

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°125)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/14597
n° Portails 35L7-V-B7G-CGIXA
Jonction avec le dossier 22/14598**

Décision déferée à la Cour : décision du 28 juin 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle- Référence et numéro national : OP21-3821 / 4770017 / PFA

REQUERANTE

S.A.S. DEFAC TO, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

50, rue de Rochechouart
75009 PARIS

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 899 270 979

Représentée par M^e Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Assistée de M^e Alexandre VISPI plaçant pour le Cabinet HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 449

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} Caroline P, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A. FACTOFRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Tour D2
17 bis, place des Reflets
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 063 802 466

Représentée par M^e Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de M^e Damien REMY plaçant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 7

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M^{me} Véronique RENARD, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

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

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

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 Mme Véronique RENARD, Présidente, et par M^{me} Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu les recours formés le 28 juillet 2022 par la société Defacto enregistrés sous les numéros RG 22/14597 et 22/14598 contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 17 août 2021 par la société Factofrance sur la base de la marque complexe française FACTOFRANCE déposée le 5 mai 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 359 515 à la demande d'enregistrement de la marque verbale DEFECTO qu'elle a déposée le 25 mai 2021 sous le n°21 4 770 017.

Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Defacto le 26 octobre 2022.

Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Factofrance le 17 janvier 2023.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 3 mars 2023 en vue de l'audience du 20 avril 2023.

Vu l'ordonnance du 20 avril 2023 ordonnant la jonction des procédures

enregistrées sous les numéros RG 22/14597 et 22/14598, les procédures se poursuivant sous le numéro RG 22/14597

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

SUR CE,

La société Defacto demande à la cour d'annuler la décision rendue le 28 juin 2022 par le directeur général de l'INPI, critiquant celle-ci en ce qu'elle a considéré l'opposition de la société Factofrance partiellement justifiée et a rejeté partiellement la demande d'enregistrement de sa marque pour les services suivants : "assurances, services bancaires, services bancaires en ligne, services de classe de prévoyance, émission de cartes de crédit, service de paiement par porte-monnaie électronique, gestion financière, services de financement, analyse financière, constitution de capitaux, investissement de capitaux, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), placement de fonds" en considérant qu'il existait une similarité et donc un risque de confusion entre la marque antérieure FACTOFRANCE et la demande de marque qu'elle a déposée portant sur le signe verbal DEFACTO.

La décision objet du recours qui a reconnu que les services "assurances, services bancaires, services bancaires en ligne, services de classe de prévoyance, émission de cartes de crédit, service de paiement par porte-monnaie électronique, gestion financière, services de financement, analyse financière, constitution de capitaux, investissement de capitaux, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée étaient identiques ou similaires aux services suivants "Assistance et services de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales ; analyse économique à des fins commerciales ; Marketing financier ; présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; établissement de bilans financiers et analyses d'entreprises ; services de conseils aux entreprises en matière de financement ; gestion de dossiers financiers ; Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; agences d'assurances ; bancassurance ; consultation en matière financière ; informations financières transmises par voie électronique ; services de recherche de financement ; constitution de capitaux, investissement de capitaux ; gestion de fonds, constitution de fonds, placements de fonds ; mise à disposition de conseils en matière de placement et de finance ; services de conseillers en finance ; suivi de portefeuilles financiers ; services de recouvrement de créances ; services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés" de la marque antérieure n'est pas critiquée par la requérante.

Seule est contestée la comparaison des signes à laquelle a procédé le directeur général de l'INPI qui a considéré qu'en raison des

ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion entre les marques en présence.

Les signes en cause



Pour la marque antérieure, et

Defacto

pour la demande d'enregistrement contestée, n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Eu égard aux services en cause que sont les services financiers, bancaires ou d'assurances, le public pertinent à prendre en considération est un public averti celui-ci étant plus vigilant quant au choix de son prestataire en raison de la technicité de ces services dont les enjeux peuvent être d'importance.

Visuellement, ces signes sont composés, s'agissant de la marque antérieure, de la dénomination de 11 lettres FACTOFRANCE écrite en bleu pour le préfixe FACTO, le F étant souligné d'un trait rouge, en gris pour le suffixe FRANCE, ainsi que d'un logo constitué de deux F entrelacés inscrits en blanc dans un cartouche bleu placé à gauche de la dénomination et, pour la demande d'enregistrement contestée, du signe verbal de 7 lettres DEFACTO, écrite en lettres simples seul le D étant en majuscule, à l'exclusion du F, contrairement à ce qu'a retenu le directeur général de l'INPI. Ces deux signes ont en commun les lettres F, A, C, T et O placées dans le même ordre.

Phonétiquement, la dénomination FACTO FRANCE de la marque antérieure comporte quatre syllabes et une répétition du son F placé en lettre d'attaque et centrale, celle de la demande d'enregistrement contestée DEFACTO est constituée de trois syllabes et commence par

le son D. Elles ont en commun les deux syllabes FAC et TO, celles-ci étant placées en attaque dans la marque antérieure à la différence de la demande de marque critiquée où elle termine la dénomination,

Conceptuellement, le signe DEFACTO constituant la demande d'enregistrement critiquée renverra le public pertinent à la locution latine couramment utilisée et signifiant "de fait" alors que la marque antérieure n'a pas de signification particulière sauf à évoquer le factoring en France, activité de la défenderesse au recours.

Ainsi que le soutient la société requérante, c'est à tort que le directeur général de l'INPI a considéré l'élément FACTO comme distinctif et dominant dans les deux signes en présence.

En effet, si l'élément verbal FACTOFRANCE de la marque complexe antérieure peut être seul prononcé et sera principalement retenu par le public, il n'en demeure pas moins que l'élément figuratif de taille importante qui lui est juxtaposé constitué de deux F entrelacés rappelant la première lettre et la lettre centrale de la dénomination qui l'accompagne ne peut être considéré comme négligeable. De même, dans la locution FACTOFRANCE, le préfixe FACTO, certes mis en exergue par la différence de couleur, ne peut toutefois être artificiellement détaché du suffixe FRANCE auquel il est étroitement lié, ce quand bien même ce dernier évoque un lieu géographique, le public percevant cet élément verbal dans son ensemble.

Dans la demande d'enregistrement l'élément FACTO est indissociable du préfixe DE qui forme avec lui une dénomination unique et dont il ne peut être soutenu qu'il sera considéré par le public comme négligeable, ce dernier appréhendant l'expression ainsi constituée comme un tout indivisible.

En conséquence, les ressemblances liées à la présence de l'élément commun FACTO sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association pour le public pertinent entre les signes en présence pris dans leur ensemble, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré l'identité et la similarité des services en présence.

La circonstance que la société Factofrance est titulaire d'autres marques composées du préfixe FACTO qui constitueraient une "famille de marques" est inopérante à caractériser un tel risque d'association avec la marque antérieure FACTOFRANCE seule opposée.

La connaissance accrue sur le marché de l'affacturage de la marque antérieure invoquée par la société Factofrance n'est pas démontrée, la copie de page internet dont la date d'impression est le 28 décembre 2021 et qui apparaît être un "publirédactionnel" n'est pas probante et

ne sera pas retenue par la cour, la société FactoFrance ne pouvant par ailleurs utilement se référer à une décision du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2008.

Le recours de la société Defacto contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être accueilli et la décision en date du 28 juin 2022 annulée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 28 juin 2022,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

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.

La greffière, La présidente