

R.G : 13/08533

Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 30 septembre 2013

OPP13-1495

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 03 Juillet 2014

DEMANDEURS AU RECOURS :

Thierry PONCET

né le 27 Mars 1962 à VIENNE (ISERE)

HACOM

4 domaine du Nan

69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

représenté par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SARL PRECEPTE INVEST

4 domaine du Nan

69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

représentée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS AU RECOURS :

SAS SCHIBSTED FRANCE

8 rue Lavoisier

75008 PARIS

représentée par Maître Iliana BOUBEKEUR, avocat au barreau de PARIS

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

15 rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par Marianne CANTET, chargée de mission, en vertu d'un pouvoir en date du 22 avril 2014.

* * * * *

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

Date des plaidoiries tenues **en audience publique : 24 Avril 2014**

Date de mise à disposition : **03 Juillet 2014**

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, Philippe SEMERIVA 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 François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Poncet a déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale 'Le Bon coût', afin de désigner, en classe 16, les 'journaux, prospectus et brochures'.

La société Schibsted France a formé opposition sur le fondement de la marque française n°11 3811 303, 'leboncoin.fr vendez, achetez, près de chez vous'.

Par décision du 30 septembre 2013, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu cette opposition justifiée.

*

Cette décision a été frappée de recours, par M. Poncet et par la société Precepte Invest, les deux parties indiquant que la demande a été déposée pour le compte de cette dernière.

Ils indiquent :

- que leur recours a été formé dans le délai requis et selon les formes imposées en la matière,
- que si les produits désignés sont identique, il n'existe pas de risque de confusion au regard de leurs différences phonétiques, visuelles et conceptuelles,
- que les allégations adverses quant au caractère distinctif et à la notoriété de la marque n'ont pas d'incidence sur l'évaluation globale du risque de confusion,
- que la décision provisoire de l'INPI était d'ailleurs en ce sens,
- qu'il existe une pluralité de marque déclinant l'expression 'Le Bon ',
- que l'impression d'ensemble est donc distincte,
- qu'en réalité, l'opposition n'a pour but que de permettre à la partie adverse de déposer la marque 'Le Bon Coup'.

Ils demandent d'annuler la décision dont recours et de statuer ce que de droit sur les dépens.

*

La société Schibsted objecte :

- que le recours est tardif et irrecevable en la forme,
- que les pièces nouvelles (n°5 et 6) doivent être écartées, le recours n'ayant pas d'effet dévolutif,
- que la marque jouit d'une grande notoriété, ce qui accentue son caractère distinctif,
- que son élément dominant est le terme 'Le Bon Coin',
- que les autres éléments verbaux sont insignifiants,
- que l'élément figuratif n'empêche nullement la perception des signes verbaux et ne peut être pris en compte comme un élément de différenciation suffisant pour justifier l'absence de risque de confusion
- que les similitudes entre les deux signes sont très fortes, de tout point de vue,
- que la banalité de l'expression 'Le Bon ' en matière de marques n'est pas établie, et qu'en toute hypothèse, celles qui sont citées concernent des produits non similaires,
- et qu'en conséquence, il existe un risque de confusion.

Elle demande de dire le recours irrecevable, subsidiairement, d'écarter les pièces nouvelles, de dire le recours mal fondé et de condamner solidairement M. Poncet et la société Precepte Invest aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

*

Le directeur général de l'INPI estime que, compte tenu notamment de l'exceptionnelle notoriété de la marque, il existe un risque sérieux de confusion, les produits désignés étant identiques et l'impression globale produite par les deux signes étant proche.

Il estime que la décision contestée est justifiée, en ce qu'elle conclut à l'imitation de la marque par le signe dont l'enregistrement est demandé.

*

Les conclusions du ministère public ont été portées à la connaissance des parties.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

'Recevabilité :

§ Le recours ayant été formé le 29 octobre 2013, la société Schibsted soutient que le requérant ne démontre pas avoir déposé son exposé des motifs dans le mois de cette déclaration.

Mais le dossier du requérant contient un exemplaire de cet exposé, revêtu d'un tampon du greffe, du 29 novembre 2013.

Ce moyen manque en fait.

§ S'agissant du recours formé par M. Poncet, il est prétendu que la désignation de son lieu de naissance, par le seul nom de 'Vienne', ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle.

Mais l'indication de sa commune de naissance par un requérant français, dans un recours porté devant une juridiction française et concernant un débat dans lequel il n'existe aucun élément d'extranéité, répond aux exigences de ce texte, d'autant qu'il n'est pas prétendu qu'une autre commune française porte le même nom.

§ Quant à la société Precepte Invest, la déclaration de recours est en ces termes : 'Je suis l'avocat de M. Thierry Poncet, chef d'entreprise, ', et de la SARL unipersonnelle Precepte Invest, ,..., dont il est le gérant'.

La personne morale, indique ainsi sa forme, sa dénomination et l'organe qui la représente légalement : 'il', c'est-à-dire M. Poncet, qui vient de s'identifier, associé unique et donc gérant.

Le recours de l'un, comme de l'autre requérant est recevable.

'Admissibilité des pièces :

Le recours ouvert par l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle n'a pas d'effet dévolutif : la cour d'appel statue dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise.

Les pièces nouvelles doivent être écartées, en l'occurrence, celles communiquées par les requérants sous les n° 5 et 6.

