

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 24 JANVIER 2024**

**Pôle 5 - Chambre 1
(n° 012/2024)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14602
N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIXI**

Décision déferée à la Cour : Décision du 21 Juin 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle - Référence OP21-4771/4790213/LTA

DÉCLARANTE AU RECOURS

S.A.R.L. ROUND HILL TECHNOLOGIES

Société de droit luxembourgeois,

Immatriculée sous le n° B186820

Agissant poursuite et diligence de son Directeur, Monsieur [M] [K] [O], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Luxembourg

Représentée et assistée de M^e Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE :

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

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Cécile CHARRON, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

S.A.S. OPCOLIVING

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 893 861 583

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

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée de M^e Stéphane GUERLAIN de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07

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 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère,

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

M^{me} Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
M^{me} Françoise BARUTEL, conseillère,
M^{me} Déborah BOHÉE, conseillère.

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

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

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 ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée le 25 octobre 2021 par la société de droit luxembourgeois ROUND HILL TECHNOLOGIES à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4 790 213 déposée par la société OPCOLIVING portant sur le signe complexe 'THE CO.LIVING COMPANY' ;

Vu le recours formé le 29 juillet 2022 contre cette décision par la société ROUND HILL TECHNOLOGIES ;

Vu les conclusions transmises par la société ROUND HILL TECHNOLOGIES le 24 octobre 2022 ;

Vu les conclusions en défense transmises par la société OPCOLIVING le 23 janvier 2023 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 25 juillet 2023 ;

Les conseils des sociétés ROUND HILL TECHNOLOGIES et OPCOLIVING et la représentante de l'INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

SUR CE,

La société OPCOLIVING a déposé, le 2 août 2021, la demande d'enregistrement n° 4 790 213 portant sur le signe complexe 'THE CO.LIVING COMPANY' :

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Financement de projets de promotion immobilière ; agences immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers et d'immeubles ; location d'appartements, de bureaux et commerces ; agences de location de propriétés immobilières ; services financiers relatifs aux opérations immobilières, de promotions immobilières et de constructions de bâtiments ; Promotion (construction) de projets immobiliers à usage d'habitation/bureaux/hôtels/commerces ; constructions de bâtiments ; informations et conseils en matière de construction ; direction et supervision de travaux de construction ; maîtrise d'ouvrage à savoir supervision de travaux de construction ; services de rénovation de biens immobiliers ; aménagement intérieur et équipement (pose, installation) d'immeubles ; ménage des locaux ; entretien et nettoyage de mobilier ; Services de bars, de cafés, de cafétérias, de restaurants, de restaurants en libre-service, de snack-bars, de traiteur ; services hôteliers ; location de salles de réunion, d'espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de réceptions (divertissement) ; hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l'année ; hébergement d'habitation, de cohabitation (co-living); hébergement de clientèle d'affaires et hébergement saisonnier et d'été ».

Le 25 octobre 2021, la société ROUND HILL TECHNOLOGIES a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale complexe désignant l'Union européenne, enregistrée le 2 décembre 2019 sous le n° 1 544 783, ci-dessous reproduite :

Cette marque couvre notamment les services suivants : « Services d'agences immobilières; crédit-bail de propriétés commerciales; services d'agences de logement [appartements]; services d'agences de logement; gestion de logements; gérances de biens immobiliers; services de gestion de locataires, services financiers en lien avec des propriétés; Services de construction; Services de réparation et construction de bâtiments; construction et réparation d'habitations particulières et d'appartements; gestion d'installations, en particulier construction, entretien, nettoyage et réparation ; services

d'information, prestation de conseils et services de conseillers en lien avec la construction de propriétés ; Mise à disposition d'hébergements temporaires; mise à disposition de logements temporaires destinés à des étudiants; services d'auberges; hébergement en hôtels; services d'accueil [hébergement]; mise à disposition de nourriture et boissons; cafés; services de cafétérias; services de traiteurs ».

Dans sa décision dont recours, le directeur général de l'INPI a estimé que malgré la similarité d'une partie des services en présence, il n'existait pas globalement de risque de confusion entre les marques, les signes n'étant pas similaires.

La société requérante ROUND HILL TECHNOLOGIES demande à la cour :

- d'accueillir la société ROUND HILL TECHNOLOGIES dans son recours,

- en conséquence :

- d'annuler la décision du directeur général de l'INPI n° OPP21-4771/LTA du 21 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté l'opposition formée par la société ROUND HILL TECHNOLOGIES à l'encontre de l'intégralité de la demande de marque française semi figurative THE CO.LIVING COMPANY n° 21 4 790 213, déposée le 2 août 2021 en classes 36, 37 et 43 au nom de la société OPCOLIVING,

- de dire que l'arrêt sera notifié aux parties et au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception aux soins du greffier, conformément à l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle,

- de condamner la société OPCOLIVING à payer à la société ROUND HILL TECHNOLOGIES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le directeur général de l'INPI, les services de « location de salles de réunion, d'espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de réceptions (divertissement) » de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services de « mise à disposition d'hébergements temporaires » visés par la marque antérieure dès lors que les premiers relèvent de la catégorie générale des seconds, que tous ces services sont de même nature, dans la mesure où ils correspondent à la mise à disposition d'un lieu pour accueillir des personnes sur une courte période, qu'ils sont en outre offerts par les mêmes professionnels dès lors qu'il est très fréquent, pour des hôtels notamment, de proposer à la location des salles de réunion ou d'espaces de travail et qu'ils peuvent avoir la même destination et provenir des mêmes circuits de distribution. Elle soutient par ailleurs

que les signes en présence sont similaires ; que les éléments verbaux de la marque antérieure sont en effet repris intégralement dans le signe second, la présentation de ces éléments verbaux étant en outre, dans les deux signes, reproduite selon une physionomie strictement identique (mêmes mots dans le même ordre pareillement présentés sur trois lignes alignées d'un seul côté), la principale différence consistant en l'adjonction d'un élément figuratif au sein de la demande contestée constitué d'une simple forme géométrique on ne peut plus classique et banale qui sera tout au plus perçue comme les initiales de l'élément verbal THE CO.LIVING COMPANY et qui occupe une place secondaire, accessoire et purement décorative au sein du signe contesté sans altérer la lisibilité de l'élément verbal qui apparaît comme central, dominant et distinctif ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le consommateur est confronté à une marque composée à la fois d'un élément verbal et d'un élément figuratif, c'est l'élément verbal qui retiendra davantage son attention dans la mesure où il est le seul qui puisse être prononcé ; que contrairement à ce qu'a retenu l'INPI, l'expression THE CO-LIVING COMPANY n'est pas descriptive des services visés par la demande, ne présentant pas de lien direct et évident avec ces services ; que les éléments figuratifs du signe contesté ne peuvent primer sur les éléments verbaux ; que le directeur général de l'INPI ne s'est pas prononcé sur la distinctivité de la marque antérieure qui doit être considérée comme normale ; que même à supposer que la marque antérieure soit faiblement distinctive, cela ne saurait empêcher tout risque de confusion eu égard à la similarité des services et des signes en présence ; que les signes sont visuellement quasi-identiques (dans le signe contesté, la séquence CO étant faiblement perceptible et l'élément figuratif purement accessoire et décoratif), qu'ils sont fortement similaires au plan phonétique et, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision contestée, similaires au plan conceptuel dès lors que si la marque antérieure n'évoque pas la cohabitation, elle évoque en revanche l'habitation, les notions de cohabitation et d'habitation renvoyant toutes deux à la notion d'habitat et à habiter, seul ou à plusieurs ; qu'en outre, l'habitation / habitat n'exclut pas toute notion de vivre ensemble, de cohabiter, bien au contraire, le «vivre ensemble» étant une problématique très présente en architecture ; que la similarité des signes est renforcée par la similarité des services ; que compte tenu des mêmes impressions d'ensemble dégagées par les signes en présence, le consommateur d'attention moyenne qui ne pourra pas effectuer une comparaison directe entre les signes, mais devra se fier à l'image imparfaite qu'il en garde, pourra les confondre ou être amené à penser que le signe second constitue une déclinaison de la marque antérieure de la société ROUND HILL TECHNOLOGIES, dédiée tout particulièrement au logement partagé.

Le directeur général de l'INPI observe que les services de « Mise à disposition d'hébergements temporaires » de la marque antérieure et les services de « location de salles de réunion, d'espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de

réceptions (divertissement) » de la demande contestée ne sont pas similaires dès lors qu'ils ne sont pas de même nature et qu'ils ne sont pas fournis par les mêmes opérateurs, le simple fait qu'il s'agisse de mise à disposition de lieux pour accueillir des personnes sur une courte durée ne pouvant suffire à considérer ces services similaires, une telle définition étant particulièrement large ; que le fait que des hôtels puissent proposer des services de location de salles de réunion et d'espaces de travail à titre accessoire ne permet pas de créer un lien de complémentarité entre ces services, les uns pouvant être rendus sans recourir aux autres ; que les ressemblances entre les signes, tenant aux termes communs THE, LIVING et COMPANY et à leur présentation similaire, ne sont pas de nature à entraîner un risque de confusion, eu égard aux différences visuelles, phonétiques et surtout conceptuelles entre les signes, CO-LIVING désignant un nouveau type d'habitat partagé, notion à laquelle ne renvoie nullement l'expression THE LIVING COMPANY de la marque antérieure, prise dans son ensemble ; qu'en outre, cette expression étant dépourvue de caractère distinctif, les éléments verbaux du signe contesté, clairement reconnaissables en raison de leur taille et de leur position, loin d'être insignifiants ou susceptibles d'être perçus comme les initiales des éléments verbaux, retiendront l'attention du consommateur et lui permettront d'identifier l'origine commerciale des services ; que le risque de confusion entre les signes est dès lors exclu.

La société OPCOLIVING demande à la cour :

- de déclarer que la société ROUND HILL TECHNOLOGIES est irrecevable et mal fondée en son recours et de l'en débouter,
- en conséquence :
- de confirmer la décision du directeur général de l'INPI du 21 juin 2022, OPP21-4771/ LTA concernant la marque n°4790213,
- de condamner la société ROUND HILL TECHNOLOGIES à payer à la société OPCOLIVING la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société ROUND HILL TECHNOLOGIES aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les services de « Mise à disposition d'hébergements temporaires » de la marque antérieure et les services de « location de salles de réunion, d'espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de réceptions (divertissement) » de la demande contestée ne sont pas similaires dès lors qu'ils sont de natures différentes, qu'ils n'ont ni la même fonction, ni le même objet, qu'ils sont proposés via des circuits de distribution différents, que la clientèle visée par ces services est différente et qu'ils ne sont pas

complémentaires ; que les signes sont distincts intellectuellement, la marque antérieure invoquée signifiant « l'entreprise vivante », ou encore une entreprise pleine de vie, d'élan, de dynamisme alors que le signe critiqué renvoie au concept du «coliving», terme utilisé systématiquement en anglais, même en France, et signifiant «la société de l'habitat partagé» ; que les signes sont également distincts visuellement et phonétiquement ; que l'expression THE CO-LIVING COMPANY est descriptive ou fortement évocatrice, de sorte que l'élément figuratif du signe contesté est essentiel et garantit la distinctivité du signe ; que le risque de confusion entre les signes en présence est donc écarté.

Sur la comparaison des services

La cour rappelle que la similitude entre des produits ou services suppose que ces produits ou services présentent la même nature, la même fonction ou la même destination, ou encore qu'il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que le public pourra leur attribuer une origine commune. La similitude entre des produits et services s'apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre des produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l'un de l'autre dans le cadre d'habitudes de consommation.

En l'espèce, c'est à juste raison que le directeur général de l'INPI n'a pas retenu la similarité des services de « Mise à disposition d'hébergements temporaires » couverts par la marque antérieure et des services de « location de salles de réunion, d'espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de spectacles, de salles de réceptions (divertissement) » visés par la demande d'enregistrement contestée. En effet, si les uns et les autres consistent à mettre un lieu à la disposition de personnes pour une courte période, ce qui constitue une définition particulièrement large, ils n'ont pas le même objet, les premiers consistant à louer un lieu d'habitation pour y séjourner temporairement, pendant quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois (chambres d'hôtel, maisons de vacances, locations saisonnières) alors que les seconds visent à mettre à disposition, pour quelques heures, des lieux destinés à accueillir des événements professionnels (congrès, colloques, séminaires) ou de divertissement (spectacles, concerts), ainsi que le matériel nécessaire à ces événements (chaises, tables) ; ces services ne sont par ailleurs pas destinés à la même clientèle, les hébergements temporaires étant proposés à des clients souhaitant bénéficier d'un lieu d'habitation, notamment de vacances, alors que les salles de réunion, les espaces de travail, les salles de spectacles ou de

réceptions, et les mobiliers afférents, sont destinés à des entreprises ou des organisateurs d'évènements ou de spectacles ; ces services ne sont pas non plus proposés par les mêmes opérateurs, ceux de la marque antérieure étant proposés par des sociétés de location de vacances, des propriétaires de campings, des hôteliers ou des particuliers louant des locaux d'habitation pour de courts séjours et ceux de la demande d'enregistrement par des entreprises spécialisées dans la location de lieux destinés à accueillir des évènements professionnels ou de divertissement. Le fait que des hôtels proposent à la location des salles de réunion ou espaces de travail ou de spectacles, ne suffit pas à créer un lien de complémentarité entre ces services, les uns pouvant être fournis sans recourir aux autres.

Sur la comparaison des signes

1 Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, 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 et dominants de celles-ci.

Visuellement, les signes en présence se ressemblent en ce que le signe contesté reprend dans le même ordre les mots THE, LIVING et COMPANY constituant la totalité des éléments verbaux de la marque antérieure, et selon la même présentation, ces trois mots étant inscrits sur trois lignes superposées et alignés d'un seul côté (à droite dans la marque antérieure / à gauche dans le signe contesté). Ils se distinguent cependant en ce que le signe contesté comporte le préfixe CO séparé du mot LIVING par un point ' et donc très visible - pour former le terme CO-LIVING et que les éléments figuratifs de chaque signe n'ont rien de commun. La marque antérieure comporte en effet un cartouche rectangulaire de couleur claire et unie dans lequel s'inscrivent de façon assez banale les éléments verbaux THE LIVING COMPANY, alors que le signe contesté comprend, placé devant les éléments verbaux et les enfermant pour partie, un ensemble dessiné en traits noirs épais, composé de trois figures semblables à des anneaux de forme ovale, dont l'un est coupé dans sa partie supérieure, qui présentent chacun une ouverture latérale dans laquelle s'insèrent les éléments verbaux. Il découle de ces présentations des différences visuelles fortes entre les signes.

Les signes se rapprochent phonétiquement en ce que, comme il a été dit, le signe second reprend entièrement les trois mots de la marque première mais ils se différencient du fait de l'adjonction de l'élément

CO, certes court mais très sonore, placé en deuxième position dans le signe contesté. Intellectuellement, si au sein de la marque antérieure le terme LIVING peut à lui seul évoquer l'habitation, les éléments verbaux THE LIVING COMPANY - du fait de l'article défini anglais THE aisément compris du public français même non anglophone - seront pris dans leur ensemble et seront alors aisément traduits comme « l'entreprise vivante », « living » venant du verbe anglais « to live » qui signifie « vivre », ce qui évoque le dynamisme et ne renvoie aucunement à la notion d'habitat ou d'habitation. Le signe second, au contraire, sera compris comme « l'entreprise de coliving », soit une entreprise spécialisée dans le « coliving », ce terme désignant un nouveau type d'habitat partagé qui connaît un certain succès en France, ainsi qu'il ressort des pièces produites par la société défenderesse OPCOLIVING, consistant à adjoindre des espaces collectifs ou de « vivre ensemble », tels que des salles de sports, des buanderies, des salles de réception' ou des espaces de « coworking », à des espaces privatifs (appartements, chambres'). Les deux signes se différencient donc nettement au plan conceptuel.

Il se déduit de cette comparaison globale des différences significatives entre les signes.

Cette analyse est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté.

En effet, au sein du signe contesté, l'expression THE CO-LIVING COMPANY, perçue comme désignant une entreprise proposant des prestations d'habitat partagé, apparaît comme dépourvue de caractère distinctif ou, à tout le moins, comme fortement évocatrice des services concernés dont elle désigne l'objet ou la destination, de sorte que l'élément figuratif précédemment décrit, visuellement très présent en raison de sa position d'attaque et de sa taille, dominant les éléments verbaux qu'il enserme en partie, et qui n'apparaît pas d'évidence comme la représentation stylisée des initiales des mots CO LIVING COMPANY, sera immédiatement perçu par le public et retiendra particulièrement son attention, lui permettant d'identifier à lui seul l'origine commerciale des services concernés.

Sur le risque de confusion

En raison des différences entre les signes, notamment aux plans visuel et intellectuel, prépondérantes par rapport aux ressemblances, le consommateur moyen des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne sera pas enclin, malgré la similarité d'une partie des services en cause, à confondre les marques ni à leur attribuer une même origine.

Le recours de la société ROUND HILL TECHNOLOGIES sera par conséquent rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la société ROUND HILL TECHNOLOGIES, partie perdante, paiera la somme de 3 000 € à la société OPCOLIVING en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette le recours formé par la société ROUND HILL TECHNOLOGIES à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 21 juin 2022,

Condamne la société ROUND HILL TECHNOLOGIES à payer à la société OPCOLIVING la somme de 3 000 € en application de 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