

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°162)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/12416
n° Portalis 35L7-V-B7G-CGCWO**

Décision déferée à la Cour : décision du 31 mars 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : NL21-0192 / 4740691 / BDO

DECLARANTE AU RECOURS

Société ICE IP, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de M^e Lauriane RAYNAUD, avocate au barreau de PARIS, toque A 657

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par M^{me} Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELE EN CAUSE

M. [I] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

SUISSE

Régulièrement assigné et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M^{me} Véronique RENARD, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : M^{me} Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Par défaut

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 M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de M^{me} Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par M^{me} Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le recours formé le 29 juin 2022 par la société de droit luxembourgeois Ice IP contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté la demande en nullité partielle qu'elle a formée le 21 septembre 2021 sur la base de la marque antérieure de l'Union européenne n°018 113387 déposée le 23 août 2019 et portant sur le signe verbal 'ICE' contre la marque verbale 'ICE DIVING ACADEMY' déposée le 8 mars 2021 sous le n°21 4 740691 par M. [I] [N].

Vu l'avis d'avoir à signifier l'acte de recours adressé par le greffe de la cour au conseil de la requérante le 2 septembre 2022 en l'absence de constitution d'avocat par M. [N].

Vu les conclusions déposées au greffe par la société Ice IP le 27 septembre 2022 et notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour par lesquelles elle demande à la cour de :

- réformer la décision rendue par l'INPI le 31 mars 2022 et statuant à nouveau :

- déclarer recevable la demande de nullité ;

- ordonner la nullité de la marque ICE DIVING ACADEMY n°4 740 691 déposée le 8 mars 2021 en raison de la nullité pour motif relatif à savoir l'atteinte aux droits de la marque de l'Union européenne antérieure ICE n°018 113 387 de la société Ice IP, déposée le 23 août 2019, et partant sa radiation du registre national des marques auprès de l'INPI ;

- condamner M. [I] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- débouter M. [I] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [I] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.

Vu l'acte de signification en date du 30 septembre 2022 de la déclaration de recours et des premières conclusions de la société Ice IP à M. [I] [N] résidant en Suisse.

Vu l'attestation de l'autorité compétente du Canton de Genève (Suisse) en date du 16 janvier 2023 selon laquelle la demande n'a pas été exécutée en raison de l'absence de moyen de télécommunication avec l'intéressé.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 3 février 2023 en vue de l'audience du 30 mars 2023.

Vu les conclusions déposées au greffe le 29 mars 2023 par la société Ice IP.

Vu l'acte de signification en date du 12 juillet 2023 des conclusions de la société Ice IP du 29 mars 2023 à M. [N] pour l'audience reportée au 28 septembre 2023, aucune diligence de l'autorité Suisse n'étant justifiée.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience du 28 septembre 2023.

SUR CE :

Sur les conclusions de la société ICE IP du 29 mars 2023

La société Ice IP a déposé au greffe de la cour le 29 mars 2023 de nouvelles conclusions en suite des observations du directeur général de l'INPI en date du 3 février 2023.

A l'audience du 30 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2023 pour permettre à la société Ice IP de justifier de la signification de ses dernières conclusions à M. [N] défaillant.

La société Ice IP justifie avoir le 12 juillet 2023 fait signifier par mandataire de justice à M. [N] résidant à [Adresse 7] en Suisse ses conclusions en date du 29 mars 2023.

Néanmoins, aucun retour de l'autorité compétente du Canton de Genève ne vient justifier que M. [N] a été destinataire de ces conclusions et il n'est pas non plus établi qu'une attestation n'a pu être obtenue nonobstant les démarches effectuées auprès de cette autorité compétente.

Aussi, faute pour la société Ice IP de justifier avoir régulièrement notifié ses conclusions en date du 29 mars 2023 à M. [N], défaillant, celles-ci seront rejetées par la cour.

Sur le fond

La demande en nullité présentée le 21 septembre 2021 au directeur général de l'INPI de la marque verbale ICE DIVING COMPANY déposée le 8 mars 2021 et enregistrée sous le n°21/4740691 porte sur une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir ceux relevant de la 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 ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles '.

Devant la cour, la société Ice IP demande l'annulation de cette marque sans autre précision, sachant que la marque ICE DIVING COMPANY est également enregistrée pour des services relevant des classes 39 et 41.

La demande en nullité est fondée sur l'atteinte portée à la marque de l'Union européenne ICE n°018 113 387 déposée le 23 août 2019 pour désigner les produits suivants : "montres, bracelets, chaînes et boîtiers de montres, Écrins et étuis pour l'horlogerie, Horloges, réveille-matin, Chronomètres à arrêt, Chronographes, Parures [bijouterie], Breloques pour la bijouterie, Médailles et médaillons, Insignes et Amulettes [bijouterie], Bagues, Boucles d'oreilles, bracelets et broches, Chaînes, colliers, Perles [bijouterie], Figurines [statuettes] en métaux précieux, Boutons de manchette, épingles de cravates, Épingles à chapeau, Articles de bijouterie pour la chapellerie, Articles de bijouterie pour chaussures ; Porte-clés de fantaisie".

