

**COUR D'APPEL DE VERSAILLES  
ARRET DU 6 octobre 2022**

**12<sup>e</sup> chambre**

Code nac : 3CE

**N° RG 21/05155, Jonction avec N° RG 21/05162**

N° Portalis DBV3-V- B7F-UWEO

Décision déferée à la cour : Décision rendue le 7 juillet 2021 par l'Institut National de la Propriété Industrielle, N° : OPP 20-2879 / CHO

LE SIX octobre DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

**S.A.S. ONYX**

RCS Nanterre n° 493 293 161

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : M<sup>e</sup> Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211479

Représentant : M<sup>e</sup> HIMELY substituant à l'audience M<sup>e</sup> Bénédicte DEVEVEY de la SELAFA PROMARK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

**REQUERANT**

\*\*\*\*\*

**Société MONSTER ENERGY COMPANY**

[Adresse 1]

[Adresse 6]

ETATS UNIS D'AMERIQUE

Représentant : M<sup>e</sup> Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210801

Représentant : M<sup>e</sup> Klervi HENRY substituant à l'audience M<sup>e</sup> Karina DIMIDJIAN-LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

**APPELE EN CAUSE**

**Monsieur LE DIRECTEUR DE L'I.N.P.I.**

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Madame [V] [J], chargée de mission

## **AUTRE PARTIE**

\*\*\*\*\*

### **Composition de la cour :**

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,  
Madame Véronique MULLER, Conseiller,  
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo B

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis, représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites le 11 mai 2022.

### **EXPOSE DU LITIGE**

Le 28 février 2020, la société Onyx a déposé une demande d'enregistrement n°4628250 portant sur le signe complexe « LA BÊTE BIÈRE DE CARACTÈRE » pour désigner les produits et services suivants en classes 32, 33 et 43 :

/ Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;

/ Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;

/ Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires.

Le 18 août 2020, la société Monster Energy Company (ci-dessous, la société Monster Energy, régie par les lois de l'État du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l'Union européenne « REFRESH THE BEAST! », déposée le 26 avril 2017 en classe 32 pour les produits suivants : « Bières ; Boissons sans alcool » et enregistrée sous le n° 16658205 ;

- la marque verbale de l'Union européenne « HYDRATE THE BEAST! », déposée le 14 décembre 2016 en classe 32 pour les produits suivants : « Boissons sans alcool » et enregistrée sous le n° 16166861.

**Par décision du 7 juillet 2021**, le Directeur général de l'INPI a indiqué que l'opposition était partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : 'Bières; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; services de restauration (alimentation) ; services de bars; services de traiteurs', et la demande d'enregistrement a été partiellement rejetée pour ses produits et services.

**Le 6 août 2021, la société Onyx a formé un recours devant la cour d'appel de Versailles.**

### **PRÉTENTIONS DES PARTIES**

#### **Dossier portant le numéro de RG 21/05155**

**Par dernier mémoire notifié le 5 novembre 2021**, la société Onyx demande à la cour de :

- déclarer la société Onyx recevable en ses demandes et y faire droit ;

- dire et juger que les « bières » et « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la demande de marque sont différentes des produits visés par la marque antérieure HYDRATE THE BEAST ! n° 016166861 ;

- dire et juger que les signes HYDRATE THE BEAST ! n° 016166861 et REFRESH THE BEAST! n° 016658205 d'une part, et [note de la cour : sa demande de marque] d'autre part sont différents ;

- dire et juger qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques HYDRATE THE BEAST! n° 016166861 et REFRESH THE BEAST ! n° 016658205 d'une part et [note de la cour : sa demande de marque] n° 4628250 d'autre part;

En conséquence,

- annuler la décision du Directeur de l'INPI n° OPP20-2879/CHO du 7 juillet 2021 en ce qu'elle a considéré que la marque n° 4628250 était l'imitation des marques antérieures HYDRATE THE BEAST ! n° 016166861 et REFRESH THE BEAST ! n° 016658205 ;

- dire et juger que l'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4628250 doit être rejetée ;

- dire et juger qu'en conséquence l'enregistrement de la marque n° 4628250 doit être accepté pour les produits et services objets du présent recours ;

- ordonner la notification de l'arrêt à venir conformément aux dispositions de l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle ;

- condamner la société Monster Energy Company à payer à la société Onyx la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

**Par dernier mémoire notifié le 3 février 2022**, la société Monster Energy Company demande à la cour de :

- rejeter le recours formé par la société Onyx à l'encontre de la décision de Monsieur le Directeur général de l'INPI du 7 juillet 2021 concernant l'opposition n° 20-2879 ;

- confirmer la décision de Monsieur le Directeur général de l'INPI du 7 juillet 2021 concernant l'opposition n° 20-2879 ;

- condamner la société Onyx à payer à la société Monster Energy Company la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

**Par mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022**, le Directeur général de l'INPI considère que l'identité d'une partie des produits en cause est de nature à renforcer le risque de confusion. Dès lors, la décision déferée est bien fondée.

**Par avis du 11 mai 2022**, le ministère public demande à la cour d'annuler la décision entreprise, et d'ordonner l'enregistrement du signe complexe 'LA BETE, BIÈRE DE CARACTÈRE', puisqu'il considère qu'il n'existe aucun risque de confusion entre « LA BETE, Bière de caractère », et « REFRESH et HYDRATE the BEAST ».

**Dossier portant le numéro de RG 21/05162**

Vu les mémoires notifiés par la société Onyx le 5 novembre 2021, par la société Monster Energy le 3 février 2022, par le directeur général de l'INPI le 11 mai 2022.

Vu l'avis du Ministère public du 11 mai 2022 par lequel il sollicite l'annulation de la décision entreprise, considérant l'absence de risque de confusion entre « LA BETE, Bière de caractère », et « REFRESH et HYDRATE the BEAST ».

\*\*\*\*\*

Par lettre recommandée du 4 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 17 mai 2022 à 09h00.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déferé et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

### **MOTIVATION**

#### **Sur la jonction des instances 21/5155 et 21/5162**

L'article 367 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La jonction est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, la société Onyx a formé un recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 7 juillet 2021, décision enregistrée sous les références OPP 20-2879/CHO, et ce recours a été enregistré à la cour d'appel sous les numéros de RG 21/5155 et 21/5162.

La cour observe que les conclusions des sociétés Onyx et Monster Energy ont été signifiées le même jour dans les deux dossiers, sont les mêmes dans les deux dossiers, et visent dans les deux dossiers les deux numéros de RG.

De même les observations du directeur général de l'INPI sont communes aux deux dossiers.

L'avis du Ministère public est également identique dans les deux dossiers.

Ces deux dossiers portent ainsi sur le même recours, formé par la même société Onyx contre une seule décision du directeur général de l'INPI, décision fondée sur deux marques opposées à la demande d'enregistrement de la marque de la société Onyx.

En conséquence, il existe un lien tel entre les deux instances qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

La jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/5155 et 21/5162 sera prononcée, et elles seront jointes sous le numéro de RG 21/5155.

### **Sur le fond**

La société Onyx relève que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en considérant tous les facteurs pertinents, au vu des différences visuelle, phonétique et conceptuelle, dont elle déduit l'absence de risque de confusion.

L'INPI procède également à l'analyse des éléments distinctifs et dominants, et de l'impression d'ensemble produite par les signes, avant d'apprécier globalement le risque de confusion.

La société Monster Energy fait état de la similarité des produits et services de la demande contestée avec ceux de chacune de ses deux marques, et analyse ensuite la similitude du signe en cause avec celui de chacune de ses deux marques. Elle conclut à l'existence d'un risque de confusion, du fait notamment que les produits en cause sont commandés oralement, de sorte que les similitudes phonétiques et conceptuelles sont primordiales.

### **Présentation des marques**

La demande d'enregistrement n°4628250 déposée le 28 février 2020 par la société Onyx porte sur le signe complexe LA BÊTE BIÈRE DE CARACTÈRE suivant :



pour désigner les produits et services suivants en classes 32, 33 et 43 :

- classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;

- classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;

- classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires.

La société Monster Energy a formé opposition à son enregistrement, au vu des marques verbales de l'Union européenne 'REFRESH THE BEAST!', enregistrée le 26 avril 2017 sous le n° 16658205 en classe 32 pour les produits : 'Bières ; Boissons sans alcool', et 'HYDRATE THE BEAST!' enregistrée le 14 décembre 2016 sous le n° 16166861 en classe 32 pour les produits: 'Boissons sans alcool'.

