

REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS  
Pôle 5 – Chambre 2  
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/21159 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B6NCM

Décision déferée à la Cour : décision du 09 juillet 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle  
- RG n°3910503

DECLARANT AU RECOURS

M. Y X

Né le [...] à [...]

De nationalité française

Exerçant la profession d'auteur – éditeur de services pro/grand public

Demeurant 251, route de Bois-de-Nèfles – 97490 SAINT-DENIS

Comparant, non assisté

EN PRESENCE DE

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

[...]

[...]

[...]

Représenté par Mme Julie BENSADOU, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

qui en ont délibéré

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

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, 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 Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la demande d'enregistrement de marque n°15 4 211 828 portant sur le signe verbal PME CONSULTANTS déposée le 3 avril 2012, par M. Y X pour désigner divers produits en classe 5, 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45,

Vu la décision de rejet partiel d'enregistrement de la marque notifiée le 9 juillet 2018 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) considérant le signe non distinctif pour 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 ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisse de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations

financières (assurances, banques, immobilier) ; placements de fonds ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données, et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ».

Vu le recours formé le 11 septembre 2018 par M. X,

Vu les mémoires, contenant l'exposé des moyens du recours, reçus au greffe les 12 octobre 2018 et 17 mai 2019 de M. X,

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI reçues le 10 avril 2019 par le greffe,

Vu l'audience du 23 mai 2019,

Le ministère public entendu en ses observations orales.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées, lesquelles ont été reprises oralement à l'audience permettant un débat contradictoire.

L'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme étant un signe «servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale».

L'article L 711-2 du même code dispose que «sont dépourvus de caractère distinctif :

b) Les signes ou dénominations pouvant 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 du service».

Un signe pour être distinctif doit revêtir un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'il désigne et permettre au public concerné d'attribuer à une entreprise déterminée ces produits ou services.

De plus il convient de vérifier que l'adoption d'un signe ne va pas conduire à entraver la libre concurrence en permettant le monopole, par un acteur, d'un signe en lien direct avec les produits et services désignés.

La demande d'enregistrement présentée par M. X est constituée de l'association de trois lettres PME et du terme CONSULTANTS.

Comme retenu à juste titre par l'INPI, les trois lettres PME seront immédiatement perçues du public concerné comme renvoyant au sigle usuel désignant les petites et moyennes entreprises et à supposer que ces initiales renvoient comme le prétend M. X aux initiales «Y X Entreprise», ce sens ne pourra qu'échapper au consommateur de référence.

Le terme CONSULTANTS désigne quant à lui des prestataires de services en conseil, des personnes qui donnent des consultations, des avis circonstanciés.

Ainsi, à l'égard du public concerné, la simple association des termes PME et CONSULTANTS sera immédiatement perçue comme désignant des consultants proposant des services divers destinés aux petites et moyennes entreprises.

La cour constate que c'est à juste titre et par une analyse exacte du signe et des produits et services ci-dessus énoncés que l'INPI a retenu que le signe dont s'agit ne permet pas de distinguer les services en cause de ceux d'autres entreprises, tel que requis par l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle. Le public concerné percevra en effet le signe dans son ensemble comme la simple indication qu'il s'agit de services proposés par des consultants et destinés aux PME, et non comme l'indication de l'origine commerciale de ces services.

Ainsi également, le signe sera immédiatement perçu comme la simple description des services proposés par des consultants à destination des PME et ce même si ces services peuvent être à destination d'autres personnes physiques ou morales et ce contrairement aux exigences de l'article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle.

M. X invoque également pour s'opposer à la décision de rejet partiel de l'INPI une acquisition du caractère distinctif du signe PME CONSULTANTS par l'usage qu'il en aurait fait depuis 30 ans.

L'acquisition du caractère distinctif par l'usage de la marque suppose qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits et services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée.

La cour constate que dans les pièces versées aux débats par M. X le terme PME CONSULTANTS n'est pas employé à titre de marque pour désigner les services visés par le rejet partiel de l'INPI mais uniquement comme dénomination sociale ou nom commercial de l'entreprise à l'exception d'un produit, un logiciel, nommé ainsi dans une correspondance unique de 1996.

Dès lors, l'acquisition du caractère distinctif par l'usage ne pourra être retenue.

Ainsi, le recours formé par M. X sera rejeté.

#### PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par M. X à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée le 9 juillet 2018,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X et à monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété

Industrielle.

La Greffière La Présidente