

## **COUR D'APPEL DE LYON**

1<sup>ère</sup> chambre civile A

### **ARRET DU 28 novembre 2019**

N° RG 19/02243 N° Portalis DBVX - V -B7D-MI5U

Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie en date du 1<sup>er</sup> mars 2019 OPP 18-3795/PAB

#### **DEMANDERESSE AU RECOURS :**

**SAS ICI & LA prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Benoît P, en sa qualité de président**

Les Jardins d'Entreprise Bâtiment 1  
213 rue de Gerland  
69007 LYON

représentée par Maître Brigitte SCHIRMANN-SOULIER, avocat au barreau de LYON, toque : 708

#### **DEFENDEURS AU RECOURS :**

**INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

15 rue des Minimes  
CS 50001  
92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par M<sup>me</sup> Christine LESAUVAGE, chargée de mission, en vertu d'un pouvoir général

**FONDATION SAT NAM RASAYAN FOUNDATION STICHTING**

46 Den Textstraat  
1017 ZC AMSTERDAM  
00000 PAYS BAS

représentée par Maître Laurène DELSART de la SELARL DELSART AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1476  
assistée de Maître Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS

L'affaire a régulièrement été communiquée à Madame la Procureure générale

Date des plaidoiries tenues **en audience publique : 17 octobre 2019**

Date de mise à disposition : **28 novembre 2019**

#### **COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :**

- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller

en présence de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général  
assistés pendant les débats de Eisa M, greffier

À l'audience, **Annick ISOLA** 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 Aude RACHOU, président, et par Eisa M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société Ici & La a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le 15 juin 2018, une demande d'enregistrement sous le n° 18/4461730 portant sur le signe complexe ci-après reproduit, présenté comme destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « *barres alimentaires à base de céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; plats cuisinés et en-cas salés ; préparations faites de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres ; préparations faites de céréales ; pain ; crêpes (alimentation) ; boissons à base de fruits ; préparations pour faire des boissons* ».



Le 6 septembre 2018, la fondation de droit néerlandais Sat Nam Rasayan Foundation Stichting a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant la marque internationale complexe Hari Crunchy désignant notamment l'Union européenne, enregistrée sous le numéro 1284692, ci-dessous reproduite, portant sur les produits suivants : « *Céréales pour le petit-déjeuner ; barres de céréales ; encas à base de céréales* ».



Par décision du 1<sup>er</sup> mars 2019, le directeur de l'INPI a rejeté partiellement la demande d'enregistrement en considérant que le signe contesté constituait l'imitation de la marque antérieure invoquée.

Selon déclaration du 28 mars 2019, la société Ici & La a formé un recours contre la décision rendue le 1<sup>er</sup> mars 2019, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'opposition partiellement justifiée, pour les produits suivants « *barres alimentaires à base de céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; plats cuisinés et en-cas salés ; préparations faites de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres ; préparations faites de céréales ; pain ; crêpes (alimentation)* » et a rejeté sa demande d'enregistrement pour les produits précités.

Aux termes de ses observations écrites reçues au greffe le 23 avril 2019, la société Ici & La demande à la cour d'appel de déclarer son recours recevable et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'opposition partiellement justifiée pour les produits suivants « *barres alimentaires à base de céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; plats cuisinés et en-cas salés ; préparations faites de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres ; préparations faites de céréales ; pain ; crêpes (alimentation)* » et a rejeté sa demande d'enregistrement pour les produits précités.

Elle fait principalement valoir que :

- les produits en cause ne sont, à l'exception des « *barres de céréales et en-cas à base de céréales* » du fait de leur nature, fonction et destination, ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure
- les produits, objet de la demande d'enregistrement présentent des caractéristiques propres, ne sont pas visés comme tels dans l'enregistrement de la marque antérieure et ne sauraient être amalgamés à la catégorie des « *en-cas salés* »
- les produits en cause répondent à des habitudes de consommation et des besoins distincts, poursuivent, en termes de communication au public, des finalités différentes et sont commercialisés par des canaux de distribution différents
- la comparaison des signes concernés montre que ceux-ci présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles très nettes
- la seule présence du terme « Hari » au sein du signe contesté ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes dans l'esprit du consommateur
- en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité ou la similarité de quelques produits en cause.