Demande à l'égard de la marque européenne REFRESH THE BEAST ! n°016658205

S'agissant des produits visés

La société Onyx ne procède pas à la comparaison des produits visés par sa demande d'enregistrement au regard des 'bières et boissons sans alcool' visés la marque REFRESH THE BEAST.

L'INPI indique que l'identité d'une partie des produits en cause est de nature à renforcer le risque de confusion.

La société Monster Energy avance que la similarité des 'bières' et 'boissons alcoolisées (à l'exception des bières)' n'a pas été contestée par la société Onyx, et que la vaste majorité des produits et services visés par la demande d'enregistrement étaient similaires à ceux visés par sa marque.

\*\*\*\*\*

La décision contestée du directeur général de l'INPI avait retenu que les produits et services de la marque contestée, à l'exception des 'hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires', apparaissaient pour certains identiques, pour d'autres similaires avec ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'était pas contesté.

Les 'boissons alcoolisées (à l'exception des bières)' ne sont pas identiques aux bières, mais elles sont similaires, s'agissant de boissons alcoolisées, consommées de la même façon et dans les mêmes circonstances, pouvant se trouver concurremment sur la même table, s'adressant à la même clientèle et étant commercialisées sur les mêmes rayons ou dans des rayons voisins.

Les autres produits et services retenus par la décision de l'INPI comme ne pouvant être visés par la demande d'enregistrement présentent également une grande similarité avec les produits visés par ceux de la marque REFRESH THE BEAST.

En conséquence, l'identité sera retenue pour les 'bières', et la similitude retenue pour les produits 'boissons alcoolisées (à l'exception des bières)' ainsi que pour les autres produits des classes 32 et 33 de la demande d'enregistrement visant des boissons.

La similitude sera aussi retenue pour les produits de la classe 43 suivants : 'services de restauration (alimentation) ; services de bars; services de traiteurs', car ils constituent aussi des services complémentaires aux produits 'Bières ; Boissons sans alcool' de la marque 'REFRESH THE BEAST!'.

#### S'agissant des signes en cause

La société Onyx souligne qu'alors que la marque antérieure est verbale et composée de trois termes suivis d'un point d'exclamation, sa demande d'enregistrement est complexe, constituée d'un carré noir avec un cercle doré et des lignes tremblantes, une écriture gothique pour LA BETE et un élément verbal de couleur dorée, ce qui constitue des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

L'INPI analyse aussi les termes distinctifs et dominants des deux signes en cause, qu'il qualifie de proches et de nature à créer un effet de déclinaison pour le consommateur, que ne neutralisent pas les différences visuelles et phonétiques.

La société Monster Energy soutient que l'élément verbal LA BETE est dominant dans la demande d'enregistrement contestée, que ses éléments figuratifs sont accessoires et décoratifs, s'agissant notamment des griffures. Elle souligne que THE BEAST, dominant la marque antérieure, sera compris par le consommateur français comme LA BETE. Elle fait état, après les avoir comparés, de la similarité des signes.

\*\*\*\*\*

La demande d'enregistrement n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

En l'espèce, la demande d'enregistrement porte sur une marque semi-figurative, alors que la marque antérieure est purement verbale.

D'un point de vue visuel, la marque antérieure est constituée de trois signes verbaux de respectivement sept, trois et cinq lettres suivies d'un point d'exclamation.



La demande d'enregistrement est constituée d'un carré noir dans la partie centrale haute duquel se trouve un disque doré porteur de quatre traces de lignes tremblantes noires en diagonale, la demande d'enregistrement étant déposée en couleurs ; sous ce disque se trouvent en gros caractères deux signes de deux et quatre lettres (la Bête), en dessous desquels figurent trois autres signes de respectivement cinq, deux et neuf lettres (bière de caractère), en petits caractères. Il sera relevé que dans le signe 'Bête' de la demande d'enregistrement, la 1<sup>ère</sup> lettre B apparaît de plus grande taille que le reste des éléments, et que quatre lignes tremblantes noires, comme des griffures -de par l'association à 'la bête' et à une trace de griffe qu'elle pourrait laisser-, y figurent aussi. L'élément 'la Bête' est de couleur blanche, dans une police très particulière, alors que 'bière de caractère' est en majuscules de petit format, en lettres dorées.

Il est établi une différence de longueur des éléments verbaux constituant les signes, comme de structure, avec trois signes pour la marque antérieure, et cinq signes suivants l'élément figuratif pour la demande d'enregistrement.

L'élément figuratif constitué du disque rond doré sur lequel se trouvent ses quatre lignes noires retiendra l'attention du consommateur, de par son positionnement, sa couleur dorée sur un carré noir, et sa taille, même si dans un signe complexe l'élément verbal est dominant car le seul à pouvoir être prononcé par le public, et en l'espèce le terme 'la Bête' occupe une place importante et est représentée en gros caractères.

Le signe d'attaque de la marque antérieure, REFRESH, et le plus long de cette marque, est absent de la demande d'enregistrement. Il en est de même du 2<sup>ème</sup> signe, THE, qui ne présente pas de proximité visuelle avec le 1<sup>er</sup> signe de la demande d'enregistrement, 'La', avec lequel il ne partage aucune lettre.

Le dernier signe de la marque antérieure, BEAST, présente lui une proximité visuelle certaine avec le signe 'Bête', composant l'élément en gros caractères et qui occupe une place prééminente dans la demande d'enregistrement, du fait notamment de la majuscule de sa première lettre, B. Les deux signes partagent notamment les 3 mêmes lettres B, E, et T.

Pour autant, si le signe 'Bête' occupe une place importante dans la demande d'enregistrement, le signe BEAST n'apparaît pas, visuellement, dominer la marque antérieure, étant placé en position finale et n'étant pas le plus long de cette marque, de sorte qu'il n'apparaît pas y disposer d'une distinctivité supérieure à celle du terme REFRESH occupant la 1<sup>ère</sup> position.

Si visuellement ces éléments ne sont pas les plus marquants, de par leur position ou leur taille, il convient néanmoins de relever que la

marque antérieure finit par un point d'exclamation, dont est dépourvue la demande d'enregistrement, laquelle présente sous 'la Bête' l'inscription 'bière de caractère' en lettres dorées de petites dimensions.

Aussi il convient de retenir l'existence d'une proximité visuelle assez faible entre la marque et cette demande d'enregistrement.

D'un point de vue phonétique, la marque antérieure se compose de quatre syllabes et de quinze lettres, la demande d'enregistrement est constituée de sept syllabes et de onze lettres, de sorte que leur rythme est différent.

De plus, les sonorités d'attaque, qui susciteront en premier l'attention du consommateur, sont différentes entre ri-fresh et la-bêt.

S'agissant des éléments ayant conceptuellement le même sens, soit 'the beast' et 'la Bête', leur prononciation n'est pas la même, puisque la marque étant en langue anglaise, sera prononcée 'Ze-bist' alors que la demande d'enregistrement se prononcera 'la'bèt'. Par ailleurs, si elle partage la sonorité induite par la lettre B puis la fin avec le T, ces sonorités n'occupent pas la même place, puisqu'elles sont en fin de signe en 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> syllabes pour la marque dont elles constituent la sonorité finale, et en 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> syllabes pour la demande d'enregistrement dont elles sont les deux sonorités d'attaque.

Il est aussi à considérer que les 5 dernières syllabes de la demande d'enregistrement, 'bière de caractère' n'ont rien en commun avec la marque antérieure, même si leur caractère descriptif fait qu'elles ne retiendront pas particulièrement l'attention du public. La marque finit enfin par un point d'exclamation donnant une sonorité tonique à la fin du signe, dont est dépourvue la demande d'enregistrement.

Aussi, il existe une faible proximité phonétique entre la marque et la demande d'enregistrement.

D'un point de vue intellectuel, la marque rédigée en langue anglaise sera comprise comme 'rafraîchit la bête' par une partie importante du public français, même si une partie non négligeable de celui-ci ne comprendra pas que 'the beast' et 'la bête' ont la même signification d'un animal sauvage.

Les éléments verbaux 'bière de caractère' de la demande d'enregistrement de la marque sont absents de la marque. Ils indiquent la nature du produit, ou du type de produits, ce qui est absent de la marque antérieure ; toutefois, en ce qu'ils sont descriptifs du produit et en petits caractères, ils ne vont pas retenir particulièrement l'attention du public.

