

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 15 mai 2020

Pôle 5 - Chambre 2

(n° 47, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/10981 -
n° Portalis 35L7-V-B7D-CAA3S

Décision déferée à la Cour : décision du 7 mars 2019 - Institut National
de la Propriété Industrielle -RG n° OPP 18-3588/MBR

DECLARANT AU RECOURS

M. Alain R

Ayant élu domicile

C/O AARPI ORIS AVOCATS

Me Jérôme TASSI Avocat à la Cour

47, rue de Prony

75017 PARIS

Représenté par M^e Jérôme TASSI de l'AARPI ORIS AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS, toque C 2508

EN PRESENCE DE

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

15, rue des Minimes

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par M^{me} Virginie LANDAIS, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

**S.A. VINCI, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social situé**

1, cours Ferdinand de Lesseps

92500 RUEIL-MALMAISON

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 552 037 806

Représentée par M^e Annette SION de l'association HOLLIER-
LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 362

Assistée de M^e Aurélie DELAFOND plaidant pour l'association
HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES et substituant M^e Annette SION,
avocat au barreau de PARIS, toque P 362

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique,
devant la Cour composée de :

M^{me} Anne-Marie GABER, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère

M^{me} 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 T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substituée 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 Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision du 7 mars 2019, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), statuant sur l'opposition n°18-3588 formée le 23 août 2018 par la société Vinci, a rejeté la demande d'enregistrement n°18 4 463 898 déposée le 23 juin 2018 par M. Alain R,

Vu le recours formé le 6 juin 2019 par M. R qui demeure au Luxembourg,

Vu le mémoire (observations n°1) contenant l'exposé des moyens du recours régulièrement déposé au greffe au nom du requérant le 4 juillet 2019,

Vu le courrier du conseil du requérant reçu le 17 février 2020 précisant qu'il ne serait pas présent à l'audience du 27 février 2020 et transmettant son dossier de plaidoirie,

Vu l'absence d'opposition à l'audience pour cette dispense de présence,

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI reçues au greffe le 24 janvier 2020 reprises oralement à l'audience,

Vu le mémoire de la société Vinci, appelée en cause, déposé au greffe le 4 février 2020, soutenu oralement à l'audience,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision précitée, ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.

La société Vinci est titulaire de la marque nominale 'VINCI Highways' déposée le 17 novembre 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4 315 313 pour désigner notamment en classe 38 les produits et services suivants : « *Affaires financières* ».

M. R a demandé l'enregistrement de la marque nominale 'DaVinci' le 23 juin 2018 en particulier pour les produits et services suivants en classe 36 : « *services bancaires ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; placements de fonds* ».

Le directeur de l'INPI ayant reconnue justifiée l'opposition concernant les produits précités et rejeté sa demande d'enregistrement, M. R, qui n'avait pas formé d'observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti, a formé un recours à l'encontre de cette décision, qui a retenu qu'il n'était pas contesté que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure et que le signe 'DaVinci' constitue l'imitation de la marque antérieure 'VINCI Highways'.

La société Vinci, soutient que M. R ayant décidé de ne pas faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure d'opposition ne saurait le faire dans le cadre du présent recours.

Seuls sont effectivement recevables les moyens soumis au directeur de l'INPI. Pour autant le seul fait que M. R n'ait présenté aucune observation en réponse dans le cadre de la procédure d'opposition ne saurait le priver de son droit à recours effectif.

Il convient donc d'examiner la décision du directeur de l'INPI, en se plaçant dans les conditions qui existaient au moment où celle-ci a été prise, étant précisé que cette décision a statué sur l'opposition à la demande d'enregistrement de M. R après avoir procédé tant à la comparaison des services qu'à celle des signes en cause de sorte que ces deux éléments sont dans le débat soumis à la cour.

Sur la comparaison des services

Il ne peut pas être considéré que les « *services bancaires ; émission de cartes de crédit* » qui constituent des services spécifiques de banque ou de crédit, s'adressant par nature à tous comme les services de « *gestion financière ; services de financement ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; placements de fonds* » sont identiques aux « *affaires financières* » qui renvoient à des services de grandes affaires d'argent.

Tous ces produits et services de la demande d'enregistrement, en lien avec la banque, le crédit ou la gestion d'argent, demeurent en revanche très similaires aux « *affaires financières* » de la marque

antérieure dès lors qu'ils sont effectivement susceptibles d'être utilisés dans ce cadre.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Visuellement, la similitude tenant à la reprise du terme 'Vinci' dans la demande d'enregistrement portant sur deux termes accolés 'Da' et 'Vinci' comprenant 7 lettres est largement atténuée par la présence du préfixe 'Da', inexistant dans la marque antérieure 'VINCI Highways' comportant visuellement un espace, absent dans le signe contesté, entre deux mots de respectivement 5 et 8 lettres, présentant ainsi une longueur totale de 13 lettres bien plus importante que le signe dont il est demandé l'enregistrement.

Phonétiquement, nonobstant la présence d'un terme commun 'Vinci' les sonorités d'attaque, comme finales, sont radicalement différentes, celles du signe contesté à savoir respectivement 'Da' et 'ci' mettent en effet l'accent sur des voyelles ouvertes tandis que celles de la marque antérieure 'VIN' et 'ways' renvoient à des sons fermés ou sifflants de consonnes. Par ailleurs la prononciation de la marque antérieure en quatre temps est plus longue que celle en trois temps du signe 'DaVinci' et renvoie par son terme final anglais 'Highways' à une prononciation anglaise caractéristique totalement absente dans le signe contesté.

Intellectuellement, l'adjonction du préfixe 'Da' au mot 'Vinci' sera compris par le consommateur français comme une expression italienne renvoyant spontanément à l'expression française 'De Vinci' évoquant immédiatement un peintre italien largement connu en France sous le nom de Léonard de Vinci. L'expression 'VINCI Highways' même si elle met en évidence le mot VINCI par son placement en attaque et sa présentation en majuscules d'imprimerie ne sera pas en revanche aussitôt comprise comme l'évocation du peintre dont elle ne reprend d'aucune manière la particule nobiliaire ou d'origine 'de' du patronyme 'de Vinci'. Dans cette marque antérieure, le terme 'VINCI' sera plus certainement directement perçu comme un nom sans sens particulier, qualifié par un terme anglais 'Highways', ne suggérant aucunement une prononciation italienne du terme premier à l'inverse du signe contesté. Par ailleurs si le mot

'Highways' peut être compris comme signifiant 'Autoroutes' par le consommateur des «*affaires financières*», il apparaîtra en tout état de cause aussi arbitraire que le terme premier 'VINCI' pour lesdits services.

Il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion, même pour des produits fortement similaires, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la marque première et attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune ni à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées.

Le recours doit, en conséquence, être accueilli et la décision attaquée sera annulée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 7 mars 2019 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.