

**COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 mars 2023**

**3^{ème} Chambre Commerciale
ARRÊT N°129
N° RG 22/02797
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWRK**

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie C, lors des débats, et Madame Julie R, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

APPELANTE :

S.A.S.U. MADDIE D. EDITIONS, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n°828 286 385, agissant poursuites et diligences de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par M^e Richard MILCHIOR de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par M^e Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. NYMPHALIS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°814 421 004, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M^e Aurélie GRENARD de la SELARL ARES,
Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par M^e Stéphane GUERLAIN de l'AARPI ARMENGAUD
- GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE :

M. Le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par M^{me} Virginie L, chargée de mission au service contentieux, munie d'un pouvoir général

FAITS ET PROCEDURE :

Le 27 janvier 2021, la société Nymphalis a déposé une demande d'enregistrement n°4726101 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (L'INPI) portant sur le signe verbal SWEET ROMANCE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants en classes 9, 16 et 41 :

9 - appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;

16- Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;

dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

41 -Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

La société Maddie D. Editions (la société Maddie) est titulaire de la marque verbale TOUT SIMPLEMENT ROMANCE n°4659068, déposée le 20 juin 2020 en classe 41 et désignant les services suivants :

' 41-divertissement ; publication de livres'.

Le 16 avril 2021, la société Maddie a formé opposition à l'enregistrement de toute marque sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque verbale française 'TOUT SIMPLEMENT ROMANCE' pour ce qui concerne les produits et services suivants :

« 9 - les liseuses électroniques ;

16 - les livres ;

41 - divertissement ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. »

Par décision du 30 mars 2022, le directeur de l'INPI a rejeté l'opposition.

La société Maddie a formé un recours contre cette décision. Elle a déposé ses dernières conclusions le 13 janvier 2023. La société Nymphalis a déposé ses dernières conclusions le 6 octobre 2022. Le directeur général de l'Inpi a communiqué ses dernières observations le 12 décembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Maddie demande à la cour de:

- Rejeter la pièce n°2 de l'INPI et a tout le moins n'en tirer aucune conséquence,
- Rejeter les développements et moyens nouveaux de l'INPI qui viennent ajouter à la décision attaquée
- Annuler la décision de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée par la société Maddie, sauf en ce qu'il a jugé identiques et similaires des produits et services de la marque contestée,

Y ajoutant :

- Condamner la société Nymphalis à payer à la société Maddie, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Nymphalis entiers dépens,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

La société Nymphalis demande à la cour de :

- Rejeter le recours de la société Maddie en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Maddie à payer à la société Nymphalis la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le directeur général de l'Inpi demande à la cour de :

- Rejeter le recours.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'enquête interne de l'INPI :

S'agissant d'un recours non en réformation mais en annulation dépourvu d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer que sur les pièces et les moyens qui ont fait débat dans le cadre de la procédure d'opposition.

L'enquête interne de l'INPI a été communiquée au public à la suite d'une erreur de ce service. Elle a cependant été produite dans le cadre de la procédure d'opposition. Il n'y a donc pas lieu de l'exclure des débats.

L'identité ou la similarité de certains des produits désignés :

Les produits visés par les deux marques en cause sont d'une part :

'41-divertissement ; publication de livres' et, d'autre part :

'9 - les liseuses électroniques ;

16 - les livres ;

41 - divertissement ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. '

Les termes divertissement et publication de livres se retrouvent dans les deux marques. Il s'agit de services identiques.

Le service d'information en matière de divertissement est attaché au service de divertissement proprement dit. Il en est le complément utile voire nécessaire. Il s'agit de services similaires.

Les services publication de livres et publication électronique de livres et de périodiques en ligne sont de mêmes nature, objet et destination. Ces services s'adressent à un public de lecteurs et le fait que la publication se fasse sur papier ou sur support numérique ne caractérise pas une spécificité du public destinataire. Ils ont la même fonction et le public peut penser qu'ils ont la même origine. Ils sont donc similaires.

Les livres et les liseuses électroniques sont attachés aux services de publication de livres, les premiers lors d'une publication sur papier, les seconds lors d'une publication sur support électronique. Il s'agit de produits complémentaires et donc similaires.

Le service de prêt de livres est distinct de celui de publication de livre. Le prestataire du premier n'est pas nécessairement le même que celui du second, même si certains éditeurs pratiquent également le prêt de livres. Si le prêt de livre peut être analysé comme une forme de divertissement, le lien entre les deux n'est pas suffisant pour que le public soit fondé à leur attribuer une origine commune.

Le prêt de livre n'est pas un service identique ou similaire à ceux de publication ou de divertissement. Il n'y a donc pas lieu à annulation de la décision de l'INPI pour ce qui concerne le service de prêt de livres.

La comparaison des signes :

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le risque de confusion entre signes ne s'apprécie qu'en les comparant entre eux.

La marque TOUT SIMPLEMENT ROMANCE est composée de trois mots, la marque SWEET ROMANCE de deux mots.

Les deux marques ne sont que verbales.

La marque TOUT SIMPLEMENT ROMANCE comporte quatorze lettres, la marque SWEET ROMANCE neuf.

Les deux marques comportent le même mot, ROMANCE. Les ensembles TOUT SIMPLEMENT et SWEET ne se ressemblent pas visuellement.

Il existe une ressemblance visuelle, faible, entre les deux marques.

Le mot ROMANCE est commun aux langues anglaise et française.

La marque TOUT SIMPLEMENT ROMANCE ne comporte que des mots de la langue française. L'attaque en langue française incite le consommateur à avoir une prononciation française de la marque. La marque SWEET ROMANCE commence par un mot de langue anglaise, ce qui incite à la prononcer à l'anglaise. Les deux marques comportent un nombre de syllabes différent.

Il apparaît ainsi que la ressemblance phonétique est faible.

Dans les deux marques, le mot ROMANCE est dominant. La marque TOUT SIMPLEMENT ROMANCE renvoie à la langue française, et donc à un concept français. La marque SWEET ROMANCE renvoie à la langue anglaise et donc à un concept anglais.

Le mot ROMANCE n'a pas de destination conceptuelle précise mais renvoie à un roman, à une histoire d'amour et en tout cas à un concept non agressif, voire apaisant. Le concept français recouvre, en outre, une pièce poétique simple, attendrissante, voire un chant poétique.

Les ensembles verbaux TOUT SIMPLEMENT et SWEET ne renvoient pas à un même concept. En effet, TOUT SIMPLEMENT renvoie à ce qui est essentiel, voire frugal. Le mot SWEET renvoie à une douceur, du sucré voire à une langueur.

Intellectuellement, les deux signes n'ont pas de signification particulière pour le consommateur français normalement attentif. L'utilisation du terme ROMANCE ne permet que faiblement pour le consommateur d'évoquer des produits et services liés à l'édition et aux livres. Il ne retiendra pas des deux signes la même impression.

Comme il a été vu supra, les deux marques visent pour partie des produits identiques ou similaires. Ces produits et services sont en rapport avec l'édition et les livres.

Les deux signes, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, ne dégagent pas une même impression d'ensemble. Même dans la mesure où ils désignent pour partie des produits identiques ou similaires, ils ne présentent pas un risque de confusion pour le consommateur normalement attentif.

Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la décision de l'INPI.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner Maddie aux dépens engagés devant la cour d'appel et à payer à la société Nymphalis la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette la demande d'annulation de la décision OP21-1687/BDO du 30 mars 2022 de l'Institut national de la propriété intellectuelle,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Maddie D. Editions à payer à la société Nymphalis la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Maddie D. Editions aux dépens engagés devant la cour d'appel,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Le greffier Le président