

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 10 FEVRIER 2017
(n°32, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17052
Décision déferée à la Cour : décision du 11 mai 2016 - Institut National de la Propriété Industrielle RG n°OPP 15-5008/OT

DECLARANTE AU RECOURS

Société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, société de droit britannique, agissant en la personne de son vice-président, Mr Michael Francis MARECKI, domicilié [...] siège social situé

Banbury Road
Gaydon
Warwick
CV350DB
ROYAUME-UNI
Ayant élu domicile
C/O AARPI VATIER & ASSOCIES
Me Pascal LE Z PARIS

Représentée par Me Pascal LÊ Z de l'association VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 82

EN PRESENCE DE

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

15, adresse [...]

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Virginie LANZ S, Chargée de Mission

APPELE EN CAUSE

M. Daniel Y MAISONS-LAFFITTE

Non comparant, non représenté

(convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée les 17 et 19 septembre 2016)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 8 décembre 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 :

Réputé 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 Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision rendue le 11 mai 2016 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a rejeté l'opposition formée le 12 novembre 2015 par la société Aston Martin Lagonda Ltd, titulaire de la marque communautaire alphanumérique « DB9 », n°3020526, déposée le 24 janvier 2003 pour désigner, notamment, les produits et services suivants :

« Voitures pour passagers et voitures de sport et pièces et leurs accessoires ; réparation, entretien, réglage de diagnostic ; tous en matière de voitures particulières et voitures de courses et pièces et accessoires des produits précités ». à la demande d'enregistrement de la marque « DBS - Luxury Drive - Chauffeurs & Limousines Paris », n° 15 4 203 833, présentée le 17 août 2015 par monsieur Daniel Y , pour désigner en classe 39 les services suivants :

« Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; transports intérieurs et internationaux de personne par route ; service de voiture de transport avec ou sans chauffeur »,

Vu le recours contre cette décision formé le 09 septembre 2016 par la société de droit britannique Aston Martin Lagonda Limited, son mémoire de même date et son mémoire n°2 reçu le 27 septembre 2016,

Vu les observations de l'INPI parvenues au greffe le 04 novembre 2016,

Vu la convocation à l'audience de monsieur Daniel Y par pli recommandé dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé » aux dates des 17 et, sur deuxième présentation, 19 septembre 2016,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son recours, la société requérante fait d'abord valoir que le Directeur de l'INPI aurait dû, selon elle, retenir que l'intégralité des services couverts par la demande d'enregistrement est similaire aux services désignés par la marque première ;

Qu'elle porte, par ailleurs, une appréciation critique sur la comparaison des signes opposés en soutenant que les éléments « Luxury Drive - Chauffeurs & Limousines - Paris » sont descriptifs, que la présentation de ce signe, en police blanche sur fond noir, est minimale, que leurs éléments dominants sont « DB9 » et « DBS » qui ont les mêmes lettres en attaque, que le « S » se rapproche visuellement du « 9 » et que le Directeur de l'INPI n'a pas recherché, comme elle l'y invitait, si les lettres « DB » de la marque première ne lui conférait pas une forte distinctivité sur le marché des voitures de luxe ;

Que, sur ce dernier point, les initiales « DB » renvoient, expose-t-elle, à une série de véhicules dont le modèle DB5 a été promu dans les divers films narrant les aventures du personnage de James Bond, tout comme la « DBS », et que les dénominations « DB » et « DB9 » jouissent d'une grande notoriété dans le domaine de l'automobile de luxe ; que la « DB9 », qualifiée par un journaliste de « plus belle GT du monde », est une voiture de type coupé, produite depuis l'année 2004, renommée dans le domaine du luxe et du raffinement qui a reçu une couverture mondiale du fait de sa présence dans les séries télévisées « Desperate Housewife » et « Entourage » ; qu'elle ajoute que des accords de co-branding lui ont permis de diversifier son offre sur ces deux initiales « DB » suivies d'un chiffre, citant un accord avec la société Hackett en matière de polos ; qu'elle en déduit que le public sera légitimement fondé à penser que le signe contesté est dérivé de la marque antérieure, ayant même provenance ou, à tout le moins, lui étant lié ;

Sur la comparaison des produits

Considérant que la requérante ne conteste pas l'appréciation du directeur de l'INPI relative à l'identité ou la similarité des produits ou services visés à l'enregistrement des marques en litige, hormis l'exclusion de la similarité des services d'organisation de voyages et réservation de places de voyage de la demande d'enregistrement et les services de réglage de diagnostic ; réparation, entretien, en matière de voiture désignés par la marque dont elle est titulaire ;

