision prise par l'INPI contestée par le recours qui en demande l'annulation soient notifiées et remises à une date antérieure à celle des écritures du requérant notifiées à l'appui de son recours.

Le Département du Doubs qui a notifié à la société Courbet et remis au greffe par RPVA ses conclusions le 24 juin 2021 puis les a notifiées, le 21 juillet 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'INPI a satisfait aux exigences de l'article R.411-30 cité ci-dessus.

La demande de la société Courbet de voir juger irrecevable le Département du Doubs sera rejetée.

## Sur la comparaison des produits

La décision du 23 mars 2021 n'est pas contestée, ni par le déposant, ni par la société requérante, s'agissant de la comparaison des produits en cause en ce qu'il a été retenu :

\* d'une part que les produits de « *Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; instruments d'écriture ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »* » de la demande, sont identiques et similaires aux produits couverts par la marque antérieure n°4 371 258.

\* d'autre part que les « *Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements* » visés dans la demande d'enregistrement sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°4 461 988.

## Sur la comparaison des signes

La société Courbet 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 des produits désignés par les marques respectives.

La marque PAYS DE COURBET de la demande d'enregistrement n'étant pas identique aux deux marques premières COURBET qu'elle ne reproduit pas 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, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue.

Les deux signes ont en commun COURBET qui constitue la marque première et la séquence finale de l'ensemble verbal contesté.

Sur le plan visuel les signes en cause ne sont pas de même longueur ni de même structure le signe second étant composé de trois termes distincts alors que le signe premier du terme unique COURBET. De plus, l'il sera attiré par les termes d'attaque de la marque seconde PAYS DE, absents de la marque première.

Ils se distinguent phonétiquement par leur rythme, deux temps pour la marque première et cinq temps pour la marque seconde ainsi que par leur séquence d'attaque.

Intellectuellement, la marque antérieure sera comprise comme un nom patronymique pouvant être celui du peintre et sculpteur Gustave Courbet alors que la marque seconde renvoie à un lieu, en l'espèce celui qui a vu naître l'artiste. Ainsi, si la marque première renvoie à un patronyme et donc à une personne, la marque seconde fait référence à un espace géographique.

En conséquence, les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel et la seule présence du terme COURBET dans les deux signes ne suffit pas à rattacher les signes à une origine commune ou à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, ce malgré l'identité ou la similarité des produits en présence.

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

### **PAR CES MOTIFS**

Dit recevables les conclusions notifiées par le Département du Doubs le 24 juin 2021 et en dernier lieu le 17 décembre 2021,

Rejette le recours formé par la société Courbet contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 23 mars 2021,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société Courbet, au Département du Doubs et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La greffière La présidente