

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 24 JANVIER 2024

(n° 011/2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIHM

Décision déferée à la Cour : Décision du 24 Mai 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle - Référence : OP17-4191

DÉCLARANTE AU RECOURS

S.A. DEESSE AG

Société anonyme de droit suisse

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Zurich sous le numéro CHE 107 .899.495

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1982

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Héloïse TRICOT, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

Madame [F] [J]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Déposante de la marque attaquée DEESSE PADMA

N'ayant pas constitué avocat

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère,

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

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

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

ARRÊT :

Rendu 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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a^{24 janvier 2024} rejeté l'opposition formée le 10 octobre 2017 par la société de droit suisse DEESSE AG à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 17 4 377 665 déposée par Mme [F] [J] portant sur le signe verbal 'DEESSE PADMA' ;

Vu le recours formé le 28 juillet 2022 contre cette décision par la société DEESSE AG ;

Vu les conclusions transmises par RPVA par la société DEESSE AG le 22 septembre 2022 et régulièrement notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 6 décembre 2022 ;

Vu la défaillance de Mme [F] [J] qui n'a pas constitué avocat et à laquelle la société DEESSE AG a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions conformément aux articles R. 411-26 et R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, la signification de la déclaration de recours et des conclusions ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;

Le conseil de la société DEESSE AG et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

SUR CE,

Mme [F] [J] a déposé, le 20 juillet 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 377 665 portant sur le signe verbal « DEESSE PADMA » destiné à distinguer les produits et services 5, 25 et 35 : « Serviettes hygiéniques ; Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de serviettes hygiéniques, vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; promotion des ventes pour des tiers ; services de vente au détail ou en gros de serviettes hygiéniques, vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; études de marché ».

Le 10 octobre 2017, la société DEESSE AG a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l'Union européenne déposée le 16 juillet 2012 sous le n° 011043049 et enregistrée notamment pour les produits suivants « Produits hygiéniques, vêtements, chaussures et chapellerie » des classes 5 et 25.

La marque antérieure faisant l'objet d'une demande en déchéance devant l'EUIPO, la procédure d'opposition a été suspendue, puis a repris après que la marque de l'Union européenne « DEESSE » a été partiellement annulée par l'EUIPO le 15 juillet 2021, le libellé de l'enregistrement étant limité aux « sous-vêtements » pour la classe 25 et les « produits hygiéniques » n'étant plus repris en classe 5 et a abouti, le 24 mai 2022, à la décision OPP 17-4191 par laquelle le directeur de l'INPI a rejeté l'opposition.

Dans sa décision dont recours, le directeur général de l'INPI a estimé que si certains des produits et services ^{24 janvier 2024} de la demande d'enregistrement contestée étaient identiques ou similaires, il n'existait pas, globalement, de risque de confusion entre les marques compte tenu des différences entre les signes.

La société requérante DEESE AG demande à la cour :

- De déclarer bien-fondé et d'accepter le recours introduit par la société DEESSE AG à l'encontre de la décision émise par M. le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 24 mai 2022 dans le cadre de l'opposition N° OP17-4191 formée à l'encontre de la demande d'enregistrement DEESSE PADMA n° 4377665,

En conséquence

- D'annuler la décision émise par M. le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans le cadre de l'opposition N° OP17-4191 en ce qu'elle rejette toute similitude entre les signes DEESSE et DEESSE PADMA,

- De condamner Mme [F] [J] à verser à la société DEESSE AG la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- De condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PERRICHON, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

S'agissant des produits et services en cause, la société DEESSE AG soutient qu'ils sont soit identiques soit similaires. La requérante constate d'abord que dans la décision d'opposition, la similarité a été reconnue entre, d'une part, les « sous-vêtements » revendiqués dans le libellé de l'enregistrement antérieur invoqué et, d'autre part, les « vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie, services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie » désignés dans la demande d'enregistrement contestée, sans pour autant que cette similarité ait été prise en compte dans l'appréciation générale du risque de confusion. Puis, elle estime que les « serviettes hygiéniques » en classe 5 sont, contrairement à ce qu'a considéré le directeur général de l'INPI, similaires et complémentaires aux « sous-vêtements » désignés par l'enregistrement antérieur invoqué en classe 25, mettant en avant notamment l'existence de culottes menstruelles.

