

**COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
ARRET DU FOND DU 9 FEVRIER 2023**

**Chambre 3-1
Rôle N° RG 22/04614
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE G5**

Décision déferée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 28 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° OPP 21-356.

DEMANDERESSE

COMMUNE DE SAINT TROPEZ, représentée par son maire en exercice, M^{me} Sylvie S, dont le siège social est HOTEL DE VILLE - 2. Place de l'Hôtel de Ville - 83990 SAINT-TROPEZ

représentée par M^e Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de M^e Stéphanie RENAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant

DEFENDEURS

Monsieur Jean M, [...], assigné à étude d'huissier le 27 juin 2022.

Défaillant

Madame LA PROCUREURE GENERALE.

COUR D'APPEL - 20. Place de Verdun - 13616AIXEN PROVENCE CEDEX

représentée par M. Thierry VILLARDO (avocat général)

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis 15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par M^{me} Marianne C, en vertu d'un pouvoir général

*_*_*_*_*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le **12 décembre 2022** en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie P

Ministère Public : M. Thierry VILLARDO (avocat général), lequel a été entendu en ses réquisitions.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2023,

Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, pour Monsieur Pierre CALLOCH, Président empêché et Madame Marie P, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2021 M. Jean Sébastien M a déposé une demande d'enregistrement n°21 4 768 799 portant sur le signe verbal suivant « La Grande Librairie de Saint-Tropez » en classes 16, 35, 40 et 41, enregistrement qui a été accepté par l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) après une proposition de régularisation concernant certains produits inclus dans ces classes.

Le 30 juillet 2021 la commune de Saint-Tropez a formé opposition à l'enregistrement en invoquant un risque de confusion avec ses droits sur le signe verbal Saint-Tropez, enregistré à titre de marque les 2 mars 1992 et 31 août 2004.

Le 28 février 2022 le directeur de l'INPI a rejeté le recours de la commune de Saint-Tropez, laquelle a porté la contestation devant la

cour d'appel d'Aix-en-Provence par acte du 28 mars 2022.

Par conclusions enregistrées le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, **la commune de Saint-Tropez** fait valoir d'une part, qu'en ne retenant pas le caractère essentiel des termes Saint-Tropez au sein du signe contesté au motif que ces termes se limitent à renvoyer au nom d'une ville sans y adjoindre une quelconque caractéristique, M. le directeur de l'INPI a commis une erreur de droit dans la comparaison des signes.

D'autre part, la commune de Saint-Tropez soutient qu'en ne retenant pas le caractère dominant des termes Saint-Tropez au sein du signe contesté, sans tenir compte du caractère descriptif des termes « La Grande Librairie De », qu'il constate pourtant, M. le directeur de l'INPI n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a commis une nouvelle erreur de droit justifiant l'annulation de la décision.

Enfin, elle soutient que, dans ses observations, l'INPI commet de nouvelles erreurs de droit en se livrant à une comparaison des signes sur le plan visuel, phonétique et intellectuel sans prendre en compte le caractère distinctif et dominant de l'élément verbal Saint-Tropez.

Ainsi, la commune de Saint-Tropez demande à la cour d'annuler la décision rendue par M. le directeur de l'INPI le 28 février 2022 en ce qu'elle rejette l'opposition formée à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque La Grande Librairie de Saint-Tropez n°21 4 768 799, et de dire que l'arrêt sera notifié aux parties et à M. le directeur général de l'INPI.

Aux termes de ses observations déposées le 8 septembre 2022, **le directeur général de l'INPI** expose que l'enregistrement de la marque a été accepté dès lors qu'il n'existait globalement pas de risque que le consommateur attribue une origine commerciale commune aux marques en cause.

L'INPI rappelle ainsi que l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

En premier lieu, sur la comparaison des produits et services, l'INPI précise que dans leur grande majorité, les produits et services désignés par la demande d'enregistrement ont été considérés comme étant identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures invoquées par la commune de Saint-Tropez.