Les éléments figuratifs de la demande d'enregistrement sont constitués du carré noir dans lequel se trouve le disque doré marqué des quatre lignes diagonales ou traces de griffe noires. Ils vont être visuellement relevés par le consommateur, même s'ils n'ont pas de signification particulière, à l'exception des traces de griffe qui renvoient et soulignent le terme Bête, ce d'autant que les traces de griffe y sont répétées sur le montant vertical du B, lequel est en grande dimension, ce qui confère ainsi à ce signe une importance particulière, ce d'autant que 'THE BEAST' comme 'la Bête' sont parfaitement distinctifs pour les produits visés.

Si les éléments figuratifs présentent un caractère décoratif, l'usage du carré noir et du disque doré strié par les griffures, l'utilisation d'une typographie médiévale, évoquent une ambiance mystérieuse ; ils font aussi apparaître l'élément 'la Bête' comme important, en ce qu'il est placé juste en dessous et en taille importante.

La marque constitue une phrase impérative, sera comprise comme une injonction de par la présence d'un point d'exclamation, une formule impérative se rapportant à l'animal, qu'il faut rafraîchir, et l'idée de rafraîchir la bête - sens de la phrase constituant la marque antérieure-, est absente dans la demande d'enregistrement. Pour autant, l'idée de rafraîchir est très liée aux boissons visées par les marque et demande d'enregistrement, puisqu'elle est de leur nature même, et se rapporte à la bête qu'elle met en avant.

La cour observe également que dans la demande d'enregistrement, le public comprend que c'est la 'bête' qui constitue le nom de la bière de caractère, alors que cette idée n'est pas présente dans la marque, qui porte sur une bête à rafraîchir, 'the beast' étant sous-entendu le consommateur.

Il sera rappelé que l'idée d'une bête étant expressément visée par les signes en cause, les traits figurant en diagonale sur le disque et le B évoquent bien des traces de griffure.

Au vu de ces développements, il convient de retenir une proximité conceptuelle entre la marque et la demande d'enregistrement, établie par les signes 'THE BEAST' et sa traduction 'la Bête' qu'elles partagent et par la place particulière qu'elle occupe au sein des deux, s'agissant d'un signe distinctif pour les produits visés.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

De par leur nature, les produits protégés par les marque et demande d'enregistrement sont essentiellement des boissons présentées dans les rayonnages des magasins -plutôt que commandés dans les restaurants -, et l'acte d'achat du consommateur sera notamment

déterminé par l'aspect visuel des marques ; la demande d'enregistrement apparaît alors, avec son disque doré sur fond noir et les traces de griffures, aisément perceptible par le consommateur qui les gardera en mémoire de par leur taille et leur positionnement, au même titre que les éléments verbaux.

La seule présence du terme BEAST et de sa traduction 'la Bête' ne peut créer un risque de confusion entre les signes, si ces derniers produisent une impression d'ensemble différente.

En l'espèce, il a été vu que les signes sont visuellement et phonétiquement différents, avec une présentation visuelle forte et une sonorité particulière pour la demande d'enregistrement.

Au vu de ce qui précède, en l'absence de similitude visuelle, verbale et conceptuelle, alors que les éléments figuratifs de la demande d'enregistrement lui confère une physionomie propre dont la prise en compte est importante dans l'acte d'achat pour les produits visés, l'existence d'un risque de confusion entre la demande d'enregistrement et la marque n°016658205 'REFRESH THE BEAST !' n'est pas établie.

\*\*\*\*\*

Demande à l'égard de la marque européenne HYDRATE THE BEAST ! n°016166861

#### S'agissant des produits visés

La société Onyx ne procède pas à la comparaison des produits visés par sa demande d'enregistrement au regard des 'boissons sans alcool' visés la marque HYDRATE THE BEAST. Cependant, la société Onyx souligne que cette marque vise les 'boissons sans alcool', alors que certains produits de sa demande d'enregistrement en contiennent, de sorte qu'ils ont une nature différente qui a de nombreuses conséquences, en termes de santé publique et alors que les produits ne se trouvent pas dans les mêmes rayons de supermarchés.

L'INPI indique que l'identité d'une partie des produits en cause est de nature à renforcer le risque de confusion, et la société Monster Energy que la majorité des produits et services visés par la demande d'enregistrement sont similaires à ceux visés par sa marque.

