

R.G : 13/01142

Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE

OPP12-3138

du 17 janvier 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Juillet 2013

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SA Y

DEFENDEURS AU RECOURS :

SASU Z

et

**Monsieur le Directeur Général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE**

L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général

Date des plaidoiries tenues **en audience publique : 23 Mai 2013**

Date de mise à disposition : **25 Juillet 2013**

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, **Michel GAGET** a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt **Contradictoire** rendu **publiquement** par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 janvier 2013 qui rejette l'opposition formée le 18 juillet 2012 par la société Y, titulaire de la marque ***, à l'enregistrement de la marque °°, déposée le x/x/2012 par la société Laboratoires Z, aux motifs que :

1. La déposante ne conteste pas que sa demande d'enregistrement porte, pour certains, sur des produits identiques ou similaires ayant la même nature, fonction et destination et seront distribués dans les mêmes magasins où le public sera fondé à leur attribuer une origine commune ;
2. La séquence commune ##- ne permet pas d'engendrer un risque de confusion entre les signes en ce que ces signes se distinguent nettement par leurs séquences finales leur conférant une physionomie et des sonorités différentes ;
3. La séquence finale des deux dénominations donne une impression d'ensemble distincte ;

Vu l'appel formé le 13 février 2013 par la société Y à l'encontre de la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 janvier 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la société Y en date du 27 mars 2013 qui conclut à l'annulation de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle aux motifs que :

1. La marque *** a un degré élevé de distinctivité en ce qu'il constitue un terme de fantaisie dans le domaine pharmaceutique ;
2. L'identité, sinon la similarité entre les produits des deux dénominations renforce l'existence d'un

risque de confusion qui ne peut être ignoré même si les deux signes comportent des éléments différents ;

3. La marque déposée et la marque antérieure partagent la même combinaison de l'élément d'attaque distinctif ##- et la séquence finale comporte la répétition spécifique et marquante du A ;

4. L'élément d'attaque étant identique et la séquence finale comportant un E et un A, visuellement les deux signes ont une ressemblance qui ne peut être niée ;

5. L'élément d'attaque étant identique et la séquence finale comportant un E et un A, les deux signes sont fortement similaires sur le plan phonétique ;

6. Le risque de confusion existe par la reprise de l'élément d'attaque mais également par la reprise de la lettre E et A avec la répétition spécifique et marquante de la lettre A et selon le même rythme ; Vu le dernier mémoire de la société Laboratoires Z en date du 7 mai 2013 qui conclut au rejet du recours de la société Y aux motifs que :

1. S'il existe des similarités entre les produits déclarés pour les dénominations, cette circonstance est dénuée de portée dès lors que des différences importantes entre les signes excluent tout risque de confusion ;

2. L'élément d'attaque ##- n'est pas distinctif ainsi que ~~ en ce que le premier fait référence à l'effet cicatrisant du produit et que le public ne lui accordera aucune importance particulière, et que le second fait référence à la peau ce qui confère globalement au signe un caractère peu distinctif ;

3. La déposante livre une comparaison erronée des deux signes en leur conférant une similarité sur le plan visuel, phonétique et conceptuel en ce que :

a) visuellement, le public percevra les deux termes de façon distincte ;

b) phonétiquement, le fait que les deux premières syllabes soient communes n'est pas significatif dès lors que les deux syllabes de fin sont distinctes, que les lettres composant la séquence finales, ayant une disposition différente et une signification distincte, ne seront pas appréciées de la même manière par le consommateur ;

c) le concept de *** fait directement référence aux crèmes cicatrisantes pour la peau alors que °° est un terme fantaisie ;

4. Les références tirées des décisions précédentes ne sont pas recevables en ce qu'il s'agit de cas d'espèces différents ;

Vu les dernières observations du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui conclut à la confirmation de sa décision du 17 janvier 2013 aux motifs que :

1. Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait une exacte application des critères jurisprudentiels en procédant à une appréciation globale des marques en présence en se fondant sur une impression d'ensemble qu'elles suscitent sur le consommateur ;

2. La composition de 5 lettres de ~~ et de 4 lettres de xx leur confèrent une physionomie et une sonorité différente, ainsi qu'une signification distincte ;

3. Le radical ## est faiblement distinctif ce qui ne permet pas de lui conférer une importance

démesurée dans l'appréciation de la distinctivité ;

4. Le caractère fortement distinctif de la marque *** ne peut être retenu par les références directes à la destination du produit à savoir la cicatrisation de la peau ;

5. Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ne peut être condamné aux dépens en ce qu'il n'est pas partie à l'instance ;

Vu l'absence d'observation du ministère public ;

A l'audience du jeudi 23 mai 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. La société Y est titulaire d'une marque n° 1 ***dénommée *** déposée le x/x/1987 est renouvelée.

2. La société Laboratoires Z, en abrégé société Z, a déposé le x/x/2012 une demande d'enregistrement n° 1 *** portant sur la dénomination °°.

3. Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rendu une décision le 17 janvier 2013 dans laquelle il rejette l'opposition formée par la société Y. Sur la

comparaison des produits et services :

4. Les produits et les services du signe contesté sont identiques ou similaires au signe antérieur.

5. Cette circonstance est dénuée de portée en l'espèce, dès lors que des différences importantes entre les signes excluent tout risque de confusion entre eux. En effet, l'identité ou la similarité entre les services et les produits de deux signes ne peuvent pas créer à eux seul un risque de confusion.

Sur la comparaison des signes :

6. Une appréciation globale d'ensemble doit être effectuée pour apprécier un risque de confusion existant entre deux signes.

7. La société Y soutient que le signe *** est une dénomination de fantaisie en ce que le terme ~~ peut éventuellement faire référence à la peau et que le terme ## n'a aucune signification particulière.

8. Même si les signes ont en commune le préfixe ##, ce terme d'attaque est faiblement distinctif car c'est un élément descriptif de la marque en ce qu'il fait directement référence aux vertus cicatrisantes du produit.

9. La séquence de fin du signe °° n'emporte pas une évocation particulière et constitue un terme de fantaisie.

10. Les deux signes diffèrent par leur suffixe qui, pour la dénomination °° est fortement distinctif par l'absence d'évocation particulière contrairement au suffixe ~~ qui désigne directement la peau.

11. Les deux signes ne sont pas composés du même nombre de lettres, *** en comprenant neuf et °° en comprenant huit, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité

différente.

12. Dans la mesure où la séquence d'attaque désigne directement la cicatrisation, ce que la société Y ne conteste pas, on ne peut accorder une importance démesurée à la seule présence de ce radical dans les deux signes.

13. Pour apprécier le risque de confusion, doit être pris en compte le caractère distinctif ou non de la marque.

14. Y ne peut soutenir que son signe a un degré élevé de distinctivité en ce que son terme d'attaque désigne directement les vertus cicatrisantes de son produit, et son suffixe désigne directement la peau contrairement au signe °° qui, par son suffixe, a un degré de distinctivité plus fort que le signe antérieur.

15. Le caractère distinctif du signe *** soutenu par la société Y ne pourra être retenu comme facteur aggravant le risque de confusion.

16. Par conséquent, la demande d'enregistrement du signe °° ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ***.

17. La Cour constate qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes en ce que le signe °° dégage une impression d'ensemble différente de la marque ***.

18. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Y à payer à la société LABORATOIRES Z la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- confirme en toutes ses dispositions la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 janvier 2013 ;
- condamne la société Y à payer à la société LABORATOIRES Z la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET

-