

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 26 novembre 2021**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°178)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/17965 -
n° Portalis 35L7-V-B7E-CCZAB**

Décision déferée à la Cour : Décision du 06 novembre 2020 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : 4339881

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.S.U. EFFY ISOLATION, agissant en la personne de son président, M. Frédéric U, domicilié en cette qualité au siège social situé

33, avenue du Maine
BP 195

75755 PARIS CEDEX 15

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 538 589 052

Représentée par M^e Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque P 286

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} Héloïse TRICOT, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère

M^{me} Laurence LEHMANN a 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 demande d'enregistrement n°17 4339 881 déposée par la société Combles Eco Energie, le 21 février 2017, portant sur le signe verbal PACTE ENERGIE SOLIDARITE, destiné à distinguer des services en classe 36,37, 38, 42 et 45.

Vu la décision de rejet de l'enregistrement prise par M. le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 6 novembre 2020.

Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Effy Isolation, anciennement Combles Eco Energie, le 10 décembre 2020, et les conclusions à l'appui de ce recours remises au greffe le 8 mars 2021 et en dernier lieu le 30 août 2021.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au rejet du recours reçues au greffe le 3 août 2021 et le 21 septembre 2021.

Vu les observations orales du Ministère public présent à l'audience du 30 septembre 2021.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'annulation du recours formé par la société Effy Isolation mais de simples observations contenues dans le mémoire déposé par le directeur général de l'INPI relative à une irrégularité de la procédure, au demeurant non fondées et n'a donc pas à statuer de chef.

Le directeur général de l'INPI a, par décision du 6 novembre 2020, rejeté la demande d'enregistrement pour défaut de distinctivité du signe déposé au regard des services couverts et ce en application des articles L.711-2 b) et L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle, applicables à l'espèce, la demande d'enregistrement ayant été déposée antérieurement à l'application de l'ordonnance du 13 novembre 2019.

L'article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle applicable dispose que :

"sont dépourvus de caractère distinctif :

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service'. (...)

Le caractère distinctif peut sauf le cas prévu au c, être acquis par l'usage.'

L'article L.712-7 du même code précise que *'La demande d'enregistrement est rejetée :*

(...b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L.711-1 et L.711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L.711-3 (...)'.

Sur le caractère intrinsèquement distinctif

Un signe, pour être distinctif et pouvoir constituer une marque, doit revêtir un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'il désigne et permettre au public concerné d'attribuer à une entreprise déterminée ces produits ou services.

Pour appréhender si le signe en cause est ou non dépourvu de caractère distinctif, il doit être examiné dans son ensemble et en fonction des services désignés.

Les services visés par la marque litigieuse sont les *«Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières dans le domaine des travaux de construction et d'isolation, des économies d'énergie, de la consommation énergétique, du rendement énergétique et de la protection de l'environnement»; assistance et conseils en matière d'investissement de capitaux dans le domaine dans le domaine des travaux de construction et d'isolation, des économies d'énergie, de la consommation énergétique, du rendement énergétique et de la protection de l'environnement»; émission de bons de valeur dans le domaine des travaux de construction et d'isolation,*

