

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 13 DECEMBRE 2013

(n° 299, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/02805**.

Décision déferée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2013 - Institut National de la Propriété Industrielle - n° OPP12-2987.

DECLARANTE AU RECOURS :

SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social 129 avenue Gallieni 93140 BONDY,

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,

assistée de Maître Valérie PROVOST-DUPONCHEL collaboratrice de Maître Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1840.

EN PRESENCE de :

Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

demeurant 15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE CEDEX,

représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission.

APPELÉE EN CAUSE :

Association INSTITUT CONFIANCES

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social 9 rue Christine 75006 PARIS,

représentée par la SELARL Elisabeth OSTER en la personne de Maître Elisabeth OSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772,

assistée de Maître Elisabeth OSTER la SELARL Elisabeth OSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Denys MILLET, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement 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 Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision rendue le 10 janvier 2013 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) qui a rejeté l'opposition formée le 11 juillet 2012 par la société par actions simplifiées ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, titulaire de la marque verbale communautaire 'CONTRAT DE CONFIANCE' déposée le 26 mai 2003 et enregistrée sous le n°3 196 921 pour désigner notamment les produits et services suivants :

'jeux vidéo ; ordinateurs, logiciels, périodiques ; livres. Jeux. Publicité, location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité interactive ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires'; promotion des ventes pour des tiers. Installation, réparation, maintenance de l'informatique. Télécommunications ; agences de presse et d'information, communications radiophoniques, téléphoniques, diffusion de programmes de télévision'; radiotéléphonie mobile ; communication par terminaux d'ordinateurs ; fournitures de connexions à un réseau informatique permettant de voir, choisir puis d'acheter des produits audiovisuels, de transmission, de traitement, de reproduction, de diffusion, photographiques, de l'horlogerie, de l'informatique, la bureautique, la papeterie, la téléphonie, la télématique, l'ameublement, le ménage, les ustensiles de ménage, les machines à calculer, la décoration, l'électroménager, de chauffage, les accessoires de cuisine et de salle de bain, des articles de sport, de loisirs, des jeux et jouets dans un catalogue ou sur un site Internet, en passant commande par correspondance ou en utilisant des moyens de télécommunications ; services de transmission d'informations par télécommande en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et des banques d'images ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. Education ; formations ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, prêts de livres'; production de films ; location de films, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissements ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. programmation pour ordinateurs ; services de location de logiciels, hébergement de sites (Internet)'

à la demande d'enregistrement de la marque verbale 'CAS DE CONFIANCE' n° 12 3 914 740, présentée le 20 avril 2012 par l'association INSTITUT CONFIANCES pour désigner en classes 9, 35, 38, 41 et 42 les produits et services suivants :

'logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; 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'; 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 ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ;

location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs'; 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 ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conception de systèmes informatiques' ;

Vu le recours contre cette décision formé le 11 février 2013 par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, son mémoire initial parvenu au greffe le 11 mars 2013 et ses ultimes conclusions en réplique du 31 octobre 2013 ;

Vu les observations du Directeur de l'INPI parvenues au greffe le 17 avril 2013 ;

Vu la convocation à l'audience de l'association INSTITUT CONFIANCES par pli recommandé dont l'accusé de réception a été retourné signé à la date du 16 mars 2013, et ses dernières conclusions en réplique du 30 octobre 2013 ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

SUR CE,

Sur la demande de rejet des conclusions de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS et de pièces de l'association INSTITUT CONFIANCES :

Considérant que l'association INSTITUT CONFIANCES demande à la Cour, dans ses dernières écritures, de déclarer irrecevables les conclusions de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS du 23 octobre 2013 en application des dispositions de l'article R411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle faute d'avoir été notifiées dans le délai d'un mois à compter du recours, et en violation du principe du contradictoire pour avoir été prises moins d'une semaine avant l'audience de plaidoiries alors que le dernier renvoi pour plaider est du 30 mai 2013 ;

