

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01788 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMTE

Décision déferée à la Cour : décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE, réf. 18.4721, en date du 20 mai 2019,

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Société MONEWAY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [...]

Représentée par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY et par Me Marina TAIB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Lise RAHOU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU RECOURS :

INPI – INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [...]

Représenté par Madame Christine LESAUVAGE, juriste, régulièrement munie d'un pouvoir de Monsieur Pascal FAURE, Directeur général de l'INPI

APPELÉE EN CAUSE :

Société GROUPE LA FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [...]

Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Y GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY

Le dossier ayant été régulièrement communiqué au Ministère public.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, et Madame X Y-Z, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Madame X Y-Z, Magistrat honoraire,

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2020, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Février 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS MONEWAY a déposé le 27 août 2018 une demande d'enregistrement, portant le numéro 18 4 477 978, de la marque verbale MONEWAY pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 de la classification internationale.

La société Groupe LA FRANCAISE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque le 21 novembre 2018 en invoquant les droits antérieurs qu'elle détient sur la marque verbale MONIWAN déposée le 13 juillet 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4 287 322 pour désigner les services de la classe 36 et certains produits et services des classes 9, 35 et 42 qu'elle estimait identiques ou similaires à ceux de la demande d'enregistrement.

Par décision en date du 20 mai 2019, Monsieur le Directeur Général de l'INPI a partiellement fait droit à l'opposition en ce qui concerne les services suivants :

« conseil en organisation et direction des affaires ; comptabilité; assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banque, immobilier); placement de fonds » et a en conséquence rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour ces produits et services.

La société Moneway a formé recours contre cette décision par acte en date du 20 juin 2019.

Elle demande d'annuler la décision contestée, de dire que le signe MONEWAY peut être enregistré à titre de marque pour l'intégralité des services désignés au dépôt de la demande d'enregistrement n° 18 4 477 978 et sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir en substance que le signe verbal MONEWAN manque de distinctivité au regard des services de la classe 36, qu'il existe pas de réel risque de confusion entre les deux marques et que la décision contestée n'a pas suffisamment tenu compte du public pertinent qui en l'occurrence est un public averti, soit celui se rapportant aux services financiers de la classe 36, particulièrement attentif et non le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La société Groupe La Française conclut à la confirmation de la décision dont appel et demande de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses observations déposées le 20 mai 2019, Monsieur le Directeur Général de l'INPI conclut à la confirmation de la décision contestée.

Le dossier a été régulièrement communiqué à Monsieur le Procureur Général.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 décembre 2019.

MOTIFS :

Le présent arrêt renvoie expressément aux écritures des parties et aux observations de Monsieur le Directeur Général de l'INPI pour plus ample exposé des moyens et arguments qui y sont développés.

La requérante tire argument de ce que l'Institut a modifié son projet de décision qui lui était favorable pour finalement retenir un risque de confusion dans la décision finale.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article R 712-16 du Code de la propriété intellectuelle, si le déposant répond à l'opposition, il est établi un projet de décision qui est soumis aux parties auxquelles un délai est imparti pour contester le cas échéant le bien-fondé de celui-ci. En cas de contestation, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations. Il suit nécessairement de là que l'INPI doit tenir compte de ces observations qui peuvent le conduire à prendre une décision définitive différente, faute de quoi le caractère contradictoire de la procédure serait dépourvu de toute portée.

Sur la comparaison des services

La marque antérieure MONIWAN désigne notamment les services suivants :

« assurances et finances; informations et consultations en matière d'assurance et en matière financière; courtage en assurance; courtage en biens immobiliers; courtage en bourse; crédit-

bail; services de caisses et de paiement de retraites; caisse de prévoyance; services de souscription d'assurances; services d'assurances de toutes natures; assurance contre les accidents; assurance automobile; assurance moto; assurance retraite; assurance habitation; assurance contre l'incendie; assurance maladie; assurance sur la vie; assurance protection juridique; actuariat; affaires bancaires; affaires monétaires, affaires financières; affaires immobilières; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; estimations financières (assurances, immobilier); opérations financières; opérations monétaires; services de financement et d'épargne; conseils et placements en valeurs mobilières; opérations de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; gérance de biens immobiliers; transactions immobilières; agences de recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; services de cartes de crédit; agences immobilières; expertise financière immobilière; gérance d'immeubles; location d'appartements et de boutiques; recouvrement de loyers; conseils pour l'investissement dans le domaine immobilier (affaires immobilières); conseils pour l'investissement en vue de constituer une épargne; services rendus dans le cadre d'un contrat d'épargne; sociétés civiles de placements immobiliers (affaires immobilières); organismes de placement collectif immobilier (affaires immobilières); fonds d'investissement de proximité (affaires financières) service d'informations financières dans le cadre de la distribution de produits financiers; banque directe; analyse financière. »

