

**République Française**  
**Au nom du Peuple Français**

COUR D'APPEL DE DOUAI  
CHAMBRE 1 SECTION 2  
ARRÊT DU 10/10/2019

N° RG 18/06894

Décision (N° 18-2145) rendue le 23 novembre 2018 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie

REQUERANT

Monsieur Z Y

né le [...] à [...]

demeurant [...]

[...]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté et assisté de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS

Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

demeurant [...]

[...]

[...]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté par Mme Caroline Rouillon, munie d'un pouvoir

SAS Société Royal Distribution TDN prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social,

[...]

[...]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception  
représentée et assistée de Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille

#### COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

C D, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

X-François Le Pouliquen, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Cécile Maes

DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2019 après rapport oral de l'affaire par C D.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par C D, président, et A B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTERE PUBLIC : 13 juin 2019

\*\*\*\*

Monsieur Z Y a déposé le 26 février 2018 auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, ci-après INPI, une demande d'enregistrement n° 184432141 portant sur le signe complexe «Mistergout».

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits de la classe 34 : «tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendrier pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solution liquide pour cigarettes électroniques».

Le 22 mai 2018, la société Royal distribution TDN a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale européenne «Mistersmoke», enregistrée le 10 août 2017 sous le n° 17084328.

Cette marque porte sur les produits suivants : «allumettes ; briquets pour fumeurs ; cendriers ; articles pour fumeurs autres qu'en métaux précieux ; articles pour fumeurs en métaux précieux ; étuis à cigarettes ; étuis à cigares ; étuis à cigarettes électroniques ; boîtes à cigarettes électroniques ; papier à cigarettes ; tabac ; liquide contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques ; pipes».

Par décision du 23 novembre 2018, le directeur général de l'INPI a déclaré l'opposition bien fondée et a rejeté partiellement la demande d'enregistrement.

Monsieur Z Y a formé un recours contre cette décision le 19 décembre 2018.

Monsieur Z Y, le directeur de l'INPI et la société Royal distribution TDN ont été convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2019 pour l'audience du 17 juin 2019.

Le dossier a été communiqué le 4 juin 2019 au ministère public, lequel l'a visé le 13 juin 2019 et s'en rapporte.

Dans ses conclusions déposées le 19 décembre 2018 et développées oralement lors de l'audience du 17 juin 2019, Monsieur Z Y demande à la cour d'infirmer la décision n° OPP 18-2145 du directeur de l'INPI, de dire l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement irrecevable et mal fondée et en conséquence de la rejeter purement et simplement.

Dans ses observations déposées au greffe le 5 juin 2019 et développées oralement lors de l'audience du 17 juin 2019, le directeur général de l'INPI, régulièrement représenté à l'audience, soutient son mémoire au terme duquel il fait valoir que sa décision est bien fondée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 mai 2019 et développées oralement lors de l'audience du 17 juin 2019, la société Royal distribution TDN a fait valoir ses observations.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

I° Sur la recevabilité de l'opposition

Se fondant sur les dispositions de l'article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel :

«L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.

Elle précise :

[ ]

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.»

Monsieur Z Y fait valoir que le courrier adressé à l'INPI présentant l'argumentation de la société Royal distribution TDN a été signé «pour ordre», sans qu'il soit possible de connaître

ni le nom ni la qualité de la personne qui a effectivement signé aux lieu et place de Me Gelles, entraînant l'irrecevabilité de l'opposition, sans que celle-ci soit susceptible de régularisation.

L'article R712-26 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier relatif à l'opposition prévue à l'article R712-14 sont précisées par décision du directeur général de l'INPI.

Est donc applicable au cas d'espèce la décision n° 2016-69 prise par le directeur général de l'INPI relative aux modalités de la procédure d'opposition enregistrement d'une marque.

L'article 1er de cette décision dispose que :

«La formation d'une opposition à l'enregistrement d'une marque, ainsi que les échanges subséquents, réalisés par l'opposant, par le titulaire de la marque contestée ou leurs mandataires, s'effectue sous forme électronique sur le site Internet de l'INPI.»

Cette décision prévoit ainsi la délivrance pour l'utilisateur d'un identifiant et d'un mot de passe personnels.