'Bien fondé de la décision dont recours :

§ Les produits couverts par le signe dont l'enregistrement est demandé et par la marque antérieure sont identiques.

Cette circonstance est d'importance, car un signe n'existe, en tant que marque, que par ce lien avec

les produits et services qu'elle désigne.

§ Comparaison des signes :

La marque est :

Elle est enregistrée en couleurs (orangé et gris).

Le signe en débat est :

Le Bon Coût

La marque fondant la demande est complexe mais, sans que les autres éléments verbaux ou figuratifs puissent être tenus pour négligeables, l'élément verbal 'le bon coin' est dominant, parce que c'est ainsi qu'on nomme oralement la marque et parce que, s'agissant d'un opérateur sur internet, la requête, comme les propositions de réponses des moteurs de recherche, sont rédigées à partir de ce seul élément.

Au surplus, les autres composantes verbales sont intrinsèquement peu distinctives : '.fr', ne sert qu'à parfaire l'identification sur internet et 'vendez, achetez, près de chez vous', slogan écrit en petites lettres, n'a pas de valeur arbitraire décelable pour l'identification de l'origine des produits, puisqu'il décrit l'activité du site.

Quant aux éléments figuratifs, le graphisme reprend la rédaction habituelle des noms de domaine sur internet et ne présente qu'une très faible distinctivité.

En revanche, le dé présentant divers biens susceptibles de transactions, ainsi que les couleurs, participent de l'apparence d'ensemble en conférant à la marque son caractère complexe et produisent une synergie favorisant sa distinctivité, de sorte que sans être dominants, ils assurent une partie de cette fonction distinctive et revêtent une importance pour l'examen de conséquences d'une imitation.

M. Poncet fait valoir que la portion de l'élément verbal 'Le Bon' n'a pas de caractère distinctif propre, eu égard au nombre de marques l'utilisant.

La décision contestée retient exactement que, n'ayant fourni que trois copies de marques dans le cadre de la procédure d'opposition, le requérant ne démontrait pas cette banalité ; les pièces complémentaires ont été déclarées irrecevables.

Cette assertion est d'ailleurs inopérante : l'élément verbal dominant ne se résume pas à cette portion et rien n'indique que celle-ci est couramment utilisée dans les marques en rapport avec les produits et services désignés dans l'enregistrement.

Il se déduit de tout cela que la marque est composée d'un élément verbal dominant, en lui-même distinctif, et d'éléments complémentaires, d'importance bien moindre, pour ce qui est du dessin et des couleurs, et très faible, s'agissant des autres éléments figuratifs et verbaux.

§ La décision contestée retient encore que la société opposante a démontré l'exceptionnelle notoriété de sa marque antérieure pour un site internet spécialisé dans les petites annonces et la location d'espaces publicitaires.

Cette démonstration est reproduite dans les conclusions d'appel et les pièces de la société Schibsted, qui justifient de l'importance des investissements consentis à ce propos et du degré très élevé de connaissance de la marque par le public.

Cette notoriété est établie.

§ Au plan phonétique, le rythme et la longueur des deux expressions 'Le Bon Coût' et 'Le Bon Coin' est identique et les sonorités sont proches. ; il n'en est pas de même si l'on prend en considération l'ensemble des éléments verbaux, mais le caractère distinctif de ces derniers est trop faible pour qu'en résulte quelque conséquence pertinente pour l'examen du risque de confusion.

§ Au plan visuel, il existe des différences nettes, résultant du caractère exclusivement verbal du signe et du caractère complexe de la marque, au travers des éléments précités qui en développent la distinctivité d'ensemble.

§ Au plan conceptuel, M. Poncet soutient que 'Le Bon Coût' renvoie à l'idée d'un prix juste et attractif, alors que 'Le Bon Coin' fait référence à un endroit réputé, sur internet, où il serait possible de vendre et d'acheter une grande variété de biens et services.

Mais dans les deux cas, il est question de faire de bonnes affaires, en payant le juste prix, ou en disposant d'une offre assez élargie pour trouver ce que l'on cherche, ce qui implique entre autres l'idée de bien vendre ou de bien acheter.

Il s'agit d'idées proches.

§ De tout ce qui précède, il ressort qu'au regard de son élément verbal dominant, et sans méconnaître les effets des autres composantes participant de la distinctivité de la marque prise dans son ensemble, le signe dont l'enregistrement est demandé présente des similitudes telles que l'impression d'ensemble produite sur le consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux crée un risque de confusion.

La certitude de ce risque est renforcée, malgré les différences qui ont été notées, par la convergence de ces similitudes, l'identité des produits désignés et la notoriété de la marque.

En effet, cette identité compense les quelques divergences relevées et la notoriété de la marque, qui en accentue le caractère distinctif, ne laisse aucun 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 des entreprises économiquement liées.

L'imitation de marque est source d'un risque de confusion et la décision de refus d'enregistrement est justifiée.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Dit le recours recevable,
- Ecarte des débats les pièces communiquées par les requérants sous les numéros 5 et 6,
- Rejette le recours formé contre la décision rendue par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur l'opposition n°13-1495 rejetant la demande d'enregistrement n° 13 3 972 646,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Poncet et la société Precepte Invest à payer à la société Schibsted France une somme globale de 3 000 euros,

- 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 Pour LE PRESIDENT empêché

Joëlle POITOUX François MARTIN