

**CA Paris, 5, 2, 29-01-2016, n° 15/08479**

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 29 JANVIER 2016

(n°9, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08479

Décision déferée à la Cour : décision du 10 mars 2015 - Institut National de la Propriété Industrielle  
- RG n°OPP 14-3987/CJR

DECLARANT AU RECOURS

M. Romain Z

De nationalité française

Exerçant la profession d'entrepreneur

Demeurant 8, adresse ...

Représenté par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque D 2159

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE (INPI)

CS 50001

Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

S.A. JCDECAUX, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ... qualité au  
siège social situé

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 307 570 747

Représentée par Me Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au  
barreau de PARIS, toque L 280

Assistée de Me Philippe MARTINI-BERTHON plaidant pour la SELARL MARCHAIS ASSOCIES  
avocat au barreau de PARIS, toque L 280

## COMPOSITION DE LA COUR

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Anne-France SARZIER, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

## ARRET

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 Mme Sylvie NEROT, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire

Vu le recours formé le 10 avril 2015 par monsieur Romain Z, et reçu au greffe le 15 avril 2015 contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) du 10 mars 2015 qui a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 10 septembre enregistrée sous le n°07 3 490 875 en classes 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner les produits et services suivants

'Publicité. Conseils en mercatique. Publicité radiophonique ou télévisée ou cinématographique ou par voie de presse ou d'affichage. opération de promotions des ventes pour le compte de tiers Conseil et réalisation d'opérations de promotion de ventes pour des tiers. Abonnement à des publications (pour des tiers). Diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts prospectus, imprimés, échantillons), location d'espaces publicitaires, réservations d'espaces publicitaires, organisation d'expositions à but de publicité ; organisation de jeux et concours à but de publicité. Mise à jour de documentation publicitaire ; réservation d'espaces publicitaires par système téléinformatique ; relations publiques ; services de prospection commerciale par téléphone aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d'affaires. Communications à savoir : communications téléphoniques, télécommunications'

à la demande d'enregistrement de la marque complexe Digital VILLAGE déposée le 18 juin 2014

par messieurs Romain Z et Fabrice Rozenwajn et enregistrée sous le numéro 14 4 098 844 pour désigner en classe 35 les services suivants

'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)

services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)

Vu le mémoire de monsieur Z déposé au greffe le 15 avril 2015 et ses mémoires complémentaires des 16 novembre 2015 et 24 novembre 2015

Vu le mémoire de la société JCDECAUX SA déposé au greffe le 13 novembre 2015

Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 10 novembre 2015

Vu l'audience du 3 décembre 2015 et les observations des parties

Le ministère public entendu en ses réquisitions

**SUR CE**

Sur la recevabilité du recours

Considérant que l'INPI conclut à l'irrecevabilité du recours de monsieur Z au motif qu'il serait hors délai

Que cependant selon l'article R 411-20 du Code de la Propriété Intellectuelle, le délai de recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'INPI est d'un mois

Or en l'espèce, la décision critiquée, en date du 10 avril 2015, ayant été notifiée au requérant le 11 mars 2015 (AR signé) le délai expirait le 13 avril 2015, le 11 avril étant un samedi de sorte que le recours formé le 10 avril 2015 doit être déclaré recevable

Sur le recours

Considérant qu'au soutien de son recours, monsieur Z ne conteste pas l'appréciation du directeur de l'INPI relative à l'identité ou à la similarité de certains des services en cause, mais son appréciation quant à la comparaison des signes en présence

Sur la comparaison des signes

Considérant que la demande d'enregistrement litigieuse est composée de la marque complexe Digital VILLAGE, déposée en couleurs, et ainsi représentée

Que la marque antérieure est une marque verbale composée des termes e-village

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être

fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants tels que figurant aux dépôts à l'exclusion des circonstances réelles ou supposées de leur exploitation

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement

Que, visuellement et sauf à méconnaître les principes dégagés par la jurisprudence communautaire de manière constante, dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion l'appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération un composant d'une marque complexe et de la comparer à une autre marque, de sorte que l'élément figuratif de la marque ' Digital Village', du fait de son positionnement, de sa taille et de ses caractéristiques particulières, ne peut être tenu pour négligeable, ce d'autant que la marque est déposée en couleurs, de sorte que le consommateur ne le percevra pas comme un élément accessoire mais le conservera en mémoire

Que force est de constater que les éléments verbaux des signes opposés se distinguent par leur composition, leur longueur et leur typographie

Que visuellement le signe contesté est composé sur deux lignes du terme DIGITAL en grandes lettres majuscules, droites, épaisses et noires et du terme VILLAGE en lettres majuscules, droites et noires et l'ensemble est inséré dans un cadre brisé dont chaque angle est marqué par quatre éléments complexes évoquant des flèches et composés de trois couleurs, rouge, bleu et vert, et la marque antérieure est composée de la juxtaposition sur une seule ligne de la lettre 'e' et du mot village séparé par un trait d'union, l'ensemble étant en lettres minuscules noires et dans une police spéciale

Que phonétiquement, les signes se prononcent en quatre temps pour la marque antérieure et en six temps pour le signe contesté et ont une sonorité d'attaque différente

Qu'intellectuellement, si dans les deux signes les termes 'e' (qui se prononcera 'i' en langue anglaise) et 'digital' renvoient aux technologies de l'information et de la communication, et en particulier au domaine de l'internet, les ensembles qu'ils constituent dans les signes e-village et DIGITAL VILLAGE, dont les termes apparaissent distinctifs au regard des services visés aux dépôts respectifs évoqueront pour le premier une petite communauté urbaine connectée et pour le second une communauté numérique

Considérant qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces services, tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement

Que la décision rendue par le directeur de l'INPI doit en conséquence être annulée

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours formé le 10 avril 2015 par monsieur Romain Z

Annule la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle rendue le

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur Romain Z, à la société JCDECAUX SA ainsi qu'au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

La Greffière P/ la Présidente empêchée