

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021**

Pôle 5 - Chambre 2

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/18253 -
n° Portalis 35L7-V-B7D-CAWZ3

Décision déferée à la Cour : décision du 11 juillet 2019 - Institut
National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP 19-0357/MBR

DECLARANTE AU RECOURS

**Société NOVARTIS AG, société anonyme de droit suisse,
agissant en la personne de son représentant légal, M. V, Chief
Executive Officer, domicilié en cette qualité au siège social situé
Lichstrasse. 35
4056 BÂLE (BASEL)
SUISSE**

**Ayant élu domicile
C/O SELARL 2H AVOCATS
Me Patricia HARDOUIN
Avocate à la Cour
90, rue d'Amsterdam
75009 PARIS**

Représentée par M^e Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H
AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de M^e Claire HERISSAY-DUCAMP plaidant pour la SELARL
CANDE - BLANCHARD - DUCAMP, avocate au barreau de PARIS,
toque P 265

EN PRESENCE DE

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

15, rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par M^{me} Marianne CANTET, Chargée de Mission

APPELE EN CAUSE

M. Mario L

[...]
Comparant, non assisté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique,
devant la Cour composée de :
M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : M^{me} Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M^{me} 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 M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 11 juillet 2019 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l'opposition formée le 23 janvier 2019 par la société Novartis AG (de droit suisse), titulaire de la marque verbale VOLTAREN, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 18 4 492 198 déposée le 23 octobre 2018 par M. Mario L portant sur le signe verbal VOLTARENE destiné à désigner en classe 20 des '*matelas*'.

Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société Novartis AG le 2 octobre 2019 et le mémoire au soutien de ce recours déposé au greffe le 31 octobre 2019.

Vu les dernières écritures de la société requérante remises le 17 novembre 2020.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI tendant au rejet du recours.

M. Mario L, présent à l'audience, entendu en ses observations.

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales.

SUR CE :

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations sus-visées, lesquelles ont été reprises oralement à l'audience permettant un débat contradictoire.

La société Novartis, titulaire de la marque verbale internationale VOLTAREN désignant notamment la France, enregistrée le 7 novembre 2008 et renouvelée en dernier lieu le 22 novembre 2018, pour désigner les '*appareils et instruments médicaux; articles orthopédiques*' critique la décision du directeur général de l'INPI comme ayant écarté à tort l'existence d'un risque de confusion avec le signe verbal VOLTARENE, objet de la demande d'enregistrement pour désigner des '*matelas*', la similarité des produits, conjuguée à l'identité des signes et à la renommée de la dénomination VOLTAREN pour les médicaments, générant incontestablement, selon elle, un risque de confusion et à tout le moins d'association.

Pour conclure à la similarité des produits concernés, la société requérante fait valoir que la catégorie générale des '*matelas*' inclut les matelas orthopédiques qui sont des '*articles orthopédiques*' couverts par la marque antérieure en ce qu'ils permettent de prévenir et de soulager les problèmes du dos et des articulations notamment par un meilleur alignement de la colonne vertébrale ; les matelas orthopédiques présentent ainsi une finalité thérapeutique au même titre que les '*appareils et instruments médicaux; articles orthopédiques*'.

Elle ajoute que la dénomination VOLTAREN est exploitée à titre de marque depuis 1950 pour une large gamme de produits pharmaceutiques à base de diclofenac, un composant chimique utilisé pour soulager la douleur et traiter les rhumatismes et les inflammations des articulations, et qu'elle est renommée ainsi qu'en attestent la longévité sur le marché des produits couverts par la marque et la progression constante du volume des ventes de ces produits ; en conséquence, l'usage du VOLTAREN est d'emblée associé au traitement des maux de dos, à l'instar des '*articles orthopédiques*'

Le risque de confusion est ainsi, selon elle, établi car le public pertinent sera fondé à croire que les '*articles orthopédiques*' de la marque VOLTAREN et les '*matelas*' de la marque VOLTARENE proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement

Ceci posé, la décision du directeur général de l'INPI n'est pas contestée en ce qu'elle a retenu à juste titre que le signe VOLTARENE, objet de la procédure d'opposition, constitue la reproduction de la marque antérieure VOLTAREN, la différence tenant à l'ajout de la voyelle muette E étant insignifiante dès lors qu'elle peut passer inaperçue aux yeux du consommateur d'attention moyenne.