des économies d'énergie, de la consommation énergétique, du rendement énergétique et de la protection de l'environnement'; analyse financière des marchés et de la cotation boursière de valeurs dans le domaine des marchés énergétiques'; transactions financières, à savoir négoce de toutes commodités énergétiques et environnementales'; informations en matière financière et en matière d'investissement de capitaux dans le domaine des commodités énergétiques et environnementales'; informations financières et économiques dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique'; service d'intermédiaire bancaire dans le domaine des commodités énergétiques et environnementales et dans le financement de travaux de construction et d'isolation'; parrainage financier d'organisations sociales ou caritatives dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique'; financement de prêts dans le domaine des travaux de construction et d'isolation, des économies d'énergie, de la consommation énergétique, du rendement énergétique et de la protection de l'environnement'; financement de prêts pour la lutte contre la précarité énergétique'; informations en matière de négoce de toutes commodités énergétiques et environnementales, à savoir achat et vente de crédits octroyés par les législations nationales et internationales en matière environnementale, notamment dans le cadre des travaux de construction et d'isolation, des économies d'énergie, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la précarité énergétique'; construction, entretien, maintenance, nettoyage et rénovation d'immeubles, de bâtiments et de maisons'; travaux d'isolation [construction]'; travaux de construction, de rénovation et d'isolation d'immeubles aux fins d'économies d'énergie, d'amélioration du rendement énergétique et de lutte contre la précarité énergétique'; conseils et informations en matière de travaux de construction, de rénovation et d'isolation de bâtiments'; supervision de travaux de construction, de rénovation et d'isolation dans le domaine immobilier'; construction, rénovation et isolation d'intérieurs de bâtiments et de combles'; construction, rénovation et isolation d'intérieurs de bâtiments et de combles aux fins d'économies d'énergie, d'amélioration du rendement énergétique et de lutte contre la précarité énergétique'; maçonnerie'; travaux de plâtrerie'; travaux de couverture de toits'; construction, réparation et maintenance de systèmes d'isolation thermique'; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et conditionnement d'air'; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution ou de redistribution d'énergie'; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution, de redistribution ou d'homogénéisation de chaleur'; installation, construction, maintenance et réparation d'appareils de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine du génie climatique, de la consommation énergétique ou de la distribution d'énergie'; audits en matière d'énergie et conseils en matière

d'économie d'énergie, de consommation énergétique, de rendement énergétique, de gestion de l'énergie et de protection de l'environnement'; services de contrôle, de mesure, de diagnostic dans le domaine de la consommation énergétique et du rendement énergétique'; services d'ingénierie, établissement de plans pour la construction, consultation dans le domaine de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d'énergie et de la protection de l'environnement'; conseils et consultations en matière d'écoconstruction et informations en matière d'écoconstruction'; informations et conseils scientifiques et techniques dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique'; étude de projets techniques, expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la construction, de la rénovation, de l'isolation et de l'entretien de bâtiments'; étude de projets techniques, expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique'; étude de projets techniques et recherches techniques dans le domaine de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d'énergie et de la protection de l'environnement'; recherches en matière de protection de l'environnement liées à la construction'; services de contrôle de qualité et de conseils à des fins de certification'; conception de systèmes d'isolation de bâtiments'; conception de systèmes de production, de récupération, de distribution ou de redistribution d'énergie, de chaleur'; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de l'isolation des bâtiments, de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d'énergie et de la protection de l'environnement'; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques de gestion de la consommation énergétique, du rendement énergétique, des économies d'énergie'; services de concession de licences de marques, de logiciels et de technologies et administration juridique de licences de marques, de logiciels et de technologies dans le domaine des économies d'énergie, de la protection de l'environnement, de la construction et de la lutte contre la précarité énergétique'; services de concession et octroi de licences de concepts de franchises dans le domaine des économies d'énergie, de la protection de l'environnement, de la construction et de la lutte contre la précarité énergétique'; services juridiques fournis par un franchiseur dans le cadre d'un réseau d'entreprises dans le domaine des économies d'énergie, de la protection de l'environnement, de la construction et de la lutte contre la précarité énergétique'».

La société Effy Isolation expose que la marque PACTE ENERGIE SOLIDARITE désigne des services d'isolation de combles à 1 euro, proposés dans le cadre du dispositif réglementaire des Certificats d'Économie d'Énergie, créé courant 2011.

Fin 2011, la société Cetinergy a créé la société déposante, Combles Eco Energie devenue Effy Isolation, afin de porter cette nouvelle offre en qualité de société opératrice des travaux.

Elle a présenté dans ce cadre son programme qu'elle a intitulée PACTE ENERGIE SOLIDARITE au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui l'a validé par arrêté du 26 décembre 2012.

Il ressort des éléments versés au débat que ce programme dénommé PACTE ENERGIE SOLIDARITE est bien celui qui était porté par la société Cetinergy et que les autres programmes portés par des entreprises concurrentes n'ont pas la même dénomination.