La décision déferée a rejeté cette demande de nullité aux motifs que bien que les produits en présence soient identiques ou similaires et que la marque antérieure ICE bénéficie d'un caractère distinctif accru en raison de la connaissance dont elle bénéficie auprès du public concerné dans le secteur des montres, les signes en présence présentent une impression d'ensemble distincte et qu'en conséquence, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas établi.

Selon les dispositions de l'article L. 711-3, I, 1° b) du code de la propriété intellectuelle, "ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : une marque antérieure : ... lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits et les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ".

La société Ice IP ne critique pas la décision objet du recours qui a reconnu une identité ou une similarité entre les produits en présence. Elle ne fait valoir devant la cour aucun moyen concernant les services également désignés par la marque arguée de nullité.

Elle conteste cette décision qui a rejeté sa demande en nullité de la marque ICE DIVING ACADEMY estimant que sa marque antérieure est intégralement reproduite en position d'attaque, que le terme commun ICE constitue l'élément distinctif et dominant des deux marques et que la similitude conceptuelle entre celles-ci est forte. Elle fait valoir que ces signes présentent de grande ressemblances visuelle, auditive et conceptuelle et qu'il en découle un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ce d'autant que la marque antérieure bénéficie d'un caractère distinctif accru dans le secteur des montres.

Les signes en présence, ICE pour la marque antérieure, et ICE DIVING ACADEMY pour la marque dont la nullité est sollicitée, n'étant pas identiques, 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 marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Eu égard aux produits en cause que sont les produits d'horlogerie et de bijouterie le public pertinent à prendre en considération est un public moyennement averti.

Visuellement, ces signes sont composés, s'agissant de la marque antérieure, d'un terme de 3 lettres ICE et, pour la demande d'enregistrement contestée, d'une expression verbale de trois mots comportant 16 lettres ICE DIVING ACADEMY. Ces deux signes ont en commun les lettres I, C et E placées dans le même ordre.

Phonétiquement, le signe ICE de la marque antérieure comporte une syllabe, celui de la demande d'enregistrement contestée ICE DIVING ACADEMY est constitué de sept syllabes et commence par le son ICE. Ils ont en commun la syllabe ICE, celle-ci étant placée en attaque dans la marque antérieure comme dans la demande de marque critiquée.

Conceptuellement, les signes en présence renvoient tous deux à la notion de "glace", la marque contestée évoquant également selon la requérante et le directeur général de l'INPI une école de plongée ([6]).

La société requérante démontre par les nombreux éléments qu'elle verse au débat que la marque antérieure ICE est connue d'une large fraction du public français pour désigner des montres en raison de l'importante publicité recourant notamment à des personnalités du sport ou de la chanson mettant en avant les montres ICE et du succès commercial rencontré par cette marque.

Ainsi que le soutient la société requérante, c'est à tort que le directeur général de l'INPI n'a pas considéré l'élément ICE comme distinctif et dominant dans la marque arguée de nullité. En effet, si l'expression ICE DIVING ACADEMY de la marque contestée peut évoquer une école de plongée, il n'en demeure pas moins que l'élément ICE est placé en position d'attaque et sera d'abord retenu par le public en ce qu'il est particulièrement distinctif pour des montres et articles d'horlogerie et ne se fond pas dans un tout indivisible.

En outre, il convient de tenir compte de la notoriété de la marque antérieure ICE et partant de son caractère distinctif accru pour les montres, produits qui sont également revendiqués par la marque contestée comme elle désigne des produits similaires, ce qui amène le public concerné à retenir en premier lieu cet élément qu'il connaît.

En conséquence, les ressemblances liées à la présence de l'élément commun ICE sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association pour le public pertinent entre les signes en présence pris dans leur ensemble, celui-ci pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune ce d'autant que les deux marques sont déposées pour des produits identiques ou très similaires.

Le recours de la société Ice IP contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être accueilli et la décision en date du 31 mars 2022 infirmée.

La marque ICE DIVING COMPANY sera en conséquence partiellement annulée pour les produits suivants : '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 ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles".

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette les conclusions de la société Ice IP en date du 29 mars 2023 faute de notification régulière à M. [I] [N], défaillant,

Infirmes la décision rendue le 31 mars 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Annule partiellement la marque française ICE DIVING COMPANY dont M. [I] [N] en titulaire, déposée le 8 mars 2021 et enregistrée sous le n°21/4740691 pour les produits suivants : '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 ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles",

Dit que cette décision, une fois devenue irrévocable, sera inscrite au registre national des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle,

Rejette la demande de la société Ice IP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière P/ la Présidente empêchée