S'agissant de la comparaison des signes en présence, la société DEESSE AG plaide que le raisonnement adopté et la conclusion retenue par l'INPI sont en complète contradiction avec les méthodes d'appréciation du risque de confusion communément admises dans l'Union européenne, l'INPI s'étant, selon elle, exclusivement attaché à rechercher les différences entre les signes en présence « DEESSE » et « DEESSE PADMA », sans jamais évoquer une quelconque ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle, alors même que la marque antérieure « DEESSE » est reproduite en intégralité et en attaque de surcroît, au sein de la dénomination contestée « DEESSE PADMA ». Elle constate ainsi que les signes en présence « DEESSE », d'une part, et « DEESSE PADMA », d'autre part, sont, contrairement aux termes de la décision déférée, similaires à un degré supérieur à la moyenne à la fois visuellement, phonétiquement et intellectuellement et ajoute que la méthode de comparaison adoptée par l'INPI reviendrait à écarter toute similitude et tout risque de confusion, dès lors qu'une marque est reproduite avec adjonction, ce qui est manifestement contraire à l'esprit même des textes et jurisprudence en la matière et reviendrait à affaiblir de manière très conséquente la portée des enregistrements antérieurs. Elle précise que la forte complémentarité et similarité des produits en présence aurait dû, en tout état de cause, être considérée comme étant de nature à compenser un éventuel degré moindre de similarité entre les signes « DEESSE » et « DEESSE PADMA ».

Le directeur général de l'INPI observe d'abord qu'en raison de l'annulation partielle de la marque opposée, une partie des services mentionnés dans l'opposition ne peut plus être revendiquée par la requérante. Il constate que, désormais la société DEESSE AG établit un nouveau lien entre les « sous-vêtements » de la marque antérieure et « les serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement qu'elle n'avait pas soulevé au stade de la procédure d'opposition, de sorte que s'agissant d'un recours en annulation, elle n'est pas fondée à opposer ce moyen. Il ajoute que ces mêmes produits sont sans lien avec le service de « promotion de vente pour des tiers » de même que les autres services visés, rappelant en outre que les culottes menstruelles mentionnées n'étaient pas des produits couramment proposés dans le commerce, au moment où l'opposition a été formée.

Puis, s'agissant de la comparaison des signes, l'INPI considère que les signes présentent des différences d'ensemble importantes et immédiatement perceptibles par le consommateur, analyse renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, considérant que le terme « déesse » en ce qu'il évoque l'univers féminin ne peut être considéré comme particulièrement distinctif par rapport au terme « Padma » dépourvu de sens immédiat et qui ne présente aucun lien avec les produits et services désignés et est intrinsèquement très distinctif, rappelant en outre que le consommateur appréhende généralement un signe dans sa globalité. Il en déduit que le risque de confusion n'est pas établi.

Sur la comparaison des produits et services

La cour rappelle que la similitude entre des produits ou services suppose que ces produits ou services présentent la même nature, la même fonction ou la même destination, ou encore qu'il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que le public pourra leur attribuer une origine commune. La similitude entre des produits et services s'apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre des produits ou services, 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.

Tout d'abord, la décision de l'INPI n'est pas contestée en ce qu'il a été retenu que les produits et services « Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; services de vente au détail ou en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux « sous-vêtements » de la marque antérieure.

Comparaison entre les « serviettes hygiéniques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail des serviettes hygiéniques; promotion de vente pour des tiers, services de vente au détail ou en gros de serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement et les « sous-vêtements »

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en raison de l'annulation partielle de la marque DEESSE servant de renommée à l'opposition, l'intitulé des produits visés a été considérablement modifié : ainsi si, à l'origine, la marque était déposée en classe 25 pour les « vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie », il ne figurait plus que les « sous-vêtements » en classe 25.

Or, si les recours formés contre les décisions d'opposition de marques sont des recours en annulation dépourvus d'effet dévolutif, et si, dans son opposition présentée le 10 octobre 2017, soit avant la décision d'annulation partielle, la requérante n'a pas expressément mentionné les « sous-vêtements », elle a cependant visé l'ensemble des produits et services visés dans la demande d'enregistrement contestée et donc les « serviettes hygiéniques » (à l'exception « des études de marché »).

Par ailleurs, dans le cadre de la décision statuant sur l'opposition, l'INPI a expressément intégré, dans sa comparaison des produits et services, les « sous-vêtements » figurant désormais au libellé de la marque opposée suite à la décision de l'EUIPO du 15 juillet 2021, pour les comparer à l'ensemble des produits et services visés dans la demande d'enregistrement, à l'exception des « serviettes hygiéniques ».

En conséquence, la cour retient que dans la mesure où l'opposition de la requérante mentionnait, dès l'origine, les « serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement, où la marque première a fait l'objet postérieurement à l'introduction de la procédure d'opposition, d'une annulation partielle, et alors que l'INPI a pris en compte d'initiative le nouvel intitulé des produits visés limités aux seuls « sous-vêtements » dans sa décision statuant sur l'opposition, la société DEESSE AG est recevable à effectuer une comparaison entre les seuls produits désormais protégés par sa marque en classe 25, soit les « sous-vêtements », et les « serviette hygiéniques », ce point devant par conséquent être examiné par la cour.