Il est également avéré que le gouvernement n'a pas dénommé ainsi le dispositif qu'il a mis en place en 2011 d'isolation des combles à 1 euro.

En 2017, la société Combles Eco Energy a voulu protéger, à titre marque, le signe verbal PACTE ENERGIE SOLIDARITE pour les services énoncés ci-dessus qui relèvent du domaine de la construction, de la consommation ou du rendement énergétique, de la protection de l'environnement, de la lutte contre la précarité énergétique et du financement.

Si le signe composé des trois mots pacte, énergie et solidarité, désigne bien un programme ayant été créé par la société Cetinergy, dont il n'est pas démontré qu'il soit utilisé par une autre société, et avalisé par le gouvernement, ce n'est pas pour autant qu'il doit être accepté à titre de marque dès lors qu'il est immédiatement et sans effort particulier perceptible en lien direct et concret avec la nature desdits services, tous susceptibles d'être relatifs au Pacte Energie Solidarité et permettant aux ménages français les plus modestes (propriétaires occupants et locataires) d'améliorer la performance énergétique de leur logement en réalisant notamment des travaux d'isolation.

La signification de chacun des trois mots composant le signe est immédiatement comprise par le consommateur.

Ces trois termes, en lien direct avec les produits visés, doivent pouvoir être utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques et ne peuvent faire l'objet d'une appropriation par un seul.

Leur association, quel que soit son ordre, ne crée pas une impression d'ensemble qui s'écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments.

Appliquée aux services en cause, l'association de ces trois termes sera immédiatement perçue par le consommateur comme permettant d'accéder à un programme d'offre de services permettant une rénovation énergétique à coûts maîtrisés et mettant en jeu la solidarité notamment vis à vis des plus démunis. Elle ne lui permettra pas de

distinguer les services en cause proposés par le titulaire de la marque de ceux proposés par ses concurrents.

Le signe immédiatement perceptible, en lien direct et concret avec les services proposés, ne remplira pas la fonction d'indication d'origine commerciale propre à la marque.

C'est dès lors à juste titre que le directeur général de l'INPI n'a pas retenu de valeur intrinsèquement distinctive au signe litigieux.

Sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage

La société Effy Isolation soutient également que le signe aurait acquis une distinctivité par l'usage qui serait suffisante pour accéder à un enregistrement à titre de marque.

Afin de déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait, il convient de prendre en considération, notamment, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage en France s'agissant d'une demande de marque française.

La cour rappelle qu'elle est saisie, en vertu de l'article L.411-4, issu de l'ordonnance du 12 février 2020, applicable à la présente procédure, d'un recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI qui a statué sur une demande de titre de propriété.

Dès lors, et ce sans changement par rapport à la législation antérieure, le recours est dépourvu d'effet dévolutif et ne porte que sur l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus, sur le fondement desquels la décision a été prise.

Ainsi, seules les pièces produites lors de la procédure devant l'INPI seront examinées par la cour étant précisé que le directeur général de l'INPI indique dans son mémoire, sans être contredit par la société requérante, que seules les pièces numérotées 1 à 11 avaient été produites lors de la procédure d'enregistrement.

Or, il ne ressort d'aucune de ces pièces que le signe PACTE ENERGIE SOLIDARITE ait été utilisé à titre de marque mais seulement comme étant le nom du programme présenté par la société Certinergy et validé par les arrêtés ministériels des 26 décembre 2012 et 24 décembre 2015.

Dès lors, c'est à juste titre que la décision attaquée du directeur général de l'INPI a considéré que la société Effy Isolation ne démontre pas l'usage du signe litigieux à titre de marque indiquant une origine commerciale spécifique des services en cause connue d'une partie significative du public pertinent et rejeté l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

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

Il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société Effy Isolation contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 6 novembre 2020,

Déboute la société Effy Isolation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

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

La Greffière La Présidente