

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2016

N° RG : 15/05076

Décision (N° 15-0781) rendue le 27 Juillet 2015 par l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
REF : CPL/VC

DEMANDERESSE

SAS PHYTEA prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social
Le Crystalide - 8 bis Rue Gabriel Voisin
51100 REIMS
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Olivia GRANIT, membre du cabinet HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

INPI, pris en la personne de son Directeur Général
Ayant son siège social
15 Rue des Mimines - CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

SAS BIOCYTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
1555 Avenue de la Plaine
06250 MOUGINS
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 14 Mars 2016 Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 17 décembre 2015

FAITS ET PROCÉDURE

La société BIOCYTE SARL a déposé, le 23 novembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 135 916 portant sur le signe verbal FIT-TEA.

Suite à une limitation de libellé effectuée par son titulaire, cette demande d'enregistrement est présentée comme destiné à distinguer les produits suivants, en classe 5 : « aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaires ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; tisanes, tous ces produits étant à base de thé ».

Le 9 février 2015, la société PHYTHEA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Cette opposition est fondée sur la marque antérieure : Phytea, déposée le 25 novembre 2009, sous le n° 09 3 693 778, désignant notamment les produits suivants de la classe 5 :

« Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits exceptant ceux relatifs directement ou indirectement à l'il ou à la vision et pouvant notamment contenir des extraits végétaux et/ou huiles végétales, ou animales ou huiles essentielles ou des micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou peptides et/ou acides aminés et/ou acides gras ; compléments

nutritionnels à usage médical et vétérinaire et substances diététiques à usage médical, tous ces produits exceptant ceux relatifs directement ou indirectement à l'il ou à la vision et pouvant notamment contenir des protéines, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux ».

Le 27 juillet 2015, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle rejetait l'opposition.

Cette décision relevait l'identité et la similarité des produits en présence, mais concluait à l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

La société PHYTHEA, par déclaration déposée au greffe le 18 août 2015, a formé, devant cette cour, un recours contre cette décision, dans les conditions prévues par les articles R. 411-19 et suivants du code de propriété intellectuelle.

Aux termes d'un mémoire déposé le 18 septembre 2015, elle conteste la décision rendue par le directeur général de l'INPI et sollicite de la cour :

- ANNULER la Décision No. OPP - 15-0781 rendue par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

En conséquence et en tout état de cause :

- CONDAMNER la société BIOCYTE à régler à la société PHYTHEA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société BIOCYTE aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle CARLIER Avocat.

Aux termes de ses observations écrites, déposées le 8 mars 24 novembre 2015, l'INPI sollicite, de la cour, qu'elle dise sa décision fondée et rejette le recours.

L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 14 mars 2015 et les parties ont été convoquées à cette date.

L'avocat général a notifié ses observations, en application des dispositions des articles 425 et suivants du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'opposition de la SAS PHYTEA :

Attendu que la SAS PHYTEA fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir porté une appréciation erronée sur le risque de confusions entre les signes en présence ;

Qu'elle fait valoir que la demande d'enregistrement contestée : FIT-TEA constitue l'imitation de la marque antérieure : PHYTHEA, au sens de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Que le domaine des produits concernés par l'opposition sont les tisanes, les compléments alimentaires et les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, souvent vendus en pharmacies, parapharmacies, sur Internet ou en grands magasins ;

Que concernant le risque de confusion, il convient de se référer au consommateur d'attention moyenne français qui ne dispose pas nécessairement des deux signes, en même temps, sous les yeux ;

Que la société PHYTHEA est un annonceur radio fréquent et bénéficie de nombreuses publicités orales ;

Que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a limité son appréciation à une partie du libellé de la marque attaquée et considéré que le signe contesté ne pourra pas être prononcé « FITÉA » alors qu'aucun indice de rapport avec la langue anglaise ne peut se déduire de l'élément FIT et que la demande de marque contestée ne désigne pas les « thés » mais des tisanes et des produits à base de thé ;

Qu'une comparaison objective des signes permet d'observer des similitudes très élevées entre les signes entraînant un risque de confusion évident compte tenu de l'identité et/ou la similarité des produits visés ;

Sur la comparaison des produits :

Attendu que les parties s'accordent à considérer avec raison que les produits concernés par l'opposition sont identiques et/ou similaires, dans la classe 5 ;

Que l'opposition ne porte donc pas sur la comparaison des produits ;

Sur la comparaison des signes :

Attendu que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion intégrant le risque d'association, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte des facteurs pertinents du cas d'espèce ;

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

Attendu, en l'espèce, que la marque contestée : "FIT-THEA" doit être prise dans son ensemble;

Qu'appréciant donc la marque seconde dans sa globalité, il convient de rechercher les similitudes qui seraient susceptibles d'induire, chez le consommateur d'attention moyenne, une confusion entre les deux signes en présence ;

Attendu que visuellement, si les deux signes ne diffèrent pas par leur longueur, ils se distinguent nettement tant par leur structure : deux termes pour la marque seconde, dont la césure est marquée par un trait d'union, et un seul pour la marque première ;

Que par ailleurs, les deux dénominations n'ont pas le même type de caractères d'imprimerie ;

Que la séquence de lettres PHYTH, située en attaque de la marque antérieure, ne se retrouve pas dans le signe contesté, lequel commence par la séquence FIT-T, composée de lettres peu fréquentes dans la langue française et susceptibles de marquer la mémoire du consommateur pour différencier les deux signes ;

Attendu que phonétiquement, ils se distinguent par leur attaque, par leur rythme et par leurs sonorités ;

Que le signe second se prononce en 2 temps : [fit-ti], marqués par une prononciation heurtée au milieu, en raison de la succession de deux T, et par la répétition du son I, alors que la marque première comporte trois syllabes [fitéa], avec un hiatus en fin de dénomination ;

Qu'il est patent que le signe second, sera spontanément perçu comme composé de deux termes anglais : FIT et TEA qui, faisant partie des mots auxquels le consommateur français est confronté dans la vie courante, seront prononcés selon la langue anglaise et non la langue française ;

Que ce constat est d'autant plus évident, en l'espèce, que la demande d'enregistrement vise spécifiquement des produits à visée diététique à base de thé, alliant FIT pour la minceur et TEA pour la substance d'origine végétale ;

Attendu, au plan conceptuel, que le signe contesté renvoie au thé et à la forme physique ;

Que la marque Phythea évoque les plantes ;

Que sa première syllabe est aussi celle du mot "physionomie" ;

Que ces éléments rapprochent ces deux signes dans la perception conceptuelle que le consommateur d'attention moyenne peut en avoir ;

Attendu qu'il résulte de cette comparaison des deux signes litigieux, au regard des nombreuses différences qui les opposent, que le consommateur d'attention moyenne ne risque pas de les attribuer à la même origine ;

Qu'ainsi le signe contesté "FIT-THEA" ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure "PHYTEA" malgré l'identité et/ou la similarité des produits en présence ;

Qu'il s'ensuit, en l'absence de risque de confusion, que le recours formé par la SAS PHYTEA sera rejeté ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu, compte tenu du sens de l'arrêt, que la demande formée par la SAS PHYTEA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée et que les dépens seront mis en totalité à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejette le recours formé par la SAS PHYTEA ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception et par les soins du greffe, à la SAS PHYTEA et au directeur général de l'INPI ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président,

C. POPEK J.L. CARRIERE