Cette décision est contestée, en revanche, en ce qu'elle a considéré, pour écarter le risque de confusion, que les produits en présence sont différents et qu'en conséquence le signe verbal VOLTAREN peut être adopté comme marque pour désigner des '*matelas*' sans porter atteinte aux droits de l'opposante sur la marque antérieure verbale VOLTAREN.

Or, c'est avec raison que la décision critiquée relève que le '*matelas*' s'entend communément d'une pièce de literie constituant avec le sommier auquel il est assemblé un élément de mobilier de maison destiné au couchage et trouvant sa place dans la chambre à coucher. Composés de mousse ou de laine les '*matelas*' ne sont pas, habituellement, équipés de dispositifs techniques ou d'appareillages à usage médical et thérapeutique destinés à traiter en particulier les affections du squelette, des muscles et des articulations, à l'inverse des '*appareils et instruments médicaux*' qui sont utilisés par les médecins dans l'exercice de leur activité de praticien ou encore des '*articles orthopédiques*' qui sont prescrits par les médecins dans un but thérapeutique.

En conséquence, les produits concernés ne sont pas de même nature et n'ont pas la même fonction ni la même destination. En outre, ils ne relèvent pas des mêmes circuits de fabrication, de production ni de distribution qui sont, pour les uns, les entreprises du secteur de l'ameublement et de la literie, et pour les autres, les entreprises spécialisées dans le matériel médical et les équipements médicaux.

La requérante est mal fondée à soutenir que des '*articles orthopédiques*', tels les matelas orthopédiques, appartiennent à la catégorie générale des '*matelas*' et présentent à raison de cette proximité un lien de similarité.

Ainsi qu'il est à juste titre observé par le directeur général de l'INPI, le libellé de la demande d'enregistrement contestée vise les '*matelas*' et non pas les '*matelas orthopédiques*', qui sont des produits distincts ne relevant de la catégorie générale des '*matelas*'.

En effet, les matelas orthopédiques sont équipés de dispositifs techniques et d'appareillages destinés au traitement d'affections ou de pathologies relevant de la médecine, ils sont prescrits par des médecins, dans un but thérapeutique, à leurs patients souffrant d'affections ou de pathologies médicales, et sont distribués dans les magasins spécialisés dans le matériel médical et les équipements médicaux ou dans le réseau des pharmacies. Ainsi, ils ne sont pas de même nature, n'ont pas la même fonction ni la même destination, ne proviennent pas des mêmes entreprises et ne se rencontrent pas sur les mêmes réseaux de distribution que les '*matelas*'. En conséquence, ces produits relevant de la catégorie des '*appareils et instruments médicaux; articles orthopédiques*' de la marque opposée ne sont pas assimilables aux '*matelas*' de la demande d'enregistrement, avec lesquels ne peut être établi aucun lien de similarité, ni même de complémentarité ou de concurrence.

Il suit des observations qui précèdent que les produits sont différents et que la décision du directeur général de l'INPI n'est pas critiquable en ce qu'elle a écarté le risque de confusion ou d'association, le public

n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune nonobstant l'identité des signes.

C'est en vain que la société Novartis se prévaut du degré élevé de distinctivité de la marque VOLTAREN que lui confère sa renommée.

Les pièces produites pour justifier de cette renommée ne concernent qu'un 'produit pharmaceutique anti-inflammatoire' et elle reconnaît elle-même dans ses écritures que le 'médicament' VOLTAREN jouit d'une renommée.

Or, les '*produits pharmaceutiques*' sont distincts des '*appareils et instruments médicaux; articles orthopédiques*' invoqués par la société Novartis dans son opposition à la demande d'enregistrement et, pour ces derniers, la renommée de la marque VOLTAREN n'est aucunement justifiée.

En conséquence, et dès lors que les produits en cause sont différents, le recours est mal fondé et doit être rejeté, car il reste nécessaire, même dans l'hypothèse d'une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve d'une similitude entre les produits ou les services.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours de la société Novartis AG,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Novartis AG, à M. Mario L et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière, La Présidente