Que la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS s'oppose à la demande indiquant que le contradictoire a été respecté puisque l'association INSTITUT CONFIANCES a répliqué par dernières conclusions du 30 octobre 2013, et sollicite elle-même le rejet des 19 pièces adverses nouvelles faute d'effet dévolutif du recours ;

Que sur ce point l'association INSTITUT CONFIANCES, qui ne conteste pas ne pas avoir communiqué les 19 pièces litigieuses dans le cadre de l'opposition formée contre la demande d'enregistrement de la marque CAS DE CONFIANCE, réplique qu'en tant que défenderesse au recours, elle est partie au litige puisque l'article R.411-24 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'elle est appelée à la cause, et en déduit qu'elle est libre de communiquer de nouvelles pièces en appel et se réfère à cet égard tant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 qu'au droit processuel français ;

Considérant ceci exposé que les dispositions de l'article R411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle invoquées ne concernent que le recours formé contre la décision de l'INPI et l'association INSTITUT CONFIANCES qui a répliqué le 30 octobre 2013, soit la veille de l'audience de plaidoiries, aux dernières écritures de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS du 23 octobre 2013 ne saurait se prévaloir de la violation du principe du contradictoire ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS du 23 octobre 2013, étant observé en tout état de cause que la requérante a à nouveau pris de nouvelles écritures le 31 octobre 2013 ;

Considérant en revanche que dans le cadre d'un recours exercé contre une décision du directeur de

l'INPI se prononçant sur une opposition, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte ;

Que dès lors les 19 pièces de l'association INSTITUT CONFIANCES produites pour la première fois devant la Cour, qui n'avaient pas été communiquées dans le cadre de l'opposition formée contre la demande d'enregistrement de la marque CAS DE CONFIANCE, doivent être rejetées des débats ;

Qu'à cet égard l'association INSTITUT CONFIANCES ne peut utilement invoquer une quelconque violation de la procédure civile ou de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque, effectivement partie à la procédure d'opposition, elle avait tout loisir, dans ce cadre, de produire les pièces qu'elle entendait opposer à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, ce qu'elle s'est abstenue de faire alors qu'elle a cependant présenté devant l'INPI ses observations en réponse à l'opposition ;

Sur le recours

Considérant qu'au soutien de son recours - dont il convient de préciser qu'il est limité à l'appréciation de la similarité des signes - la société requérante expose que le Directeur de l'INPI a procédé à tort à la seule comparaison entre les termes 'CONTRAT' et 'CAS' pris isolément, et non entre les signes pris dans leur globalité ;

Qu'elle soutient qu'au sein de ces signes, l'élément 'DE CONFIANCE' est dominant, étant l'élément long des signes en cause et le public retenant la dénomination 'confiance' à l'audition, alors que les termes 'CAS' de la demande d'enregistrement et 'CONTRAT' de la marque opposée sont courts et descriptifs, et ne font qu'introduire l'élément 'DE CONFIANCE' ;

Que, s'agissant des ressemblances entre les signes, elle fait valoir que quatre des cinq sons du signe 'CAS DE CONFIANCE' se retrouvent dans les six sons du signe 'CONTRAT DE CONFIANCE', avec notamment la répétition du son 'ke' ; que structurellement et visuellement, les deux marques sont composées de trois mots, débutent par la lettre C, suivie du son A et se terminent par les mots 'DE CONFIANCE' ; que toutes les lettres du signe déposé se retrouvent également dans la marque antérieure ; que conceptuellement, les deux signes évoquent principalement la confiance, notion arbitraire par rapport aux produits concernés ; que le consommateur d'attention moyenne verra donc dans le signe demandé à l'enregistrement une déclinaison de la marque opposée et non une référence à l'expression 'cas de conscience', comme le soutient le Directeur général de l'INPI ;