Par observations écrites reçues au greffe le 8 octobre 2019, la fondation Sat Nam Rasayan Foundation Stichting conclut à la confirmation de la décision du directeur de l'INPI et sollicite la condamnation de la société Ici&La à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

- elle fait siennes les observations du directeur de l'INPI
- les « *barres alimentaires à base de céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres* » de la demande d'enregistrement sont identiques aux « *barres de céréales ; en-cas à base de céréales* » de la marque antérieure
- les « *préparations faites de céréales ; crêpes (alimentation) ; pain* » de la demande d'enregistrement sont similaires aux « *en-cas à base de céréales* » de la marque antérieure
- les « *plats cuisinés et en-cas salés ; pain* » de la demande d'enregistrement sont similaires aux « *en-cas à base de céréales* » de la marque antérieure
- les signes à comparer présentent à l'évidence de fortes similitudes, tant visuelles, phonétiques que sémantiques
- les signes en présence ont en commun le terme « hari » placé en position d'attaque, comportent tous deux syllabes d'attaque identiques et se réfèrent au terme « hari »,

qui n'a aucune signification en français, et peut s'apparenter au prénom anglais « Harry » et donc renvoyer à l'identité d'une personne physique ou morale existante ou fictive

- au sein des marques antérieures, le terme « hari » apparaît comme le seul élément dominant de ce signe

- les termes « & » et « co » ne sont pas distinctifs.

Aux termes de ses observations écrites reçues au greffe de la cour le 29 juillet 2019, le directeur de l'INPI estime que sa décision est bien fondée, en ce qu'elle a conclu à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Il fait valoir que :

- les « *barres alimentaires à base de céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres* » de la demande d'enregistrement sont identiques ou très proches dans le libellé de la marque antérieure

- l'identité ou la similarité des produits ne s'apprécie pas, dans la procédure d'opposition, au regard des conditions d'exploitation des marques en présence mais au regard de leurs seuls libellés

- les « *préparations faites de céréales ; crêpes (alimentation) ; pain* » de la demande d'enregistrement relèvent de la même catégorie générale des « *préparations faites de céréales* » de la marque antérieure, répondent aux mêmes besoins alimentaires, sont susceptibles d'être consommés au même moment et commercialisés dans les mêmes points de vente

- les « *plats cuisinés et en-cas salés ; pain* » de la demande d'enregistrement sont similaires par leur nature, fonction et destination aux « *en-cas à base de céréales* » de la marque antérieure

- il ressort de la jurisprudence tant communautaire que nationale que le risque de confusion s'apprécie de manière globale, en se fondant sur l'impression d'ensemble que les marques produisent, mais tout en tenant également compte de leurs éléments distinctifs et dominants

- le risque de confusion permettant de conclure à la marque antérieure comprend notamment le risque d'association, c'est-à-dire le risque de voir le consommateur penser qu'il est en présence de déclinaisons de marques appartenant toutes à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées

- la présence commune et en attaque de la même séquence Hari entraîne des ressemblances d'ensemble visuelles et phonétiques entre les signes

- la séquence commune Hari est parfaitement distinctive au regard des produits en présence et elle présente un caractère dominant dans le signe contesté

- la séquence « &Co » est d'usage courant dans la vie des affaires et moins apte à retenir l'attention du consommateur

- au sein de la marque antérieure, la séquence Hari est également dominante

- le risque de confusion est aggravé par la grande proximité des produits.

Par observations écrites du 25 septembre 2019, portées à la connaissance des parties, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon conclut à la confirmation de la décision du directeur de l'INPI.

## **MOTIFS DE LA DECISION**

### **Sur la comparaison des produits**

Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, constituant la transposition de l'article 4 de la directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, *ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :*

*a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.*

Cette condition est remplie lorsque le signe dont l'enregistrement est demandé constitue une contrefaçon par imitation de la marque conformément à l'article L. 713-3 du même code, selon lequel *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

*[...];*

*b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.*

Ainsi, pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon par imitation d'une marque antérieure au sens de l'article précité, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence.

La Cour de justice de l'Union européenne a, notamment, dit pour droit que « *pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu [...] de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire* » (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki Kaisha / Métro Goldwyn Mayer, point 23).

Dans la présente affaire, la marque antérieure désigne en classe 30 les « *céréales pour le petit-déjeuner; barres de céréales; encas à base de céréales* ».

Le signe contesté désigne les produits suivants :

- en classe 30 : « *barres alimentaires à base de céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; plats cuisinés et en-cas salés ; préparations faites de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres ; préparations faites de céréales ; pain ; crêpes (alimentation)* »,

- en classe 32 : « *boissons à base de fruits ; préparations pour faire des boissons* ».

Les produits de la classe 32 ne sont pas concernés par le présent recours.

Les « *barres alimentaires à base de céréales ; barres de céréales ; en-cas à base de céréales ; produits céréaliers sous forme de barres* » de la demande d'enregistrement sont identiques ou très similaires aux « *barres de céréales ; en-cas à base de céréales* » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté pour les deux premiers et ne fait l'objet d'aucune remarque particulière pour le troisième.

