

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 MAI 2017

(n°130/2017, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00248

Décision déferée à la Cour : Décision du 23 Août 2016 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° 15/4231453

DÉCLARANTES AU RECOURS

Madame Sandra Z VILLENEUVE SAINT GEORGES

Elisant domicile à la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS

1, adresse [...] 75008 PARIS née le [...] à MONTEREAU FAULT YONNE (77130)

Représentée par Me Antoine GITTON de la SELARL Antoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096

Assistée de Me François-René LEBATARD de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L96

SARL LE CERCLE EDITIONS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 792 160 715

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié [...] 7 bis adresse [...]

Elisant domicile à la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS

1, adresse [...]

75008 PARIS

Représentée par Me Antoine GITTON de la SELARL ANTOINE GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096

Assistée de Me François-René LEBATARD de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L96

EN PRÉSENCE DE :

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

15, adresse [...]

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Virginie LANDAIS, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère, en remplacement de David PEYRON, président de chambre, empêché, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- 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 Mr Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.

Vu la décision rendue le 23 août 2016 (devenue définitive le 30 octobre 2016) par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui a partiellement rejeté la demande d'enregistrement n° 15 4 231 453, du 05 décembre 2015, de Mme Sandra Z du signe verbal 'NUDE MAGAZINE' pour désigner les produits et services suivants : 'Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochure ; publication de livres ; publication électronique de livre et de périodique en ligne ; micro-édition'.

Vu le recours formé le 17 novembre 2016 contre cette décision par Mme Sandra Z et le mémoire reçu au greffe le 16 décembre 2016.

Vu la convocation à l'audience du 21 mars 2017 adressée au directeur général de l'INPI et à Mme Sandra Z par lettres recommandées et réceptionnées le 24 janvier 2017.

Vu les observations écrites et orales du directeur général de l'INPI.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE :

Considérant qu'au soutien de son recours, Mme Sandra Z fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir retenu que la marque 'NUDE MAGAZINE' serait descriptive et que ce signe serait indisponible pour les concurrents ;

Considérant que dans sa décision, le directeur général de l'INPI a estimé que l'expression 'NUDE MAGAZINE', nécessairement comprise par le consommateur pertinent comme significatif 'Magazine du nu' est simplement descriptive des 'produits de l'imprimerie, livres, prospectus, journaux, brochures' comme servant à désigner la nature des produits constituant un tel magazine et des 'publication de livres ; publication électronique de livre et de périodique en ligne ; microédition' comme servant à désigner l'objet de tels services et que dès lors, eu égard à la signification évidente de ce signe, l'expression déposée ne peut faire l'objet d'une appropriation privative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle qu'est refusé à l'enregistrement une marque dépourvue de caractère distinctif dès lors que 'les signes ou dénominations (.), dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service' ou qu'ils peuvent 'servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service' ;

Considérant qu'est ainsi dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, n'assure pas la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l'origine d'un produit ou service et le distinguer des produits ou services d'autres provenances ;

Considérant qu'en premier lieu il sera relevé que les 'livres ; prospectus ; publication de livres ; publication électronique de livre et de périodique en ligne ; micro-édition' ne sont pas des magazines en général, et encore moins spécifiquement des magazines de nu et que les 'Produits de l'imprimerie journaux ; brochure' ne se limitent pas aux magazines de nu ;

Qu'en second lieu il convient également de relever, comme le fait le requérant, que le mot français 'nu' se traduit en anglais plutôt par le terme 'naked', le mot anglais 'nude' pouvant également évoquer la pureté et la couleur chair, ce terme étant ainsi repris en ce sens par de nombreuses marques désignant des produits cosmétiques ;

Que dès lors l'expression 'NUDE MAGAZINE' ne sera pas nécessairement comprise par le consommateur pertinent, en l'espèce le grand public francophone, comme signifiant 'Le magazine du nu', de telle sorte qu'il n'apparaît pas que cette dénomination puisse être considérée comme la désignation nécessaire, générique ou usuelle des 'Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochure ; publication de livres ; publication électronique de livre et de périodique en ligne ; micro-édition' et qu'il n'est pas davantage établi que cette dénomination puisse désigner une caractéristique de ces produits et services ;

Considérant en outre que le directeur général de l'INPI ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations, qu'il existerait dans le domaine public, notamment dans celui de l'édition de revues de nu, des produits et services qualifiés de 'nude magazine', de telle sorte que le caractère arbitraire de ce signe permet son enregistrement à titre de marque sans empêcher les autres opérateurs économiques de présenter au public leurs propres produits ou services ;

Considérant en conséquence que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a refusé l'enregistrement de la marque 'NUDE MAGAZINE' pour désigner des 'Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochure ; publication de livres ; publication électronique de livre et de périodique en ligne ; micro-édition' ;

Que dès lors la décision du 23 août 2016 sera annulée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Annule la décision rendue le 23 août 2016 (devenue définitive le 30 octobre 2016) par le directeur général de l'INPI ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à Mme Sandra Z ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER