

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 7 septembre 2021

Pôle 5 - Chambre 1
(n° 125/2021)

Numéro d'inscription au répertoire général : **19/03237 - N° Portalis**
35L7-V-B7D-B7JDP

Décision déferée à la Cour : Décision du 08 janvier 2019 -Institut
National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP18-2941

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société CJ ASTORG

Société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée,
Inscrite au barreau de PARIS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous
le numéro 879 337 175,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés ès qualités audit siège
15, rue d'Astorg
75008 PARIS

Représentée par M^e Julie BELLESORT de la SELAS KPMG
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2515
Assistée de M^e Aurore LAULHE, avocat au barreau de PARIS, toque :
B1093 plaidant pour de la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au
barreau de PARIS, toque : C2515

VENANT AUX DROITS DE SELARL CJA-CONSEILS JURISTES
AVOCATS,

Société d'avocats d'exercice libéral à responsabilité limitée,
Inscrite au barreau de PARIS'
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro 451 313 449
15, rue d'Astorg
75008 PARIS

***Radiée par suite de transmission universelle du patrimoine à
l'associé unique le 15 juin 2020***

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

15 rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par M^{me} Virginie LANDAIS, chargée de mission, munie
d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE :

SELARL C.J.A. AVOCATS ASSOCIES,

Société d'avocats inter-barreaux d'exercice libéral, à responsabilité limitée,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 343 507 620

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

5, rue Edouard Martel

Zone Industrielle de la Chauvetière

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par M^e François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de M^e Lauren PARIENTE substituant M^e Isabelle MARCUS MANDEL de l'AARPI MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0342

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère, et M^{me} Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente

M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère,

M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : M^{me} Karine A

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

- 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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision du 8 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition n°18-2941 formée le 11 juillet 2018 par la société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS à la demande d'enregistrement en date du 17 avril 2018 de la marque complexe CJA SOCIETE D'AVOCATS n° 18 4 446 681 déposée par la société CJA AVOCATS ASSOCIES ;

Vu le recours formé le 8 février 2019 par la société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS ainsi que le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe le même jour par la société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société CJ ASTORG venant aux droits de la société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS par suite de la transmission universelle du patrimoine en date du 15 juin 2020 ;

Vu les mémoires n°1 et n°2 de la société CJA AVOCATS ASSOCIES déposés respectivement au greffe les 29 juillet 2020 et 12 mai 2021 ;

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 15 juin 2020 et soutenues 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 demande d'enregistrement déposée le 17 avril 2018 par la société CJA AVOCATS ASSOCIES concerne la marque complexe CJA SOCIETE D'AVOCATS n° 18 4 446 681 déposée pour divers produits et services des classes 35, 41 et 45.

La société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS, aux droits de laquelle vient la société CJ ASTORG oppose sa marque CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS' déposée le 2 juillet 1993 pour divers produits et services des classes 35, 36, 42 et 45.

La décision contestée de l'INPI a relevé que les services en cause étaient pour partie identiques ou similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des services

La cour constate que le directeur de l'INPI a considéré identiques ou similaires divers services des signes en cause, et que la société requérante ne conteste pas cette appréciation relativement aux services suivants de la demande d'enregistrement : *'Tous les services liés à l'exercice du Conseil et de l'aide pour l'organisation et la direction des affaires auprès des entreprises. Conseils, informations ou renseignements d'affaires commerciales et administratives. Services d'audit en comptabilité. Services de comptabilité et services liés à l'exercice de la profession d'expert-comptable. Tous services juridiques. Services de recherches judiciaires et d'expertise juridique. Services de contentieux'*.

La société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS conteste la décision de l'INPI en ce qu'elle a considéré que d'autres services visés par la demande d'enregistrement n'étaient pas similaires à ceux visés par la marque antérieure.

La société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS oppose tout d'abord la similarité des services *'Consultation pour les questions de personnels. Services de conseils en gestion de ressources humaines'* de la demande d'enregistrement aux services de *'Conseils, consultations et travaux relatifs à l'organisation et la direction des affaires'* et de *'conseils, études, recherches et rédactions d'actes d'ordre juridique et judiciaire'* de la marque antérieure.

Elle soutient également que les *'services d'éducation et de formation, d'instruction'* de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services *'d'études et recherches juridique et judiciaire'* désignés par la marque antérieure opposée.

La cour rappelle qu'afin de déterminer si les produits ou services sont similaires, 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.

En l'espèce, ainsi que l'a pertinemment retenu le directeur de l'INPI, les services de *'Consultation pour les questions de personnels. Services de conseils en gestion de ressources humaines'* de la demande d'enregistrement, qui concernent des prestations de conseils ayant trait à la gestion du personnel, ne sont pas englobés dans les services de *'Conseils, consultations et travaux relatifs à l'organisation et la direction des affaires'* de la marque antérieure, lesquels sont relatifs à des prestations de nature commerciale, financière ou industrielle, la seule circonstance que les questions d'administration du personnel fassent partie de la vie des affaires ne suffisant pas à caractériser leur similarité, et ce d'autant que ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de cabinets spécialisés en recrutement et gestion des ressources humaines, alors que les seconds sont délivrés par des

cabinets d'audit ou par des consultants en organisation ou en stratégie, et non par des cabinets d'avocats comme l'allègue à tort la requérante. Le directeur de l'INPI doit donc être approuvé en ce qu'il a dit que ces services n'étaient pas similaires.

Les services de '*Consultation pour les questions de personnels. Services de conseils en gestion de ressources humaines*' de la demande d'enregistrement ne sont pas davantage similaires aux services de '*conseils, études, recherches et rédactions d'actes d'ordre juridique et judiciaire*', ces derniers désignant des prestations de nature exclusivement juridique ou concernant des procédures judiciaires, la circonstance que les consultations relatives aux personnels puissent intégrer des questions de droit du travail ne suffisant pas à établir une similarité entre lesdits services qui ne sont pas réalisés par les mêmes prestataires, à savoir des cabinets de conseils en ressources humaines pour les premiers, et des cabinets d'avocats ou de juristes pour les seconds. L'INPI doit donc être approuvé d'avoir retenu que ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Il en est de même des '*services d'éducation et de formation, d'instruction*' de la demande d'enregistrement contestée, qui ont pour objet des prestations d'enseignement, et ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services '*d'études et recherches juridique et judiciaire*' de la marque antérieure, qui sont relatifs à une activité de recherches et d'études de documents juridiques, la seule circonstance que les avocats puissent délivrer des cours accessoirement à leur profession, ou que des études juridiques puissent être confiées au sein d'un cabinet à des élèves-avocats stagiaires ne caractérisant pas leur similarité, alors que ces services relèvent de prestataires distincts, établissements d'enseignement et organismes de formation, pour les premiers, juristes qualifiés pour les seconds, et ne s'adressent pas à la même clientèle, étudiants désirant s'instruire et obtenir un diplôme pour les premiers, professionnels ou particuliers souhaitant obtenir une expertise juridique dans un domaine précis pour les seconds.

Sur la comparaison des signes

La société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS fait valoir que le signe 'CJA' est dominant au sein de la marque antérieure et qu'il est reproduit à l'identique au sein de la demande d'enregistrement contestée. Elle soutient qu'il existe donc une identité partielle entre les signes en présence, outre qu'ils présentent une architecture analogue, de sorte que l'impression visuelle d'ensemble est fortement similaire. Elle ajoute que les signes en cause produisent des impressions sonores quasiment identiques, les termes 'CJA' et 'avocats' étant dominants, et que conceptuellement ils renvoient tous deux à la profession d'avocats de sorte qu'il existe un risque de confusion pour

le public visé, la demande d'enregistrement contestée constituant l'imitation de la marque antérieure. Elle ajoute qu'il est établi qu'elle bénéficie d'une antériorité d'usage sur le sigle 'CJA', et que la confusion effective entre les signes a été constatée par un client ainsi que par l'Ordre des avocats.

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d'apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l'existence d'un lien entre eux dans l'esprit du public.

Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l'appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.

Visuellement, la demande de marque critiquée est composée d'un quadrilatère de couleur rouge comprenant le sigle CJA en lettres blanches dans sa partie supérieure et un bandeau de couleur noire en son milieu, au sein duquel sont inscrits les termes 'Société d'avocats', alors que la marque antérieure est constituée d'une forme ovale de couleur noire, penchée vers la droite, dans laquelle figurent des traits et des courbes entrelacés, de couleur blanche, sans que soit lisible le signe 'CJA' pour le public visé qui ne cherche pas à déchiffrer, quand bien même ce sigle correspond aux initiales des éléments verbaux 'CONSEILS - JURISTES - AVOCATS' situés en dessous de l'élément verbal. Les lettres CJA, qui ne sont pas lisibles ni perceptibles au sein de la marque antérieure, ne constituent pas dès lors un élément dominant, de sorte que visuellement les marques en cause produisent une impression visuelle différente.

Phonétiquement les signes se distinguent également : le sigle CJA n'étant pas lisible au sein de la marque antérieure, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne sera dès lors pas prononcé, seul l'élément verbal, à savoir 'CONSEILS - JURISTES - AVOCATS' étant prononcé, alors que le signe contesté dont l'élément verbal CJA domine tant par la taille des caractères que par la distinctivité, sera prononcé 'CJA

société d'avocats', de sorte que les signes en cause ont des prononciations tout à fait différentes.

Conceptuellement, enfin, les signes ont en commun de se rapporter à l'activité d'avocats, mais se distinguent tant par leur graphisme, enchevêtrement de traits et de courbes au sein d'un ovale, évoquant la collaboration de plusieurs compétences dans la marque antérieure, et le sigle CJA apposé en blanc sur un rectangle rouge évoquant la première de couverture d'un code ou d'un ouvrage juridique dans la demande contestée, que par leurs éléments verbaux, l'alliance de trois professions, CONSEILS - JURISTES - AVOCATS, pour la première, ou une unique société 'SOCIETE D'AVOCATS' pour la seconde.

Globalement, les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble distincte.

Cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte de leurs éléments prétendument distinctifs et dominants.

Le fait que la société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS, aux droits de laquelle est venue la société CJ ASTORG, utilisait le sigle CJA depuis 1974, ne suffit pas à démontrer le caractère notoire de ce sigle auprès des consommateurs des services visés, ni a fortiori à lui conférer un caractère dominant et particulièrement distinctif au sein de la marque antérieure, l'attention du consommateur n'étant pas attirée par les lettres CJA, qui ne sont pas lisibles ni perceptibles au sein de la marque antérieure.

Il s'en suit que, malgré l'identité ou la similarité des services en cause, le consommateur concerné ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Enfin, la production d'un seul courrier adressé par erreur au cabinet CJA CONSEILS-JURISTES-AVOCATS, et de l'avis d'un ancien bâtonnier indiquant qu'il existe un risque de confusion est insuffisant pour démontrer l'existence dudit risque de confusion entre les signes en cause, dont l'appréciation relève du directeur de l'INPI, et de la cour d'appel sur recours contre la décision rendue par lui.

Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté.

La société CJ ASTORG venant aux droits de la société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS, qui succombe, verra rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CJA AVOCATS ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le recours formé par la société CJ ASTORG venant aux droits de la société CJA - CONSEILS JURISTES AVOCATS à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 8 janvier 2019 ;

Rejette les demandes de la société CJ ASTORG et de la société CJA AVOCATS ASSOCIES fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

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.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE