

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2016

(n°196, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **15/25023**

Décision déferée à la Cour : décision du 25 septembre 2015 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 09-4273/DGV

DECLARANTE AU RECOURS

S.A. SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, société de droit belge, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Rue Auguste Laporte 34

4900 SPA

BELGIQUE

Ayant élu domicile

C/O Cabinet de Me Juliette BERTRAND

Avocat à la Cour

14, rue de Berri

75008 PARIS

Représentée par Me Juliette BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque D 1976

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 Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. DIETISPA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

102, avenue des Champs-Élysées

75008 PARIS

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 805 174 711

Représentée par Me Brigitte DA COSTA de la SCPA BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 398

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, 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 Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, 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 Colette PERRIN, 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 15 décembre 2015 par la société SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) du 25 septembre 2015 qui a rejeté son opposition formée le 16 décembre 2009 sur la base de la marque SPA déposée le 2 septembre 1981, renouvelée le 4 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 463 912 en classe 3 pour désigner notamment les produits cosmétiques, à la demande d'enregistrement de la marque semi figurative Diétispa.COM LE CONCEPT BIEN-ETRE déposée le 5 octobre 2009 par Madame Agnès Bellulo, enregistrée sous le numéro 093 681 131 en classe 3, 5 et 44 et cédée à la société Diétispa, pour désigner notamment les produits suivants :

«savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage» de la classe 3

«soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté, salons de coiffure», de la classe 44,

Vu les mémoires de la société SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa déposés au greffe les 14 janvier et 2 septembre 2016,

Vu les observations du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 11 juillet et le 21 septembre 2016,

Vu le mémoire de la société Diétispa déposé au greffe le 7 septembre 2016,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant que la société SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa a demandé à la cour de rejeter deux pièces communiquées par l'INPI à savoir une pièce dénommée «les Odalines» et une copie d'écran datée du 25/07/2016 intitulé Amazon.produits Spa.

Considérant que ces pièces ne figurent pas dans la liste de celles visées par l'INPI dans son bordereau de pièces communiquées ; qu'en conséquence, la cour les écartera.

Considérant que la société SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa demande à la cour de la recevoir en son recours et d'annuler la décision déférée en ce qu'elle n'a pas rejeté la demande d'enregistrement de la marque semi figurative Diétispa.COM LE CONCEPT BIEN-ETRE enregistrée sous le n°093 681 131 pour les produits suivants :

«savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage» de la classe 3

«soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté, salons de coiffure», de la classe 44.

Considérant que l'INPI a retenu que les produits suivants «savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage» appartiennent à la catégorie générale des cosmétiques et que les services suivants «soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté, salons de coiffure» présentent un lien étroit et obligatoire avec les cosmétiques ce qui n'est pas contesté, le recours portant dès lors sur la seule comparaison des signes.

Considérant que la demande d'enregistrement litigieuse est composée de la dénomination Diétispa.COM LE CONCEPT BIEN-ETRE précédée d'un élément figuratif à savoir une feuille et que la marque antérieure est la marque SPA.

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 ;

Considérant que, sur le plan visuel, la construction des deux marques est totalement différente, la marque antérieure étant composée du terme SPA qui compte une syllabe et se présente sous forme de trois lettres d'imprimerie, grasses et noires sans aucune couleur, aucun élément figuratif, aucune lettre stylisée alors que la marque contestée comporte 28 lettres et un élément figuratif ; que cette dernière se présente sur deux lignes superposées, alternant un premier élément figuratif à savoir une feuille dans des nuances de vert, des éléments verbaux présentant des polices d'écritures, des tailles différentes, deux couleurs, une couleur marron pour les termes suivant l'élément figuratif, « Diéti, le concept bien être » et une couleur vert distincte de celle de l'élément figuratif pour les termes Spa.com ; que, si le terme « Diétispa » est composé de deux termes Diéti et Spa, ceux-ci se distinguent par l'utilisation de deux couleurs; que la couleur marron de Diéti est plus foncée que le vert de Spa et se situe dans la prolongation du caractère foncé de l'élément figuratif de sorte que l'attention sera fixée sur cette racine d'attaque ; qu'en conséquence, de par sa position et sa couleur, l'élément Spa ne constitue pas l'élément distinctif et dominant de la marque contestée.

Considérant que, si sur le plan phonétique, l'expression Diétispa se lit d'un seul tenant, elle comprend trois syllabes contre une seule « spa » pour la marque antérieure ce qui induit un rythme différent ; que, les sonorités le sont également, les deux syllabes d'attaque de la marque contestée se caractérisant par la répétition du son I ce qui leur confère une résonance particulière et dès lors une prééminence sur le son Spa lui succédant; qu'en conséquence il n'existe aucune similarité au plan phonétique entre les deux marques.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que visuellement et phonétiquement les deux signes pris globalement sont parfaitement dissemblables ; que le seul élément commun est le terme Spa ; que toutefois cette circonstance ne suffit pas à considérer ces deux signes comme globalement similaires.

Considérant que le terme Spa était absent du dictionnaire en 1996; qu'il y figurait en 2014 pour désigner un bain à remous et un centre de beauté et de remise en forme dans un cadre luxueux ; qu'au moment du dépôt de la marque internationale SPA en 1981, le terme n'était Spa n'était pas nécessaire pour désigner les produits visés ; que peu à peu se sont trouvés associés à ces lieux des produits cosmétiques, développés spécifiquement pour optimiser les soins fournis dans ces établissements, puis des produits cosmétiques sous l'appellation « cosmétiques spa »; que dès lors le terme Spa qui s'entend d'un centre de beauté ou de remise en forme apparaît très peu distinctif au regard des produits susceptibles d'y être utilisés.

Considérant que l'INPI a considéré en conséquence et à juste titre que le terme Spa n'était pas distinctif pour les services visés en classe 44, les «soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté, salons de coiffure»et qu'il l'était faiblement pour les produits de la classe 3 utilisés en complément des services de la classe 44, les «savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage».

Considérant qu'il résulte de cette analyse globale, que le consommateur ne sera pas conduit à attribuer une même origine aux produits et services, ni à croire à une affiliation commune entre les deux marques ni à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure.

Considérant 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.

PAR CES MOTIFS

DIT que seront écartées des pièces communiquées par l'INPI la pièce dénommée “les Odalines” et la copie d'écran datée du 25/07/2016 intitulée Amazon.produits Spa.

REJETTE le recours formé par la société SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 25 septembre 2015.

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

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa, au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et à la SAS Diétispa.

La Greffière

La Présidente