

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 15 FEVRIER 2019

(n°22, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° **RG 18/03591 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B5B4D**

Décision déferée à la Cour : décision du 18 décembre 2017 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 17-2784/BAC

DECLARANTE AU RECOURS

Société WCC GROUP BV, société de droit néerlandais - représentée par sa directrice, la société SILEE SOFTWARE HOLDING B.V., agissant elle-même en la personne de ses directeurs, MM. Paul Swaab et Roelof Van Valbourg, domiciliés en cette qualité au siège social - ayant son siège social situé

19 Zonnebaan
3542 EA Utrecht
PAYS-BAS

Ayant élu domicile
C/O SELARL CLERY - DEVERNAY
Me Coralie DEVERNAY
Avocat à la Cour
9, avenue Percier
75008 PARIS

Représentée par Me Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY - DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque D 0070

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 Mme Julie BENSADOU, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A. ELISE MARKET, anciennement dénommée MY BAND MARKET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

814, route du Mont Verdun

69760 LIMONEST

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 804 764 595

Non représentée

(convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 6 mars 2018)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Réputé 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 Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la demande d'enregistrement n°1744321536 déposée le 14 avril 2017, par la société ELISE MARKET, anciennement dénommée MY BAND MARKET, portant sur le signe verbal ELISE SCORE pour désigner les produits et services suivants :

en classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; 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 ; mécanismes pour appareils à préparation ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;

en classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

en classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données.

Vu l'opposition formée le 3 juillet 2017 par la société WCC GROUP BV, titulaire d'une marque verbale de l'Union Européenne, déposée le 25 avril 2003, portant sur le signe ELISE pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35 et 42,

Vu la décision du 18 décembre 2017, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition,

Vu le recours formé le 16 février 2017 par la société WCC GROUP BV,

Vu les mémoires, contenant l'exposé des moyens du recours, reçus au greffe les 16 février 2017 et 14 novembre 2018 de la société WCC GROUP BV,

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI reçues le 28 août 2018,

Vu l'absence d'observation de la société ELISE MARKET, régulièrement appelée en la cause par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2018,
Vu l'audience du 20 décembre 2018,

Le ministère public entendu en ses observations orales.

SUR CE,

La société WCC GROUP BV, conteste à la fois la comparaison de certains produits et la comparaison des signes opérées par l'INPI.

Sur la comparaison des produits

A titre liminaire, il convient de préciser que lors de la procédure d'opposition, la société WCC GROUP BV n'opposait pas la totalité des produits et services de sa marque ELISE mais certains d'entre eux, à savoir :

en classe 9 : Logiciels (programmes informatiques enregistrés), à l'exception de ceux destinés à l'éducation et l'enseignement; publications électroniques, à l'exception de celles destinées à l'éducation et l'enseignement .

en classe 35 : Constitution et gestion de fichiers informatiques ; publicité; Offre de services de gestion d'entreprises; administration commerciale; travaux de bureau;

en classe 42 : Services informatiques, à savoir, location (de temps) d'accès à des bases de données électroniques; location et mise à disposition de banques de données électroniques, contenant entre autres du matériel de recherche et de référence et/ou des données en matière d'offre et de demande; conseils techniques concernant les ordinateurs et les logiciels; programmation pour ordinateurs; conseils en matière de choix de logiciels; conception de logiciels et conseils en cette matière; location de logiciels; mise à disposition de fichiers électroniques de données; fourniture d'accès à des fichiers de données électroniques; installation et entretien de logiciels, ainsi que conseils à ce sujet; locations d'ordinateurs- et leurs périphériques; conseils en matière d'installation et de maintenance de matériel informatique ».

Il sera aussi rappelé que les recours formés à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI sont des recours en annulation dépourvus d'effet dévolutif, de sorte qu'il n'est pas possible pour la requérante de faire valoir des comparaisons nouvelles qui n'auraient pas été soumises au cours de la procédure d'opposition.

La décision de l'INPI a reconnu que les produits et services ci-dessous du signe contesté étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, s'agissant des :

ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données.

La décision du directeur de l'INPI n'est pas contestée de ce chef.

Le recours reproche en revanche à la décision d'avoir exclu la similarité entre certains des produits en cause, ci-après examinés :

** Sur les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; 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 ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d'enregistrement comparés aux « Logiciels (programmes informatiques enregistrés), à l'exception de ceux destinés à l'éducation et l'enseignement ; services informatiques, à savoir, location (de temps) d'accès à des bases de données électroniques » de la marque antérieure :*

C'est à juste titre que l'INPI note que les « Logiciels (programmes informatiques enregistrés), services informatiques » ne figurent pas en tant que tels dans le libellé de la marque antérieure, mais accompagnés des limitations suivantes : « Logiciels (programmes informatiques enregistrés), à l'exception de ceux destinés à l'éducation et l'enseignement ; services informatiques, à savoir, location (de temps) d'accès à des bases de données électroniques ».

Ainsi la décision de considérer ces produits comme non similaires n'encourt pas de critique, les premiers ne présentant pas de lien étroit et obligatoire avec les seconds dès lors qu'ils ne sont pas nécessaires à leur utilisation ou prestation.

** Sur les services de « numérisation de documents » de la demande contestée et les services de « administration commerciale ; offres de services de gestion d'entreprises » de la marque antérieure :*

La similarité éventuelle de ces services n'a pas à être recherchée par la cour alors que durant la procédure de recours, la société WCC GROUP BV avait comparé les services de « numérisation de documents » aux « services informatiques, à savoir, location (de temps) d'accès à des bases de données électroniques ; location et mise à disposition de banques de données électroniques, contenant entre autres du matériel de recherche et de référence et/ou des données en matière d'offre et de demande ; conseils techniques concernant les ordinateurs et les logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conseils en

matière de choix de logiciels; conception de logiciels et conseils en cette matière; location de logiciels; mise à disposition de fichiers électroniques de données; fourniture d'accès à des fichiers de données électroniques; installation et entretien de logiciels, ainsi que conseils à ce sujet; locations d'ordinateurs- et leurs périphériques; conseils en matière d'installation et de maintenance de matériel informatique».

La décision de l'INPI relevait justement que contrairement à ce qui était invoqué au recours les services en cause n'étaient pas reproduits à l'identique et que leur similarité, au demeurant non soutenue, ne devait pas non plus être retenue, n'ayant ni les mêmes nature, fonction et destination.

* Sur les services de «reproduction de documents» de la demande contestée et les services d'«administration commerciale ; offres de services de gestion d'entreprises» de la marque antérieure :

Les premiers consistent en des services de reprographie proposés par des entreprises disposant de matériels dédiés à cette tâche, alors que les seconds consistent en des prestations d'assistance et de conseil visant à assurer le fonctionnement commercial d'une entreprise et à améliorer ses performances.

Si ces dernières prestations peuvent, à l'occasion, nécessiter des photocopies, il ne s'agit nullement d'un service spécifique proposé à des tiers sous une marque, mais d'une tâche annexe parmi d'autres et elles ne s'adressent pas à la même clientèle.

La comparaison avec les services de «travaux de bureau» n'a pas à être effectuée, n'ayant pas été soutenue durant la procédure de recours.

* Sur les services de «optimisation du trafic pour les sites web » de la demande contestée et les « services informatiques, à savoir, location (de temps) d'accès à des bases de données électroniques» de la marque antérieure :

Les «services informatiques» ne figurent pas en tant que tels dans le libellé de la marque antérieure, mais accompagnés de la limitation suivante :«services informatiques, à savoir, location (de temps) d'accès à des bases de données électroniques».

Les premiers sont relatifs au référencement des sites web sur Internet, et à la multiplication de leurs occurrences, alors que les seconds proposent un accès à des bases de données.

Il ne s'agit donc pas de services identiques, comme la société WCC GROUP BV l'indiquait lors de la procédure d'opposition, étant à nouveau précisé qu'il ne pourra être examiné d'autres comparaisons non soutenues dans la dite procédure.

* Sur les «services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers» de la demande contestée et les services de « mise à disposition de fichiers électroniques de données, fourniture d'accès à des fichiers de données électroniques » de la marque antérieure :

Les premiers consistent en des services généraux permettant d'utiliser les réseaux de télécommunications, alors que les seconds mettent à disposition des fichiers de données spécifiques.

Ils n'ont ni la même nature, ni la même fonction, répondent à des besoins différents et sont fournis par des prestataires distincts.

* Sur les services de «relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande contestée et les services de «publicité» :

La comparaison ne peut être ici effectuée n'ayant pas été proposée dans le cadre du recours en opposition.

La décision de l'INPI avait retenu à juste titre l'absence de similitude avec les services d' « *administration commerciale ; offres de services de gestion d'entreprises* » de la marque antérieure, tel que soutenue.

* Sur les services de «bureaux de placement ; portage salarial » de la demande contestée et les « offres de services de gestion d'entreprises » de la marque antérieure :

Les premiers sont des services spécialisés dans les ressources humaines alors que les seconds interviennent dans les choix stratégiques de l'entreprise, visant à améliorer ses performances. Ils répondent à des besoins différents et relèvent de prestataires spécialisés dans leur domaine.

Ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et clientèle et sont ainsi différents.

* Sur les services de « recherche scientifique ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande contestée et les services de « conseils techniques concernant les ordinateurs et les logiciels » de la marque antérieure :

Les services comparés ne sont pas non plus similaires, les premiers étant relatifs à la conception de théories et produits nouveaux, alors que les seconds apportent une aide au choix d'un matériel informatique adapté aux besoins du client.

La cour ne peut examiner la comparaison proposée avec les « *services informatiques ; location et mise à disposition de banques de données électroniques, contenant entre autre du matériel de recherche* » de la marque antérieure, cette comparaison n'ayant pas été proposée durant la procédure de recours devant l'INPI.

Sur la comparaison des signes

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, lequel comprend 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 signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

La décision de l'INPI a écarté tout risque de confusion entre les signes verbaux ELISE et ELISE SCORE en retenant que malgré le terme d'attaque identique ELISE, les signes en présence se distinguent tant visuellement et phonétiquement du fait de l'adjonction du terme SCORE.

Devant la cour, l'INPI a modifié son argumentation et soutient que SCORE est perçu comme un nom de famille, prédominant par rapport à ELISE, excluant ainsi tout risque de confusion.

Pour autant, la cour retient que rien ne permet de penser que SCORE sera compris comme un nom de famille et non comme le terme SCORE signifiant le résultat ou le nombre de point ou de but obtenus lors d'une rencontre sportive.

Dès lors le terme SCORE peut être compris comme une déclinaison de la marque antérieure ELISE.

De plus le terme ELISE, constituant le terme d'attaque du signe contesté sera nécessairement perçu comme prépondérant visuellement et phonétiquement.

Conceptuellement c'est bien le renvoi au même prénom féminin qui est retenu.

Ainsi, c'est à tort que la décision de l'INPI n'a pas admis de risque de confusion, s'agissant des produits et services sur lesquels elle a retenu une identité ou une similarité.

Le recours sera dès lors accueilli s'agissant de ces produits et services.

PAR CES MOTIFS

ANNULE la décision de Monsieur le Directeur Général de l'INPI du 18 décembre 2017 en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la société WCC GROUP BV pour les produits et services suivants :

ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société WCC GROUP BV, à la société ELISE MARKET et à Monsieur Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière

La Présidente