En second lieu, sur la comparaison des signes, l'INPI fait valoir que les différences visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les signes en cause sont de nature à écarter tout risque de confusion entre eux, et qu'en outre, les ressemblances liées à la présence

commune du terme Saint-Tropez doivent être relativisées compte-tenu de sa très faible distinctivité et de l'impossibilité d'en réserver le monopole à un opérateur économique au détriment de ses concurrents lorsqu'il est utilisé pour indiquer la provenance géographique des produits et services au sein d'un signe complexe. En dernier lieu, sur l'appréciation globale du risque de confusion, l'INPI ajoute que compte-tenu des faibles ressemblances entre les signes ainsi que de la très faible distinctivité du terme commun au sein de la demande contestée, il n'existe globalement pas de risque que le consommateur attribue à ces marques la même origine commerciale.

A l'audience, le ministère public s'en rapporte.

M. Jean M, cité en Etude d'huissiers de justice par acte du 27 juin 2021, n'a pas constitué avocat

MOTIFS

Au visa de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, une marque ne peut être valablement adoptée que si elle ne porte pas atteinte à une marque antérieure.

Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion, étant rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJCE, 22 juin 1976, affaire Terrapin).

L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les produits et services visés par la demande d'enregistrement contestée sont dans leur grande majorité, soit identiques, soit similaires aux produits et services visés par les marques antérieures.

S'agissant des signes, leur comparaison permet de relever qu'en dépit

de la présence commune du nom propre « Saint-Tropez », ils présentent des différences visuelles en raison d'une typographie distincte, et de la longueur de leur séquence.

Les signes présentent également des différences auditives dès lors que la séquence « La Grande Librairie de » est placée en attaque, est plus longue, et ne présente aucune sonorité équivalente à la marque enregistrée, nonobstant la présence en fin de signe du terme « Saint-Tropez ».

Les signes se distinguent par ailleurs par leur absence de similitude conceptuelle. Si le terme de « Saint-Tropez » est éminemment évocateur en ce qu'il renvoie à la commune du même nom, dont la notoriété est établie au-delà des frontières nationales, et revêt un caractère distinctif, il apparaît néanmoins que ce terme n'apparaît pas dominant au cas d'espèce et que l'impression d'ensemble produite par les deux signes n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public concerné.

En effet, le terme « La Grande Librairie de Saint-Tropez », en ce qu'il renvoie à un commerce de livres vendus à Saint-Tropez, commerce qui n'est pas de l'essence même des prérogatives d'une commune et pas spécifiquement de celle de Saint-Tropez, dont la notoriété n'évoque pas spontanément une localité connue pour le commerce du livre, est intrinsèquement distinctif dans sa globalité, en dépit de la similitude des produits et services concernés, et en dépit du terme commun « Saint-Tropez ».

Ainsi, le signe « La Grande Librairie de Saint-Tropez » revêt un caractère suffisamment distinctif permettant de considérer qu'il n'existe pas, dans son ensemble, de risque que le consommateur attribue à ces deux marques la même origine commerciale.

Enfin, si un nom géographique, tel que celui d'une commune, peut être enregistré comme marque, cet enregistrement ne saurait conduire à créer un monopole économique au profit de la commune en privant les autres opérateurs économiques de la possibilité de faire usage de ce terme lorsqu'il désigne la provenance géographique des produits et services au sein d'un signe complexe.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue par M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle le 28 février 2022 en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par la commune de Saint-Tropez à l'enregistrement n°21 4 768 799 portant sur le signe verbal suivant « La Grande Librairie de Saint-Tropez ».

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision rendue par M. le directeur de l'Institut national de

la propriété industrielle le 28 février 2022 en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par la commune de Saint-Tropez à l'enregistrement n°21 4 768 799 portant sur le signe verbal suivant « La Grande Librairie de Saint-Tropez ».

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT