

**R.G : 12/07276**

Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE

Opp12-1210/OT

du 20 septembre 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
**COUR D'APPEL DE LYON**  
**1ère chambre civile A**

**ARRET DU 25 Juillet 2013**

**DEMANDEUR AU RECOURS :**

**Monsieur X**

**DEFENDEURS AU RECOURS:**

**Association Y**

et

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

\* \* \* \* \*

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

Date des plaidoiries tenues **en audience publique : 23 Mai 2013**

Date de mise à disposition : **11 Juillet 2013, prorogée au 25 Juillet 2013**, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

**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, **Michel GAGET** 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 Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

\* \* \* \* \*

Vu la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 20 septembre 2012 qui déclare partiellement justifié l'opposition formée le 20 mars 2012 par l'association Y titulaire de la marque antérieure °°, contre la marque dénommée \*\*\* déposée le x/x/2011 par Monsieur X aux motifs que :

1° la comparaison des produits et services ne s'effectue qu'en fonction des désignations faites dans les libellés en présence, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées des marques en cause ;

2° Les services de 'conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration ; installation, maintenance, mise à jour ou location (...) vers un support électronique' de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes objets, destinataires et prestataires que les 'services de communication par terminaux d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données' de la marque antérieure ;

3° Les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée ;

4° La marque déposée \*\*\* et à la marque antérieure sont composées de 6 lettres identiques, sont proches visuellement et phonétiquement ;

5° Le consommateur peut croire en une déclinaison de la marque antérieure par contraction ;

Vu le recours formé le 11 octobre 2012 par Monsieur X à l'encontre de la décision du 20 septembre 2012 de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur X qui conclut à la réformation de la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle aux motifs que :

1. Les produits et services des classes 37, 38 et 42 se distinguent par leur nature des services invoqués lors du dépôt de la marque \*\*\* ;
2. Le déposant ne peut pas invoquer un domaine aussi large que la construction ce qui reviendrait à considérer un grand nombre de services similaires ;
3. Le déposant est un bureau d'études techniques dans le bâtiment alors que le titulaire de la marque est un organisme de certification des entreprises de construction ;
4. Sur le plan visuel, les deux marques sont de différentes longueurs ;
5. Sur le plan phonétique, les deux marques n'ont pas le même nombre de syllabe ;
6. Le radical ## n'est pas suffisamment distinct pour créer une confusion ;

Vu les dernières conclusions de l'association Y qui conclut à la confirmation de la décision déferée aux motifs que :

1. La comparaison des produits et des services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence ;
2. Visuellement, le terme \*\*\* présente une architecture et une physionomie similaires à celle de la marque antérieure °°° ;
3. Phonétiquement, la dénomination \*\*\* supprimant le A et le T de la marque antérieure °°° ne permet pas d'empêcher la confusion dans l'esprit du consommateur ;

Vu les dernières observations de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui conclut à la confirmation de sa décision du 20 septembre 2012 aux motifs que :

1. L'argumentation quant aux produits et services est inopérante dès lors qu'elle porte sur l'usage qui peut être fait et des activités réelles ou supposées des titulaires ;
2. L'impression d'ensemble produite par les marques caractérise de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux dénominations ;

Vu l'absence d'observation du ministère public ;

A l'audience du jeudi 23 mai 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.

## **DECISION**

1. L'association Y est titulaire de la marque verbale française °°° n° 9\*\*\* déposée le x/x/1994, et renouvelée.

2. Le 20 mars 2012 sur la base de la marque °°, elle forme opposition à l'enregistrement de la marque verbale \*\*\* n° 1\*\* déposée le x/x/2011 par Monsieur X.

3. Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, en abrégé INPI, a rendu une décision faisant partiellement droit à l'opposition formé par l'association Y le 20 septembre 2012.

Sur la comparaison des services :

4. Le requérant soulève que les services ne sont pas proposés par le même type de société, ni destinés au même public.

5. La comparaison sur les services et produits dans le cadre d'une procédure d'opposition doit uniquement être effectuée par rapport aux produits et services tels que désignés dans le dépôt et non au regard de l'usage qui peut en être fait, ni des activités réelles et supposées de leurs titulaires.

6. Une marque est protégée pour l'ensemble des produits et services relevant d'une même catégorie générale ou similaire à ceux visés au dépôt en fonction de leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

7. La Cour constate que les services de 'construction d'édifices permanents, de routes, de pont ; Informations en matière de construction, Supervision (Direction) de travaux de construction ; Maçonnerie ; Service d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions : Location de machines de chantier, Construction navale 'se retrouvent en termes identiques ou proches ou présentent un lien étroit avec les services de 'Constructions, Constructions d'édifices, travaux publics, travaux ruraux ; conseil en construction, expertise dans le domaine de la construction, délivrance de certificats de qualification et d'agrément' de la marque antérieure.

8. Il en va de même pour les services de 'Nettoyage de bâtiments, d'édifices ou de fenêtres, désinfection, dératisation' qui se trouvent en termes identiques ou proches dans la marque antérieure, ainsi que pour les services de 'Télécommunications ; Informations en matière de télécommunication ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; service d'affichage électronique ; Raccordement par télécommunication ; Emission radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique';

9. Enfin, relève de la même catégorie générale de services de la marque antérieure les services 'd'Architecture', 'de contrôle technique de véhicules automobiles' et les services 'd'Evaluation, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques'.

10. La Cour constate que l'Institut National de la Propriété Industrielle a justifié sa décision concluant à l'identité et à la similarité des services de la marque antérieure et la demande d'enregistrement et qu'il en résulte bien un risque pour le public de leur attribuer la même origine.

Sur la comparaison des signes :

11. Sur le plan visuel, la demande d'enregistrement a comme séquence d'attaque les mêmes six lettres que la marque antérieure. La calligraphie ne peut être un élément de distinction en ce que pour les deux signes elle consiste à une inscription en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

12. Les deux signes ont la même succession de sonorité, la seule différence étant la sonorité finale de

la marque antérieure.

13. Le consommateur perçoit dans les deux signes la même notion de certification ou certificat, le B de \*\*\* ne permettant pas de donner un caractère distinctif à ce signe.

14. La décision de l'INPI qui conclut à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public par les similarités sur le plan visuel, phonétique et intellectuel ainsi que par l'identité ou la similarité des produits et des services des deux signes est donc fondée.

### **PAR CES MOTIFS**

**La Cour,**

- déclare recevable mais mal fondé le recours, contre la décision du 20 septembre 2012 ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.

**LE GREFFIER LE PRESIDENT**

**Joëlle POITOUX Michel GAGET**