Sur ce, si les « serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement ont une fonction spécifique liée à la période menstruelle des femmes, leur lien avec les sous-vêtements s'est considérablement renforcé au travers de l'offre et de la commercialisation des culottes menstruelles, dès 2017, qui font à la fois office de sous-vêtements et de serviettes hygiéniques, ayant la même fonction de protection intime, la même destination à savoir le corps humain, la même clientèle féminine et les mêmes réseaux de distribution puisqu'elles peuvent notamment être acquises dans les rayons des moyennes et grandes surfaces consacrés à la lingerie. En outre les serviettes hygiéniques en tant que telles ne peuvent être utilisées sans « sous-vêtements ».

En conséquence, les « serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement sont similaires par complémentarité aux « sous-vêtements » de la marque antérieure, la consommatrice étant fondée à leur attribuer une origine commerciale commune.

Comparaison entre les « sous-vêtements » et les services de « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de serviettes hygiéniques; promotion des ventes pour des tiers ; services de vente au détail ou en gros de serviettes hygiéniques »

Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, il convient de retenir la complémentarité entre ces produits et services, au travers de l'offre et de la commercialisation des culottes menstruelles, faisant office à la fois de sous-vêtements et de

24 janvier 2024

serviettes hygiéniques, destinées au même public, et proposés à la vente dans les mêmes réseaux de distribution, les marques présentant et offrant à la vente des sous-vêtements et de la lingerie, proposant fréquemment des culottes menstruelles à leur clientèle.

Il convient de retenir en conséquence une identité et/ou une similarité entre les produits visés par la marque opposée et les produits et services mentionnés dans la demande d'enregistrement, à l'exception des services portant sur « études de marché » du signe contesté.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant 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 ou services en cause. 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 et dominants de celles-ci.

La jurisprudence européenne a, par ailleurs, précisé que dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, ou s'il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante.

Ce n'est donc que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant, la Cour de justice ajoutant, que « le fait qu'un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu'il soit dominant, de même que le fait qu'un élément ne soit pas dominant n'implique nullement qu'il soit négligeable ».

Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l'appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.

Visuellement, si les deux signes en présence se différencient en ce que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux DEESSE PADMA, alors que la marque figurative opposée n'est constituée que d'un seul élément verbal DEESSE représenté dans une police d'écriture très spécifique, ils se rapprochent toutefois en ce que le signe contesté reprend

l'élément verbal qui constitue l'intégralité de la marque antérieure, soit six lettres identiques disposées dans le même ordre que dans cette marque antérieure, le terme « DEESSE » étant en outre placé en position d'attaque, de sorte qu'il en découle une certaine similitude visuelle.

Au plan phonétique, les signes se distinguent par leurs rythmes (2 temps pour la marque première / 4 temps pour le signe contesté) et leurs sonorités finales mais se rapprochent par leur même séquence d'attaque, le même terme « déesse » étant ainsi lu et prononcé par le consommateur.

Au plan conceptuel, les deux signes, qui comprennent identiquement le terme DEESSE, parfaitement intelligible, renvoient pareillement à une divinité féminine. L'élément PADMA du signe contesté n'évoque, quant à lui, aucune signification particulière, pouvant tout au plus désigner une déesse spécifique et n'altère en rien cette double évocation commune.

Il se déduit de cette comparaison globale une similitude entre les signes.

Cette analyse est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause.

En effet, dans la marque opposée le seul terme « DEESSE » est parfaitement distinctif pour désigner les sous-vêtements, dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et n'en désigne pas davantage une caractéristique, la catégorie des sous-vêtements ne se limitant pas, au demeurant, aux seuls sous-vêtements féminins. Et, dans la demande d'enregistrement, les deux termes DEESSE PADMA sont pareillement distinctifs, l'ajout de PADMA qui suit le terme DEESSE pouvant cependant être perçu comme un nom réel ou inventé de déesse et comme venant le qualifier, apparaissant ainsi plus descriptif.

Dans ces conditions, compte tenu des ressemblances entre les signes, prépondérantes par rapport aux dissemblances, et de la similarité ou complémentarité entre les produits et services concernés, le consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sera enclin à penser que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque première pour des « « Serviettes hygiéniques ; Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de serviettes hygiéniques, vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; promotion des ventes pour des tiers ; services de vente au détail ou en gros de serviettes hygiéniques, vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie » qui sont similaires ou complémentaires aux « sous-vêtement » couverts par la marque antérieure et que les produits et services en cause couverts par les deux marques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

La décision du directeur général de l'INPI sera par conséquent annulée en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée par la société DEESSE AG.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux ^{24 janvier 2024} dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société DESSE AG à l'encontre de Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par défaut,

Annule la décision du directeur général de l'INPI du 24 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée par la société DEESSE AG à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 011043049 déposée par Mme [F] [J] portant sur le signe verbal DEESSE PADMA,

Dit n'y voir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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