S'agissant des « *préparations faites de céréales* », des « *préparations faites de céréales* » et des « *crêpes (alimentation)* », visées dans la demande, le directeur de l'INPI soutient à bon droit que ces produits sont similaires aux « *encas à base de céréales* » de la marque antérieure, dès lors qu'il s'agit de préparations alimentaires

finies, sucrées ou salées, élaborées à base de céréales, répondant aux mêmes besoins alimentaires et étant susceptibles d'être consommées au même moment et commercialisées dans les mêmes points de vente, ce dont il se déduit que le public est fondé à leur attribuer une origine commune.

De même les « *plats cuisinés et en-cas salés* » et le « *pain* » sont similaires aux « *encas à base de céréales* » de la marque antérieure, dès lors que, comme le fait valoir le directeur de l'INPI, ils répondent aux mêmes besoins alimentaires, et, s'agissant du second, est inclus dans la catégorie des préparations faites de céréales, et sont susceptibles d'être consommés au même moment et commercialisés dans les mêmes points de vente, ce dont il se déduit que le public est fondé à leur attribuer une origine commune.

L'on rappellera que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits.

Dès lors, il importe peu que les produits en cause soient, le cas échéant, ainsi que le soutient la société Ici & La, consommés à des moments distincts ou poursuivent, en termes de communication au public, des finalités différentes.

Il convient en conséquence de retenir l'identité ou la similitude des produits désignés en classe 30 par le signe contesté avec ceux de la marque antérieure.

### **Sur la comparaison des signes**

En l'absence de reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il existe entre les deux signes un risque de confusion.

La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement et qu'il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Par ailleurs, ce risque de confusion s'apprécie par rapport à un consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits en cause, qui n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Il est indéniable que la présentation, la colorimétrie et le graphisme des deux signes sont distincts, le signe « Hari crunchy » étant présenté sur deux lignes, les deux termes étant de hauteur différente, écrits en lettres blanches, à l'intérieur d'un polygone de couleur or, tandis que le signe « Hari & Co » figure sur une seule ligne, les lettres sont de couleur noire et sont accompagnées de graines de légumineuses de différentes couleurs.

Cependant, les deux signes comportent en commun la séquence « Hari », qui ne possédant pas de sens propre dans la langue française, constitue un élément distinctif.

Si la société Ici & La justifie que ce terme est présent dans quatre marques enregistrées, le directeur de l'INPI soutient à bon droit que cet élément est insuffisant pour ôter son caractère distinctif à cette séquence compte tenu des 250 724 marques en vigueur en France désignant la classe 30.

Cette séquence figure dans les deux signes en attaque et est dominante, dès lors, d'une part, que le mot « crunchy » est d'utilisation courante, même en langue française, et renvoie simplement au caractère, supposé ou avéré, croustillant du produit, d'autre part, que le terme « &Co », d'usage courant dans le monde des affaires, n'est pas distinctif.

L'usage de ce terme « &Co », qui peut se référer à une collectivité, pourrait induire chez le consommateur l'idée qu'il est en présence d'une marque dont l'autre ne serait qu'une déclinaison.

Phonétiquement, le signe « Hari crunchy » est composé de quatre syllabes tout comme le signe « Hari&Co », que celui-ci soit prononcé « Hari et co » ou « Hari and co » et même si leur vocable de fin est différent, leur rythme ne l'est pas.

Conceptuellement, ni la prononciation, ni l'écriture retenue, qui inclut une esperluette créant une césure, ne permettent de percevoir au premier abord le jeu de mot allégué avec le terme « haricot », et ce d'autant, que les produits visés sont, pour le consommateur concerné, sans rapport évident et immédiat avec cette légumineuse.

Les éléments verbaux sont traditionnellement considérés comme focalisant l'attention du consommateur d'attention moyenne en ce qu'ils permettent de nommer la marque et sont donc plus facilement mémorisés.

Ainsi, le public portera plus son attention sur les éléments verbaux que sur sa présentation, ses éléments figuratifs et ses couleurs.

Au vu de ce qui précède, malgré les différences existantes, l'impression d'ensemble qui se dégage est propre à engendrer un risque d'association dans l'esprit du consommateur de référence, qui sera fondé à rattacher les deux marques dominées par le terme distinctif commun « Hari » à une même origine et à deux signes appartenant à des sociétés économiquement liées, et ce d'autant que les produits visés sont identiques ou similaires.

L'absence alléguée de notoriété de la marque antérieure n'est pas de nature à modifier cette analyse compte tenu des éléments ci-avant exposés.

Par suite, il convient de rejeter le recours contre la décision du directeur de l'INPI.

### **PAR CES MOTIFS**

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette le recours formé par la société Ici & La à rencontre de la décision rendue le 1<sup>er</sup> mars 2019 par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Condamne la société Ici & La à payer à la fondation Sat Nam Rasayan Foundation Stichting la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le greffe notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties ainsi qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.