\*\*\*\*\*

La marque HYDRATE THE BEAST visant les boissons sans alcool, et comme déjà indiqué le directeur général de l'INPI avait retenu que les produits et services de la marque contestée, à l'exception de ceux pour lesquels l'opposition a été rejetée, apparaissaient pour certains

identiques, pour d'autres similaires avec ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'était pas contesté.

Si la marque antérieure vise seulement les boissons sans alcool, ces produits présentent une grande proximité avec les produits constitués de boissons alcoolisées, et une similarité avec les différentes boissons sans alcool visées en classes 32 et 33 par la demande d'enregistrement.

Comme précédemment, la similitude sera aussi retenue pour les produits de la classe 43 suivants : 'services de restauration (alimentation); services de bars ; services de traiteurs', car complémentaires des produits ' Boissons sans alcool' de la marque 'HYDRATE THE BEAST!'.

#### S'agissant des signes en cause

La présentation des dires des parties sur les ressemblances et différences entre les signes en cause de la marque HYDRATE THE BEAST et de la demande d'enregistrement sont les mêmes que ceux pour la marque REFRESH THE BEAST.

\*\*\*\*\*

La demande d'enregistrement n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque HYDRATE THE BEAST, il convient ici aussi de rechercher s'il n'existe pas entre elles, un risque de confusion, à apprécier de façon globale au vu de l'impression d'ensemble produite par chacune au regard de leurs éléments dominants et distinctifs, en prenant en compte l'ensemble des facteurs pertinents de l'espèce.

Comme précédemment, la demande d'enregistrement porte sur une marque semi-figurative, alors que la marque antérieure est purement verbale.

L'analyse précédente comparant visuellement la marque REFRESH THE BEAST et la demande d'enregistrement vaut pour la comparaison visuelle de la marque HYDRATE THE BEAST et la demande d'enregistrement, sauf à relever qu'ici c'est le signe REFRESH placé en position d'attaque de la marque antérieure qui en est le signe le plus long, et qu'il est aussi absent de la demande d'enregistrement. De la même façon, le signe BEAST n'apparaît pas, visuellement, avoir dans la marque antérieure une distinctivité supérieure à celle d'HYDRATE, en 1ère position.

Sera donc retenue une proximité visuelle assez faible entre la marque et la demande d'enregistrement.

La comparaison phonétique développée entre la marque REFRESH THE BEAST et la demande d'enregistrement vaut également entre

celle-ci et la marque HYDRATE THE BEAST, sauf à préciser que les sonorités d'attaque sont ici aussi bien différentes, entre aye-drèt et la-bèt, de sorte qu'il y a ici aussi une faible proximité phonétique entre la marque et la demande d'enregistrement.

De la même façon, l'analyse conceptuelle comparative entre la marque REFRESH THE BEAST et la demande d'enregistrement vaut entre celle-ci et la marque HYDRATE THE BEAST, sauf à préciser que celle-ci sera comprise par une grande partie du public français - même si une autre partie non négligeable ne le comprendra pas- comme 'hydrate la bête', la phrase ainsi constituée constituant une formule impérative d'hydrater la bête, et que cette idée d'hydrater l'animal ne figure pas dans la demande d'enregistrement.

Aussi, une relative proximité conceptuelle sera retenue entre la marque HYDRATE THE BEAST et la demande d'enregistrement.

Il sera, comme s'agissant de la marque REFRESH THE BEAST, conclu que les éléments constitutifs de la demande d'enregistrement lui permettent de disposer d'une physionomie propre, qui sera appréhendée par le consommateur lors de l'acte d'achat. Aussi, l'existence d'un risque de confusion entre la demande d'enregistrement et la marque n°016166861 'HYDRATE THE BEAST' n'est pas établie.

\*\*\*\*\*

En conséquence, il convient de faire droit au recours engagé par la société Onyx, et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI.

#### Sur les autres demandes

Succombant au principal, la société Monster Energy sera condamnée au paiement des dépens engagés par la société ONYX, ainsi qu'au versement de la somme de 4.000 € à la société Onyx sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

#### **PAR CES MOTIFS**

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/5155 et 21/5162, sous le numéro de RG 21/5155,

Annule la décision du Directeur de l'INPI n° OPP20-2879/CHO du 7 juillet 2021,

Condamne la société Monster Energy Company à payer à la société Onyx la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Prononcé publiquement 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 Monsieur François THOMAS, Président et par M. B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le président,