En l'espèce, la société Royal distribution TDN a formé opposition par l'intermédiaire de son conseil, Me Gelles, mentionné comme mandataire sur l'acte d'opposition.

L'identité de l'avocat est ainsi mentionnée sur le formulaire et confirmée par l'utilisation personnelle du compte e-procédure de ce dernier dans la mesure où les codes d'identification à la plate-forme sont personnels.

Dans ces conditions, il est indifférent d'une part que figure sur le courrier adressé en pièce jointe à côté du nom de l'avocat une signature pour ordre, aucune formalité n'était requise en ce qui concerne les pièces jointes, et d'autre part que l'adresse électronique renseignée ne soit pas celle de l'utilisateur mais celle d'une autre personne travaillant dans le cabinet d'avocats, l'utilisateur étant libre de choisir l'adresse e-mail communiquée.

L'opposition de la société Royal distribution TDN est dès lors recevable.

## II' Sur le bien-fondé de l'opposition

L'article L711'4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut notamment être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue.

Il résulte de la combinaison des articles L712'4 et L712'7 dudit code que la demande d'enregistrement est rejetée si l'opposition faite par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement est reconnue justifiée.

Or, l'article L 713'3 de ce code dispose que «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public [...] l'imitation d'une marque

et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

La demande d'enregistrement doit donc être rejetée si les marques en concours désignent des produits ou services identiques ou similaires et sont susceptibles de générer un risque de confusion quant à l'origine des produits ou services qu'elles désignent.

' Sur la comparaison des produits/services

En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits suivants de la demande d'enregistrement de Monsieur Y «tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendrier pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solution liquide pour cigarettes électroniques» sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure Mistersmoke

' Sur la comparaison des signes

En l'espèce, la demande d'enregistrement de Mistergout ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque Mistersmoke, il convient de rechercher s'il existe entre ces deux dénominations un risque de confusion.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.

En présence d'une marque complexe, il y a lieu d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son 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. Ce n'est 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.

Tout d'abord, visuellement, il sera relevé qu'alors que la marque déposée Mistergout porte sur un signe complexe comportant un élément figuratif représentant le foyer d'un narguilé ainsi que 10 lettres majuscules noires, la marque antérieure Mistersmoke porte uniquement sur un signe verbal composé par 11 lettres majuscules noires.

Ensuite, phonétiquement, si l'attaque du signe est composée de deux syllabes identiques «Mister », il se termine par un mot court, composé d'une seule syllabe : gout ou smoke, dont les sonorités sont différentes. Cette différence est facilement mémorisable par le consommateur.

Enfin, conceptuellement, il sera relevé que le terme «Mister», qui désigne en langue anglaise «Monsieur», est usuellement employé suivi d'un nom propre ou singulier. Il est par ailleurs employé dans un grand nombre de marques, sans qu'il ait un rapport avec les produits concernés. Monsieur Y justifie ainsi qu'au jour du dépôt de la marque Mistersmoke, il existe 813 marques verbales en France disposant du radical «Mister». Monsieur Y justifie également

qu'il existe, pour la classe 34,7 marques ayant en commun le radical « Mister » et 29 autres qui phonétiquement ont le radical «Mr» qui se prononce Mister. Il y a donc lieu de considérer que le terme «Mister» n'est pas distinctif, le suffixe étant de ce fait déterminant.

À cet égard, le suffixe «smoke», également de langue anglaise, désigne la fumée, se rapportant ainsi aux produits vendus. Le suffixe «gout» fait quant à lui appel à un registre différent. Il a une double signification sémantique : d'une part, celui de la saveur, l'INPI ayant relevé que le tabac et les cigarettes électroniques se distinguent par leur variété de parfums et, d'autre part, peut désigner une capacité de discernement, notamment entre ce qui est beau et laid.

Dès lors, l'analyse des éléments visuel, auditif et conceptuel des marques en cause donne une appréciation globale différente.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit de l'identité partielle des produits couverts par les signes opposés, le consommateur d'attention moyenne ne sera pas conduit, dans la perception d'ensemble qu'il en aura, à confondre ou à associer ces marques en leur attribuant une origine commune.

La décision de l'INPI sera dès lors annulée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Annule la décision n° OPP 18-2145 du directeur de l'INPI ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.

Le greffier

Le président