

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/09693 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B75BC

Décision déferée à la Cour : décision du 10 avril 2019 – Institut National de la Propriété Industrielle – numéro national et référence : 4080001

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.R.L. MEGA SOUND CONCEPT, agissant en la personne de son gérant, M. X Y Z, domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

[...]

Immatriculée au rcs d'Evry sous le numéro 414 841 502

Ayant élu domicile

C/O AL AVOCATS

Me Muriel Y-LALANCE

Avocat à la Cour

250 bis, rue du Faubourg Saint-Honoré

[...]

Représentée par Me Muriel Y-LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1831

EN PRESENCE DE

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

[...]

[...]

[...]

Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

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 troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande d'enregistrement de la marque semi figurative n° 14 4080001 déposée par la société Mega Sound Concept le 26 mars 2014, pour désigner notamment les 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son' se présentant comme suit:

Vu la décision de rejet partiel d'enregistrement de la marque prise le 10 avril 2019 par M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en vertu des dispositions des articles L 711-1 et L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle s'agissant des seuls produits susvisés,

Vu le recours formé le 10 mai 2019 par la société Mega Sound Concept,

Vu les mémoires, contenant l'exposé des moyens du recours, reçus au greffe les 7 juin 2019 et 10 janvier 2020,

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI reçues le 4 décembre 2019,

Vu l'audience du 23 janvier 2020,

Le ministère public entendu en ses observations orales.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l'audience permettant un débat contradictoire.

L'article L 712-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

'La demande d'enregistrement est rejetée :

b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3'.

L'article L 711-2 b) indique que : "sont dépourvus de caractère distinctif :

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service'.

Un signe pour être distinctif doit revêtir un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'il désigne et permettre au public concerné d'attribuer à une entreprise déterminée ces produits ou services.

Pour appréhender si le signe en cause est ou non dépourvu de caractère distinctif, il doit être examiné dans son ensemble et en fonction des produits désignés.

Il convient dès lors de vérifier s'il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe litigieux SonoVente.com et les produits visés 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son' de nature à permettre au public concerné, le consommateur moyen des produits visés, de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description du produit en cause ou d'une de ses caractéristiques.

Or, si le terme Sono peut immédiatement faire penser à du matériel de diffusion du son, il ne fait pas référence à du matériel servant à l'enregistrement ou la reproduction du son. Par ailleurs les termes vente.com font immédiatement référence à un système de vente par internet mais pas du tout au produit lui-même constitué d'un appareil d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son.

La cour constate ainsi que si le signe SONOVENTE.COM pourrait être considéré comme descriptif pour des services de ventes par internet, tel n'est pas le cas pour les appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son pour lesquels le terme SONO n'apparaît pas comme descriptif surtout tel qu' accolé : SONOVENTE.COM.

Dès lors, c'est à tort que l'INPI a retenu que le signe SONOVENTE.COM. décrit exactement l'objet ou l'élément nécessaire de cet objet, et s'agissant d'appareil d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son, au sens de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Le consommateur appréhendera l'ensemble du signe comme lui permettant de distinguer les produits d'une entreprise de ceux de ses concurrents, ce qui correspond à la fonction d'une marque, et non comme un simple nom désignant les produits eux même ou l'une de leurs caractéristiques.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si une distinctivité du signe aurait été acquise par l'usage, comme également soutenue par la société Mega Sound Concept, le recours formé par ladite société sera accueilli et la décision de l'INPI annulée.

La demande de l'INPI de voir écarter certaines pièces des débats est dès lors sans objets puisqu'elles venaient à l'appui de l'acquisition de la distinctivité par l'usage arguée par la société Mega Sound Concept.

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du directeur général de l'Institut national la propriété industrielle du 10 avril 2019,

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

La Greffière La Présidente