

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 11 juin 2021**

Pôle 5 - Chambre 2

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/12605 -
n° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7U

Décision déferée à la Cour : décision du 3 août 2020 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : 4500628

DECLARANTE AU RECOURS

**S.A.S. KAVIARI, agissant en la personne de son président,
M. Raphaël B, domicilié en cette qualité au siège social situé**

13, rue de l'Arsenal
75004 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 315 734 194

Représentée par M^e Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS,
toque E 843

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} Ruth COHEN-AZIZA, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

M^{mes} Brigitte CHOKRON et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente

M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère

M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

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

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M^{me} Muriel FUSINA, Avocate 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 du 3 août 2020, faisant suite à un projet de décision du 2 juin 2020, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'enregistrement déposée par la société Kaviari (SAS) portant sur la dénomination 'Delikatessen Kaviari Paris' en ce qu'elle est destinée à distinguer les '*œufs de poisson préparés ; œufs de poissons*' considérant qu'une telle dénomination est de nature à tromper le public, notamment sur la nature des produits précités, et ne saurait être adoptée comme marque pour désigner de tels produits.

Vu la déclaration de recours en annulation de cette décision remise au greffe de la cour par la société Kaviari (SAS) le 1^{er} septembre 2020 et le mémoire y annexé contenant l'exposé des moyens invoqués au soutien du recours.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI.

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales.

SUR CE :

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

L'article L. 711- 3 du code de la propriété intellectuelle interdit l'adoption comme marque ou élément de marque d'un signe 'de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service' et l'article L. 712-7 du même code prévoit le rejet de la demande d'enregistrement si le signe ne peut être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3 précité. En outre, l'article R.712-10 du même code dispose que 'Tout dépôt donne lieu à vérification par l'Institut national de la propriété industrielle (...) que le signe déposé peut être adopté comme marque par application de l'article L.711-3".

C'est au regard des textes précités que le directeur général de la propriété industrielle a rendu la décision, objet du recours en

annulation, qui a retenu que la dénomination 'Delikatessen Kaviari Paris' était trompeuse pour désigner les '*œufs de poisson préparés ; œufs de poissons*' et a rejeté la demande d'enregistrement de cette dénomination comme marque destinée à désigner de tels produits.

Pour demander l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI, la société requérante fait valoir que l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle est la transposition de l'article 3 g) de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 devenu depuis l'article 4 g) de la directive (UE) 2015 /2436 et qu'il doit être en conséquence interprété à la lumière de la jurisprudence de la CJUE qui considère que le rejet de la demande d'enregistrement pour caractère trompeur de la marque doit être fondé sur l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE 30/03/2006, C-295-04, E) ; que le terme 'Kaviari' n'attire pas d'emblée l'attention du consommateur car au sein de l'ensemble verbal 'Delikatessen Kaviari Paris' c'est le terme 'Delikatessen' qui constitue l'élément principal et dominant, en outre, s'il est évocateur du mot caviar, il en diffère sensiblement tant au plan visuel qu'auditif ; que le consommateur moyen de denrées alimentaires est regardant sur la qualité et a pour habitude de vérifier la composition des produits qu'il achète, quant au consommateur de caviar, produit de luxe, il est particulièrement vigilant et avisé, et ne sera pas porté à prendre pour du caviar les '*œufs de poisson préparés ; œufs de poissons*' de la demande d'enregistrement, d'autant que les circuits de distribution sont différents, boutiques spécialisées pour le caviar, supermarchés de grande surface pour les '*œufs de poisson préparés ; œufs de poissons*', de même que les prix sont différents. En considération de l'ensemble de ces éléments, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur n'est pas, selon la société Kaviari, établi et la décision de rejet de la demande d'enregistrement n'est pas justifiée.

Or, le directeur général de l'INPI a pertinemment retenu, à la lumière de l'arrêt précédemment invoqué de la CJCE (points 46 et 47), que le motif d'ordre public de protection du consommateur qui justifie l'interdiction édictée par l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 d'enregistrer une marque susceptible d'induire en erreur le public sur, notamment, la nature du produit, doit conduire à rechercher si la marque est de nature à tromper le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé des produits qu'elle est destinée à distinguer, et il suffit qu'un risque de tromperie soit établi pour que la marque soit refusée à l'enregistrement car, de ce seul fait, elle s'écarte de sa fonction qui est de garantir l'origine des produits marqués et cesse d'être utile au consommateur pour lui être, à l'inverse, préjudiciable.

C'est encore par une juste application des dispositions de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI a souligné qu'un tel risque doit être apprécié au

regard du signe lui-même, pris dans son ensemble ou dans un de ses éléments.

En l'espèce, l'ensemble verbal 'Delicatessen Kaviari Paris' est composé de l'élément 'Kaviari' dont la séquence d'attaque est constituée du terme 'Kaviar' qui est visuellement très proche et phonétiquement identique au mot 'caviar' qui désigne, selon la définition du dictionnaire Larousse produite à la procédure, un produit alimentaire très recherché, préparé à partir d'œufs d'esturgeon mis en saumure.

Le consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé, public pertinent pour les produits visés dans la demande d'enregistrement qui recouvrent des préparations culinaires variées à base d'œufs de poisson comme le tarama, les œufs de lompe, les œufs de saumon, sera immédiatement enclin à appréhender le terme 'Kaviari' comme faisant référence au 'caviar' et légitimement fondé à croire que les '*œufs de poisson préparés ; œufs de poissons*' présentés à la vente sous la désignation 'Kaviari' sont du caviar.

Un risque d'induire en erreur le consommateur sur la nature du produit est ainsi établi pour les '*œufs de poisson préparés ; œufs de poissons*' qui ne seraient pas du caviar, car, s'il est vrai que les œufs de poissons ne sont pas toujours du caviar et peuvent provenir de toutes espèces de poissons, ils peuvent aussi provenir d'esturgeons et être du caviar.

Un tel risque est d'autant plus fort que le caviar est un produit connu de tous pour incarner le luxe, la rareté et la cherté, ce qui le rend très attractif pour le consommateur moyen qui n'a pas l'habitude d'être confronté à ce produit.

C'est en vain que la requérante soutient que l'élément 'Kaviari' ne serait pas dominant au sein de l'ensemble verbal de la demande d'enregistrement alors que sa présence, en petits caractères, en dessous de l'élément 'Delikatessen', est, au contraire, susceptible de conduire le consommateur à le regarder comme une mention informative sur la nature du produit.

En conséquence, la décision du directeur général de l'INPI n'encourt aucune critique en ce qu'elle a rejeté la demande d'enregistrement pour les produits suivants : '*œufs de poisson préparés ; œufs de poissons*' et le recours en annulation formé à l'encontre de cette décision par la société Kaviari doit être rejeté comme mal fondé.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par la société Kaviari à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 3 août 2020,

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