La demande d'enregistrement de la marque verbale MONEWAY est destinée à distinguer les produits et services suivants : « mécanisme pour appareil à prépaiement; logiciels (programmes enregistrés); publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracs, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; services de bureau de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour les sites web; organisation d'expositions à but 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; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale (conciergerie); assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels-services (saas) ».

Bien qu'ayant indiqué liminairement dans son acte de recours qu'elle contestait que les services de « conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité » désignés dans sa demande d'enregistrement soient similaires aux « affaires bancaires; affaires monétaires; analyses financières » désignés par la marque antérieure, la requérante ne formule, ni dans sa déclaration de recours, ni dans ses écritures, aucune argumentation de nature à remettre en

cause la similarité des produits et services telle que retenue dans la décision contestée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à discussion sur ce point.

Sur la comparaison des signes

Il y a lieu de rappeler liminairement que la comparaison des signes doit être effectuée en tenant compte des ressemblances de nature à générer un risque de confusion et non en fonction des différences.

Les deux signes en présence montrent une réelle similarité visuelle en cela que MONIWAN et MONEWAY comportent chacun sept lettres dont cinq sont communes et placées dans le même ordre de sorte que la quatrième lettre est un I ou un E et que la septième est un N ou un Y.

Au plan phonétique, les sonorités sont également très proches, les deux seules lettres différentes n'induisant pas de modification substantielle de la prononciation globale ; En effet, seule les dernières syllabes, soit « ouan » et « oué » introduisent une distinction, les lettres centrales, respectivement « I » et « E » étant quant à elles peu audibles.

De plus, intellectuellement, le consommateur français moyennement attentif comprend nécessairement que chacune des deux premières syllabes, respectivement « Moni » ou « Mone » évoque une relation à l'argent.

Sur le risque de confusion

Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, s'apprécie de manière globale, en se fondant sur l'impression générale d'ensemble conférée par les marques, mais en tenant compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de

tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.

De plus un faible degré de similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

De l'analyse développée aux paragraphes précédents, il suit que l'impression générale d'ensemble résultant des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles est très proche et de nature à générer dans l'esprit du consommateur normalement attentif un risque de confusion encore renforcé par l'identité ou la grande similarité des produits désignés à la demande d'enregistrement au regard de la marque antérieure.

La requérante argumente que le public pertinent ne serait pas le consommateur moyen mais un public averti et produit au soutien deux arrêts du Tribunal de première instance de l'Union européenne.

Toutefois, s'il est exact que la jurisprudence européenne considère que pour les produits et services de la classe 36, soit les services bancaires et financiers, le public pertinent est constitué de consommateurs bien informés et très attentifs, il n'en demeure pas moins que les services bancaires s'adressent aussi au grand public et que la demande d'enregistrement désigne également des produits et services destinés à un public plus large tels les produits d'assurance, de gérance immobilière et d'estimation immobilière.

En conséquence, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne peut pas être exclu de l'analyse du risque de confusion.

Enfin, l'argument tiré du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure « MONIWAN », qui serait comprise par le public pertinent comme signifiant « money one » n'est pas exclusif d'un risque de confusion en ce que d'une part, si le signe peut être considéré comme évocateur, il n'est pas la désignation nécessaire des produits financiers et d'autre part la marque est parfaitement distinctive pour les autres produits ou services visés. De plus, force est de constater que si cet argument devait être retenu, le signe objet de la demande d'enregistrement, « MONEWAY » présenterait le même déficit de distinctivité pour les syllabes d'attaque, la syllabe terminale « way » à la place de « wan » ne suffisant pas à différencier les deux signes en présence de manière suffisante.

En conséquence, le recours sera rejeté.

Sur les frais irrépétibles

Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette le recours formé par la société Moneway à l'encontre de la décision rendue le 20 mai 2019 par Monsieur le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur l'opposition formée par la société Groupe La Française à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 18 4 477 978.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de 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 à Monsieur le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-