

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ARRET DU 30 avril 2020

12^e chambre

N° RG 19/07248 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQD3

Décision déferée à la cour : Ordonnance rendu le 5 septembre 2019
par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
N° RG : OPP18-4984

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire
entre :

SA LA FRANÇAISE DES JEUX

N° SIRET : 315 065 292

3-7 Quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentant : M^e Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
625 - Représentant : M^e Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET
BOUCHARA - Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C0594

REQUERANTE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

15 rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

représentée par Madame TRICOT Héloïse, chargée de mission

AUTRE PARTIE

Société LA FRANCAISE DES YEUX, 'appelée en cause'

Monsieur Sylvain V

Représentant : M^e Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX
JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 -
N° du dossier 20191116

Représentant : M^e Guilhem VERGNET, avocat au barreau de
BORDEAUX

APPELEE EN CAUSE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure
civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 mars 2020,
les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant

Madame Dominique ROSENTHAL, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Madame Dominique ROSENTHAL, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G

Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.

Vu la décision rendue le 5 septembre 2019, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°18-4984, formée le 5 décembre 2018, par la société Française des Jeux, sur la base de la marque verbale 'FRANÇAISE DES JEUX' notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 184481808, déposée le 11 septembre 2018, par Sylvain V, portant sur le signe verbal 'FRANÇAISE DES YEUX', a rejeté l'opposition ;

Vu le recours formé le 3 octobre 2019 et les mémoires des 31 octobre 2019, 8 janvier et 28 février 2020 aux termes desquels la société Française des Jeux sollicite l'annulation de cette décision et la condamnation de Sylvain V aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le mémoire du 23 janvier 2020, aux termes duquel, réfutant l'argumentation de la requérante, Sylvain V demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société Française des Jeux au paiement de la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties;

SUR CE LA COUR,

Au soutien de son recours, la société La Française des Jeux expose qu'il existe un risque de confusion entre les signes, faisant valoir que:

- le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas tiré les conséquences de la notoriété de la marque antérieure au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour une large catégorie de produits et services, notamment dans les jeux, le sponsoring sportif,

le mécénat sportif, l'éducation, la formation, le lobbying, l'édition d'application mobile,

- la marque antérieure est éligible à la protection élargie au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

- la demande de marque contestée est quasi-identique visuellement, phonétiquement et intellectuellement à la marque notoire LA FRANÇAISE DES JEUX, désigne des produits et services identiques et similaires.

Sylvain V réplique à l'inapplicabilité des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle dans le cadre d'une procédure administrative d'opposition, à l'irrecevabilité des moyens développés pour la première fois en appel tendant à établir la notoriété de la marque antérieure dans d'autres domaines que celui des jeux, à la protection prévue par l'article 6 bis de la Convention de Paris uniquement dans le seul secteur des jeux d'argent, à l'absence de risque de confusion entre les signes en présence.

La marque antérieure invoquée est le signe verbal :

LA FRANÇAISE DES JEUX

La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal:

LA FRANÇAISE DES YEUX

Cette demande désigne les produits et services suivants:

Appareils et instruments optiques ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

Joaillerie ; bijouterie ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France. Éducation ; formation ; organisation et conduite de conférences.

Sur la notoriété du signe antérieur :

Dans le cadre de la procédure d'opposition, sont inapplicables les dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui engage la responsabilité civile de l'auteur portant atteinte à une marque jouissant d'une renommée.

En revanche, la société La Française des Jeux peut invoquer le bénéfice de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle aux

termes duquel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Il appartient à la société requérante de démontrer la notoriété du signe 'La Française des Jeux' pour désigner les produits et services objet de l'opposition.

Le présent recours étant en un recours en annulation sans effet dévolutif, la cour doit statuer au vu des seules pièces soumises à l'Institut national de la propriété industrielle.

Ces pièces (page Wikipedia, étude BVA, extraits de pages internet, histoire du groupe) démontrent la notoriété acquise du signe 'La Française des Jeux' dans le domaine des jeux. Elles justifient également de l'exploitation de ce signe pour d'autres services, tels que le sponsoring sportif, le mécénat sportif, l'éducation, la formation, l'édition d'applications informatiques, sans toutefois induire son caractère notoire pour les désigner.

Il en résulte que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a justement admis que la notoriété du signe 'LA FRANÇAISE DES JEUX' a été établie lors de la procédure d'opposition, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, dans le seul domaine des jeux.

Sur la comparaison des produits et services :

La société La Française des Jeux, invoquant les jeux sous forme d'applications mobiles et les jeux informatiques, soutient que sont similaires les *jeux* et les *logiciels (programmes enregistrés)* désignés par la demande d'enregistrement;

Néanmoins, les logiciels qui s'entendent de programmes informatiques permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière n'ont pas la même nature, la même fonction que les jeux qui recouvrent des articles ludiques destinés au divertissement. Ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, l'emploi généralisé de l'outil informatique ne peut conduire à confondre tous les produits et services dont il est le support.

Par ailleurs, le signe antérieur n'étant notoirement connu que dans le domaine des jeux, est sans objet leur comparaison avec les *appareils d'enregistrement, de transmission d'images* de la demande d'enregistrement. En outre, cette comparaison nouvelle n'a pas été soumise au cours de la procédure d'opposition.

La décision déferée n'encourt ainsi aucune critique sur la comparaison des produits et services.

Sur la comparaison des signes :

En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque critiquée ne constituant pas la reproduction à l'identique du signe qui lui est opposé, il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion entre eux, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou 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.

Si les signes ont en commun les termes 'LA FRANÇAISE DES' susceptibles d'évoquer la nationalité française ou l'origine géographique d'une société commerciale, ils diffèrent néanmoins par la présence des vocables 'JEUX' et 'YEUX' qui apportent une information sur les domaines d'activités éloignées dans lesquels interviennent les sociétés.

Dès lors, ils produisent visuellement, phonétiquement et surtout intellectuellement une impression d'ensemble distincte, dès lors que le consommateur d'attention moyenne les percevra comme un tout indissociable formant un ensemble ayant une signification propre, d'une part LA FRANÇAISE DES JEUX et d'autre part LA FRANÇAISE DES YEUX, et identifiera une société proposant des divertissements et une société spécialisée dans l'optique.

La connaissance notoire établie lors de la procédure d'opposition devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle du signe LA FRANÇAISE DES JEUX, dans le domaine des jeux, ne suffit pas à compenser les différences entre les signes.

Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune.

Le recours sera rejeté.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens, la présente procédure n'en comportant pas.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Rejette le recours,

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

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

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.