

Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de du 19 avril 2023

RG : Op22-3842

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 5 MARS 2026

DEMANDERESSE AU RECOURS :

COMMUNE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983

Et ayant pour avocat plaidant la SCP FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU RECOURS :

M. [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2] (Royaume-Uni)

Non constitué

En présence de :

M. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par M. [M] [X] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial

* * * * *

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024

Date de mise à disposition : 19 septembre 2024 prorogée au 5 Mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [G] [T] a déposé le 30 juin 2022 la demande d'enregistrement n° 488'1243 portant sur la marque verbale EVEREST HOTEL [Localité 1] pour désigner les services suivants :

- classe 39 : transport, organisation de voyages, mise à disposition d'informations en matière de transport, services de logistique en matière de transport, distribution (livraison de produits), location de véhicules, transport en taxi, réservation de places de voyages, entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.
- classe 43 : services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars, service de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires ;
- classe 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté, services de salons de coiffure.

La commune de [Localité 1] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, se prévalant à titre d'antériorité de la marque de l'union européenne semi figurative [Localité 1] qu'elle a déposée le 19 janvier 2019 et qui a été enregistrée sous le n° 01 8007 897, faisant état d'un risque de confusion.

Par décision du 19 avril 2023, le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition.

La commune de [Localité 1] a formé un recours en annulation contre cette décision par déclaration au greffe du 28 avril 2023.

Elle a fait transmettre à l'adresse de M. [T] à [Localité 2] une copie de l'assignation à intimé devant la cour, de son recours, et de ses conclusions en version française accompagnés d'une traduction anglaise, ce par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2024 en application de l'article 684 alinéa premier du code de procédure civile. L'acte n'a pas été remis à M. [T] qui n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2023, la commune de [Localité 1] demande à la cour de, au visa des articles R.411-19 et suivants et D.411-19-2 du code de la propriété intellectuelle :

Infirmier la décision rendue le 19 avril 2023 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle n° 22 4 881 243 ;

Statuant à nouveau, de:

- dire et juger que la demande de marque EVEREST HOTEL [Localité 1]

n° 22 4181 243 est susceptible d'engendrer dans l'esprit du public un risque de confusion avec la marque antérieure [Localité 1] n° 018007897 ;

En conséquence

- dire et juger que le signe EVEREST HOTEL [Localité 1] n° 22 4181 243

ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la commune de [Localité 1] ;

En tout état de cause,

- condamner M. [G] [T] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] [T] aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouverts directement par la SCP Nfalaw conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

- elle a enregistré antérieurement sa marque de l'union européenne dans les classes 39 et 43 pour des services identiques pour certains ou très similaires pour d'autres à ceux de la demande contestée. Pour la classe 44, elle fait observer que les services pour le soin de peau, les services de salon de beauté et les services de salon de coiffure sont similaires aux hébergements temporaires et aux services hôteliers dans la mesure où ces soins sont communément proposés à la clientèle par les hôtels, contrairement à ce qu'a décidé le Directeur de l'INPI,

- les consommateurs peuvent être fondés à attribuer à ces services une origine commune,

- s'agissant de la comparaison des signes en conflit, elle fait valoir que la dénomination [Localité 1] est dominante car elle est parfaitement distinctive pour les services visés, où elle bénéficie d'une forte notoriété, que le terme hôtel est purement descriptif et que le terme Everest, plus court visuellement et phonétiquement, se révèle secondaire par rapport à la dénomination [Localité 1].

Rappelant que l'élément verbal est plus distinctif que l'élément figuratif dans les marques semi- figuratives, elle soutient que l'aigle présent dans sa marque doit être considéré comme un élément décoratif, sa couleur rouge dépourvue de caractère déterminant ne changeant pas l'impression visuelle très proche des deux marques.

Précisant que les termes très courts 'EVEREST' et 'HOTEL' ne retiendront pas l'attention du public dans la mesure où l'élément [Localité 1] est dominant en raison de sa longueur comme de sa position ,elle affirme que l'impression visuelle laissée par les signes en cause est très proche.

Elle soutient également que les deux signes produisent une impression auditive similaire, les termes Val et d'Isère étant arrangés dans une combinaison parfaitement identique.

Enfin elle affirme que le signe contesté ne pourra qu'être rattaché dans l'esprit du public à la marque antérieure, le nom Everest renvoyant dans l'imaginaire collectif aux notions de montagne et d'apogée liées au signe [Localité 1], et que les deux marques sont conceptuellement similaires.

- le consommateur d'attention moyenne conservera des deux marques une impression d'ensemble résultant de leurs éléments prépondérants ainsi que de l'identité et de la similarité, des services en présence, que le risque de confusion est réel, incluant le risque d'association entre les marques en présence, le consommateur pouvant aisément penser que la marque contestée appartient à la commune de [Localité 1] et a été déposée par elle.

Par observations écrites réitérées oralement à l'audience, le représentant du Directeur de l'INPI a indiqué que :

- dans leur grande majorité, les services désignés par la demande d'enregistrement ont été considérés comme identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure, seuls les services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté), services de salons de beauté, services de salons de coiffure différant.

- les deux signes ont en commun les termes [Localité 1] mais leur présentation visuelle est différente, le signe contesté étant verbal et composé de cinq termes présentés sur une seule ligne en caractères majuscules d'imprimerie identiques et noirs et la marque antérieure portant sur un signe complexe comportant un élément figuratif, à savoir l'aigle stylisé emblème de la station et présentant sur une ligne inférieure trois éléments verbaux écrits en rouge et alternant lettres minuscules et majuscules. Il précise que les signes sont différents dans leur structure et leur longueur ainsi que dans leur terme d'attaque,

- les signes diffèrent nettement phonétiquement par leur séquence d'attaque et par leur rythme,

- sur le plan intellectuel, les signes ne possèdent pas la même évocation, la marque antérieure renvoyant à la commune française de Savoie renommée pour sa station de ski et le signe contesté faisant référence à un établissement hôtelier implanté à [Localité 1] et dénommé Everest, qui évoque le plus haut sommet du monde.

- au sein du signe contesté, les termes [Localité 1] qui suivent la séquence EVEREST HOTEL sont utilisés dans leur sens courant au sein d'une expression dotée d'un sens global et d'un caractère distinctif propre et seront perçus spontanément par le consommateur comme désignant le lieu où est implanté l'hôtel et/ou les services visés seront rendus et non comme une origine commerciale propre à identifier un opérateur économique, de sorte que les ressemblances issues de la présente commune des termes [Localité 1] doivent être relativisées compte tenu de leur très faible distinctivité.

- il n'existe globalement pas de risque de confusion entre les marques ce que l'identité et la similarité de la plupart des services ne permet pas de compenser.

La procédure a été communiquée au ministère public, qui par observations du 11 mars 2024, a conclu au rejet du recours.

MOTIVATION

Sur la comparaison des services

Il n'est pas discuté par la commune de [Localité 1] que les produits de la marque postérieure figurant aux classes 39 et 43 sont identiques, similaires ou complémentaires aux services couverts par sa marque . En revanche, elle conteste la décision du Directeur de l'INPI en ce qu'il a retenu que les services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté), services de salons de beauté, services de salons de coiffure désignés au titre de la classe 44 en vue de l'enregistrement de la marque attaquée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services 'hébergement temporaires ; services hôteliers ; maison de retraite pour personnes âgées' de sa marque antérieure.

La cour retient que les services désignés en classe 44 sont dispensés par des instituts et salons spécialisés alors que les activités d'hébergement temporaire, services hôteliers, et maisons de retraite pour personnes âgées de la marque antérieure, peuvent certes proposer de telles prestations, qui n'entrent pas dans leur activité principale et constituent des services supplémentaires, répondant à des besoins différents de ceux de la clientèle habituelle des instituts de beauté et des salons de coiffure, et qui sont dispensés dans un cadre et au profit d'une clientèle peu comparable.

La décision déferée n'encourt pas la critique sur ce point.

Sur la comparaison des signes

La marque déposée par M. [T] se présente ainsi :

La marque antérieure est la suivante :

Visuellement, la marque contestée comporte cinq mots représentés par des caractères majuscules de même taille, de couleur noire, et se concentre sur une seule ligne.

La marque antérieure est présentée sur deux lignes, en couleurs, comporte seulement deux termes et un article orthographiés en deux majuscules et 7 minuscules de deux tailles différentes.

Elle contiennent toutes deux le nom de la commune savoyarde mais leurs structures et leurs longueurs diffèrent, ainsi que le terme d'attaque, Everest pour l'une, Val pour l'autre, le premier terme étant plus court que le second.

Phonétiquement, les deux signes diffèrent par leur attaque, en consonne pour l'une et en voyelle pour l'autre, par leur rythme avec 7 à 8 syllabes et autant de scansion pour le premier et 3 pour le second, et par leur durée.

Sur le plan conceptuel, le premier signe renvoie par ses deux premiers termes à un hôtel auquel est associé le nom d'une montagne fameuse et par les termes suivants à sa situation géographique en Savoie, alors que le second fait uniquement référence à la commune abritant la station de ski.

Sont en conséquence caractérisées plusieurs différences des signes en cause.

La dénomination de la commune qui apparaît dans les deux signes ne fait, s'agissant du signe contesté, que préciser l'emplacement géographique de l'établissement considéré. Le terme EVEREST, dépourvu de tout lien avec les services en

cause et désignant une montagne fort éloignée, a en conséquence un caractère fortement distinctif. Le nom de la commune apparaît dans ces conditions comme faiblement distinctif puisqu'il ne désigne aucune caractéristique des services mais uniquement l'endroit où ils sont proposés.

La ressemblance due à la présence du nom de la commune dans les deux signes, au regard de toutes les différences énoncées ci-avant, ne confère aucune similarité aux deux marques.

Sur le risque de confusion

Compte tenu des différences entre les deux signes, et de la faible distinctivité de leur trois termes communs, aucun risque de confusion dans l'esprit du public pertinent ne peut être retenu entre les deux marques, malgré la similarité et l'identité de la majeure partie des services pour lesquels elles ont été déposées.

En conséquence, la décision contestée n'encourt pas l'annulation.

La commune de [Localité 1] qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision étant notifiée par les soins du greffe, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort:

Rejette le recours formé par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la décision rendue le 19 avril 2023 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté l'opposition n°OPP 22-3842 ;

Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande fondée sur 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'INPI.

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PESIDENT EMPÊCHÉ