Mais considérant qu'elle se contente d'affirmer que ces services, relatifs à l'organisation et la logistique dans le domaine des transports, possèdent les mêmes fonction et destination et poursuivent le même résultat, sans plus de démonstration, alors qu'ils n'ont pas le même objet, s'agissant pour l'une de prestations en vue de la préparation de voyages, pour l'autre de prestations destinées à permettre le bon fonctionnement de véhicules automobiles et que les services ne relèvent pas, de plus, des mêmes prestataires ;

Qu'à juste titre, par conséquent, le Directeur de l'INPI a exclu toute similarité entre eux ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque antérieure est constituée par le signe alphanumérique « DB9 » calligraphié en lettres majuscules de couleur noire ;

Que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur un signe comprenant différents éléments verbaux, calligraphiés en lettres blanches se détachant d'un cartouche noir rectangulaire, qui s'étage sur quatre lignes et sont justifiés au centre ; qu'il se compose, en gros caractères d'imprimerie, du terme « DBS », puis des termes « Luxury Drive », en lettres majuscules d'une taille inférieure de moitié environ au premier, puis, rejetés au bas du cartouche, en lettres minuscules sauf leurs premières lettres et de taille encore inférieure aux précédents, des termes « Chauffeurs & Limousines » et enfin du terme « Paris », de même hauteur que ceux qui le précèdent ;

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 ;

Qu'il convient également de rappeler, compte tenu de ce que soutient la requérante en se fondant sur des pièces qui ne peuvent être que pour partie retenues dès lors que seules trois d'entre elles ont été soumises à l'appréciation du Directeur de l'INPI lors de la procédure d'opposition et que le présent recours en annulation n'a pas d'effet dévolutif, que le risque de confusion s'apprécie de façon abstraite par référence à la marque et à sa spécialité telles qu'elles figurent dans l'enregistrement dans la mesure où c'est cet enregistrement qui donne naissance au droit exclusif en en délimitant l'objet et la portée ;

Que cela n'exclut toutefois pas le renforcement de son caractère distinctif, susceptible d'être acquis par son exploitation sur le marché, dans la perception qu'en a le public ; que le niveau d'attention de celui-ci, défini d'une manière générale comme le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause, eu égard en particulier à leur prix, ainsi que cela résulte des enseignements de la juridiction communautaire qui en déduit notamment que « dès lors qu'il est établi, en fait, que les caractéristiques objectives d'un produit donné impliquent que le consommateur moyen n'en fasse l'acquisition qu'au terme d'un examen particulièrement attentif, il importe, en droit, de tenir compte de ce qu'une telle circonstance peut être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où s'opère le choix entre ces produits et ces marques » (CJCE 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, point 26 / 12 janvier 2006, Picasso, point 39) ;

Qu'en l'espèce, s'il apparaît que visuellement les deux marques en conflit ont en commun les deux lettres « DB », placées en attaque tant de la marque première que du signe contesté et, partant, appelées à être davantage mémorisées par le consommateur qui lit de gauche à droite, il est tout aussi constant que celui-ci appréhende la marque comme un tout ; qu'il lira, par conséquent, la marque alphanumérique en sa forme entière et particulière du fait qu'elle associe deux lettres et un chiffre en y attachant, eu égard à ce qui précède, une attention plus soutenue ; qu'il percevra, par ailleurs, dans ses singularités la marque seconde se présentant

dans un cartouche noir et composée d'une série de termes à la fois en langue anglaise et française, lesquels peuvent être tenus pour évocateurs mais non point insignifiants ;

Qu'il aura, par conséquent, une perception visuelle différente des deux signes opposés ;

Que, phonétiquement, quand bien même ce consommateur ne prononcerait pas la marque seconde en son entier du fait de sa longueur, il sera conduit à détacher chaque lettre de chacun des sigles, comme l'indique le Directeur de l'INPI, et à les épeler de manière saccadée; que l'identité de prononciation de leurs deux premières lettres sera notablement affectée par celle de leurs lettres finales respectives, la prononciation du « 9 » ne pouvant se confondre avec celle, sifflante, du « S » ;

Que, conceptuellement, la marque première pourra être comprise comme étant l'une des versions de la gamme de véhicules de la marque Austin Martin, telles que ressortant des trois documents soumis à l'appréciation du Directeur de l'INPI au soutien de l'opposition, tandis que la marque seconde renverra le consommateur, sans risque d'association, à des prestations de location de voitures de luxe et de limousines ; Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation 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 doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de l'INPI ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société de droit britannique Aston Martin Lagonda Ltd à l'encontre de la décision rendue le 11 mai 2016 par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Aston Martin Lagonda Ltd, à monsieur Daniel Y - Giamfy et au Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière P/ La Présidente empêchée