

R.G : 15/05011

Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 19 mai 2015

RG : Opp14-5018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Mars 2016

* * * * *

L'affaire a régulièrement été communiquée à Madame la Procureure Générale

Date des plaidoiries tenues **en audience publique : 27 Janvier 2016**

Date de mise à disposition : **24 Mars 2016**

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

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

Arrêt rendu **par défaut** 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.

* * * *

La société X. forme recours contre la décision du directeur général de l'I.N.P.I qui, sur opposition formée par la société Y., sur le fondement de la marque verbale 'V.I.P VALUE INTERIOR PRODUCTS', déclare cette opposition partiellement justifiée, et rejette, dans cette mesure, sa demande d'enregistrement, en tant que marque, du signe 'VIP HOME'.

Elle ne forme pas d'observations sur la comparaison des produits et services menée par l'I.N.P.I.

Elle soutient que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes, de nature à écarter tout risque de confusion..

Elle critique la décision de l'I.N.P.I en ce qu'elle considère dans chacun des signes le terme V.I.P/VIP comme étant l'élément dominant, motifs pris de ce que :

- la position d'attaque d'un terme, et notamment d'un acronyme, dans un ensemble auquel il appartient, ne suffit pas à en faire l'élément dominant ;
- les similitudes sont contrebalancées ou neutralisées par le fait que le terme V.I.P/VIP n'est pas distinctif, ou à tout le moins n'est pas doté d'un fort pouvoir distinctif ;
- la marque antérieure doit être appréciée comme un ensemble ;
- l'ensemble 'V.I.P VALUE INTERIOR PRODUCTS' n'est pas distinctif, ou à tout le moins, n'est pas

doté d'un fort pouvoir distinctif ;

- la marque antérieure n'a aucune notoriété ou renommée particulière.

Elle demande donc l'annulation de la décision du 19 mai 2015 rendue par le directeur général de L'I.N.P.I.

Monsieur le directeur général de l'I.N.P.I considère que la décision est conforme aux principes applicables en la matière et conclut au rejet du recours.

La société Y. ne comparait pas et n'est pas représentée.

Les parties ont été avisées que Madame la Procureure Générale ne formule pas d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

La marque fondant l'opposition est enregistrée pour des produits et services dont il n'est pas contesté qu'ils sont en partie identiques ou similaires à ceux désignés par le signe dont l'enregistrement est contesté.

Cette circonstance a donc été prise en considération pour l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle est de nature à renforcer, dans une certaine mesure, un degré significatif de ressemblance entre les signes.

Sur la comparaison des signes :

La société X. soutient que les signes présentent des différences visuelles immédiatement perceptibles par le consommateur d'attention moyenne.

Elle ajoute qu'ils présentent des différences phonétiques importantes, en raison de la longueur très différente des termes qui suivent les lettres V.I.P /VIP et de leur sonorité.

Cependant, et ainsi que l'énonce à juste titre l'INPI, il existe une grande proximité visuelle et une identité phonétique entre les séquences V.I.P de la marque antérieure et VIP du signe contesté.

En effet, la seule différence entre ces séquences tient à la présence de points séparant la séquence V.I.P dans la marque antérieure, ce qui ne constitue pas un facteur pertinent, un tel sigle étant indifféremment présenté en pratique avec ou sans points, et rien ne permettant d'affirmer que sa prononciation, par un consommateur français avisé et moyennement attentif, est différente selon la présence ou non de ces points ;

La société X. prétend ensuite que la marque antérieure ne doit pas être analysée comme étant principalement constituée du seul terme 'V.I.P', mais d'un ensemble assez long composé d'un acronyme suivi de sa traduction, ensemble qui est bien différent du signe contesté 'VIP HOME', de sorte qu'il existe des différences intellectuelles importantes entre les signes en présence.

Cependant deux marques sont similaires lorsqu'il existe entre elles, du point de vue du public pertinent, une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, et l'appréciation de cette similitude doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

C'est donc à bon droit que l'INPI, dans sa recherche d'un risque de confusion, a procédé, en comparant les deux signes, à une analyse de leurs éléments distinctifs et dominants.

Selon l'INPI, les éléments d'attaque VIP du signe contesté et V.I.P de la marque antérieure, sont, au regard des produits et services en cause, distinctifs et dominants ;

En effet, contrairement aux autres éléments verbaux composant la marque antérieure (VALUE INTERIOR PRODUCTS) et le signe contesté (HOME), le terme VIP ou V.I.P, ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits ou service désignés à la date de leur demande d'enregistrement.

La société X. expose que le terme V.I.P/VIP est défini de manière unanime comme désignant une personne très importante et que ce terme est passé dans le langage courant en France depuis de nombreuses années, de sorte que son usage est devenu courant, ce caractère se reflétant dans le nombre important de marques déposées en France comportant ce terme. Elle ajoute que la mise en relation dans la marque enregistrée du terme V.I.P avec une signification inventée se retrouve dans de nombreuses marques pour des produits identiques et similaire. Elle en tire la conséquence que ce terme n'est pas doté en l'espèce d'un fort pouvoir distinctif, et que la marque antérieure doit être appréhendée comme étant un ensemble, non doté d'un fort pouvoir distinctif.

Cependant, la société X. ne prouve pas que le signe V.I.P/VIP est couramment répandu en France pour désigner les produits ou services en cause. Spécialement, elle ne démontre pas que ce terme fait référence à une catégorie objective et précise de consommateurs au regard de ces produits, qui compte tenu de leur nature et de leur fonction sont destinés à un large public.

En revanche, les autres éléments verbaux des signes comparés, 'VALUE INTERIOR PRODUCTS' et 'HOME', susceptibles d'être compris par le public français comme la traduction anglaise de 'produits d'intérieur de valeurs' et de 'maison', sont descriptifs au regard des produits en cause et présentent donc un faible pouvoir distinctif.

Enfin, la notoriété d'une marque est seulement un facteur susceptible d'aggraver un risque de confusion, l'absence de notoriété en l'espèce de la marque antérieure ne peut donc constituer un facteur pertinent propre à écarter un tel risque.

De tout ce qui précède, il ressort qu'au regard de son élément verbal dominant , qui présente un fort pouvoir distinctif, le signe dont l'enregistrement est demandé présente avec la marque antérieure des similitudes telles que l'impression d'ensemble produite sur un consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux crée un risque de confusion, risque renforcé par le caractère identique et similaire d'une partie des produits désignés.

Il n'y a donc pas de doute sur l'existence d'un risque pour le public de croire que les produits présentés sous les deux signes ont pour origine une même entreprise, ou pour le moins que le second signe est une déclinaison de la marque antérieure.

Dans ces conditions, le recours n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- dit le recours recevable ;
- rejette le recours formé contre la décision rendue par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle sur l'opposition n° 14-5018 rejetant partiellement la demande d'enregistrement n° 14 4 113 487 ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X. ;

- dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par les soins du greffe, aux parties et au Directeur Général de l'institut National de la Propriété Industrielle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT