

22 mai 2015

Cour d'appel de Paris

RG n° 14/23879

Pôle 5 - Chambre 2

## Texte de la décision

### Entête

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 22 MAI 2015

(n°77, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23879

Décision déferée à la Cour : décision du 29 août 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 13-4319

#### DECLARANTE AU RECOURS

Société EDISON SpA, société de droit étranger, agissant en la personne de son administrateur délégué domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 1]

ITALIE

Ayant élu domicile

C/O SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE

Avocat à la Cour

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Alexandra SCHOU plaidant pour la SELARL J.-P. KARSENTY & ASSOCIES et substituant Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 156

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Mme [Z] [B], chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. IDEX SERVICES, prise en la personne de son président, M. [E] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 632 037 982

Représentée par Me Laurent BADIANE plaidant pour le Cabinet GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 190

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

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

Vu le recours formé le 26 novembre 2014 par la société de droit italien EDISON SpA contre le projet de décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) devenu définitif le 29 août 2014 qui a rejeté son opposition formée le 2 octobre 2013 sur la base de la marque communautaire complexe [O] déposée le 18 août 2003 et enregistrée le 19 août 2013 sous le n°003 315 991 à la demande d'enregistrement de la marque dénomminative EGISOL n°13 4 018 829 déposée le 10 juillet 2013 par la société IDEX SERVICES,

Vu le mémoire de la société EDISON SpA déposé au greffe le 23 décembre 2014 et son mémoire n°2 du 9 mars 2015,

Vu le mémoire n°2 de la société IDEX SERVICES déposé au greffe le 18 mars 2015,

Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 23 février 2015,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

## Motivation

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son recours, la société [O] ne conteste pas l'appréciation du directeur de l'INPI relative à l'identité ou à la similarité des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, à ceux invoqués de la marque antérieure, mais invoque l'imitation de cette marque antérieure par le signe contesté ;

Qu'en l'absence d'effet dévolutif du présent recours, il n'y a pas lieu de constater la modification de la demande d'enregistrement de la marque EGISOL intervenue le 10 octobre 2014 ;

Que, par ailleurs, en l'absence de recours de la société IDEX SERVICES contre le projet de l'INPI devenu définitif, la contestation qu'elle fait devant la cour, tout en sollicitant au demeurant la confirmation de la décision de l'INPI, de l'absence de similarité entre les produits en cause, est irrecevable ;

## Sur la comparaison des signes

Considérant que la demande d'enregistrement litigieuse est composée de la dénomination EGISOL ;

Que la marque antérieure est constituée du signe figuratif suivant :

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que visuellement si les signes présentent quatre lettres communes, les lettres G et L se substituent dans le signe contesté aux lettres D et N de la marque antérieure, laquelle est en outre composée du terme [O] écrit en lettres majuscules noires et grasses et d'un élément figuratif représentant ou non la lettre 'e' stylisée, dont la requérante ne peut faire abstraction, alors que le signe contesté est composé du seul terme EGISOL écrit en lettres majuscules noires ;

Que phonétiquement, si les signes se prononcent tous deux en trois temps, ils ont des sonorités centrales et finales différentes ;

Qu'intellectuellement, la marque première renvoie clairement au nom patronymique du célèbre inventeur [H] [O], pionnier de l'électricité, alors que le signe contesté est dépourvu de signification particulière et renvoie tout au plus au sol ;

Considérant qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité des produits et/ services couverts par les marques opposées, le public pertinent, quant bien même constitué du grand public comme le soutient la société requérante, ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits et/ou des services, tant sont distinctes la représentation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Que le recours contre la décision rendue par le Directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

## Dispositif

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société EDISON SpA à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle devenue définitive le 29 août 2014.

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

Déclare irrecevable toutes autres demandes.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société EDISON SpA, à la société IDEX SERVICES et au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente

## **Décision de la Cour de cassation**

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 1 mars 2017

**VOIR LA DÉCISION** 

### **Les dates clés**

- Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique 01-03-2017
- Cour d'appel de Paris I2 22-05-2015