Qu'elle ajoute que le risque de confusion ainsi démontré est renforcé non seulement par le fait que les marques en cause désignent des produits et services identiques ou quasi-identiques mais également du fait de la notoriété de la marque antérieure, qu'elle estime s'étendre au-delà de la seule vente d'appareils électroménagers et multimédias pour couvrir notamment les matériels informatique et audiovisuel, le marché de la cuisine, ou encore celui de la téléphonie mobile ;

Que l'association INSTITUT CONFIANCES se prévaut des différences visuelles et phonétiques relatives notamment aux termes d'attaque des signes en cause, le terme bref 'CAS' ne comportant qu'une syllabe et présentant une sonorité en 'KA' alors que le terme 'CONTRAT' est composé de davantage de lettres et de sonorités différentes ; elle indique que la marque de la société opposante s'appuie sur la répétition du son 'KON' et contient 18 lettres tandis que la demande d'enregistrement est accentuée sur ses première et deux dernières syllabes et ne contient que 14 lettres ;

Qu'elle ajoute qu'intellectuellement, les termes 'CAS' et 'CONTRAT' ne présentent aucune signification ni même évocation similaire ; que si les deux signes utilisent le terme 'CONFIANCE', la marque antérieure fait référence à un engagement de la société ETABLISSEMENTS DARTY alors que le signe contesté se place dans un questionnement du phénomène sociétale lié à la confiance collective ;

Qu'elle invoque enfin l'absence de relation entre ses services et ceux de la société requérante, et donc l'absence d'effet de la notoriété pour la seule vente de produits électroménagers de la marque opposée, qui resterait soumise au principe de spécialité et aux limites posées par les statuts de la société requérante et conclut dans ces conditions à l'absence de tout risque de confusion entre les

signes en cause, et donc à la confirmation de la décision du Directeur général de l'INPI ;

Sur la comparaison des produits et services

Considérant que ni la requérante ni l'opposante ne contestent l'appréciation du Directeur de l'INPI relative à l'identité ou la similarité des produits visés par les marques en litige ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe 'CONTRAT DE CONFIANCE' alors que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe 'CAS DE CONFIANCE' ;

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 ;

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, si les signes ont en commun la séquence finale DE CONFIANCE, ils diffèrent toutefois par leurs éléments verbaux d'attaque, CAS pour le signe contesté et CONTRAT pour la marque antérieure ;

Que, phonétiquement, les signes diffèrent par leur longueur, leur rythme et leur sonorité d'attaque [kontr] et [k] ;

Que, conceptuellement, le signe contesté renvoie dans son ensemble à une interrogation ou à une spéculation sans lien avec le domaine juridique, ou encore sera perçu comme un jeu de mots évoquant l'expression 'cas de conscience' comme l'a relevé à juste titre le Directeur de l'INPI, alors que la marque antérieure évoque une convention ou un accord de volonté basé sur la confiance, devenant ainsi quasiment un pléonasme en termes juridiques ;

Que si l'élément commun DE CONFIANCE apparaît certes distinctif au regard des produits et services visés aux dépôts, il n'est pas pour autant dominant dans aucun des signes en présence dès lors qu'il perd sa distinctivité en s'associant au mot CONTRAT et au mot CAS pour former dans les deux hypothèses une expression ayant une signification propre ; qu'enfin la notoriété invoquée de la marque première qui est tout au plus établie pour les services de vente et après-vente d'appareils électroménagers et multimédia ne peut en tout état de cause suffire à créer un risque de confusion tant sera distincte la perception des signes en cause ;

Considérant qu'il résulte de cette analyse globale qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de l'INPI ;

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

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de l'association INSTITUT CONFIANCES tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS du 23 octobre 2013.

Rejette des débats les 19 pièces de l'association INSTITUT CONFIANCES produites pour la première fois devant la Cour et qui n'avaient pas été communiquées dans le cadre de l'opposition formée contre la demande d'enregistrement de la marque CAS DE CONFIANCE.

Rejette le recours formé par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, à l'encontre de la décision rendue le 10 janvier 2013 par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

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 la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, à l'association INSTITUT CONFIANCES et au Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le greffier, Le Président,