

Grosses délivrées  
aux parties le :

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

**COUR D'APPEL DE PARIS**

**Pôle 5 - Chambre 2**

**ARRET DU 30 JUIN 2017**

(n°119, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **16/10146**

Décision déferée à la Cour : décision du 27 janvier 2016 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 15-3573/NOA

**DECLARANTE AU RECOURS**

**Société CLINIQUE LABORATORIES LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son "senior vice president and deputy, general counsel", M. Gregg MARRAZZO, domicilié en cette qualité au siège social situé**

767 Fifth Avenue  
10153 New York  
NEW YORK  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

**Ayant élu domicile**  
C/O HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP  
Me Olivia BERNARDEAU-PAUPE  
Avocat à la Cour  
17, avenue Matignon  
CS 60021  
75008 PARIS

Représentée par Me Olivia BERNARDEAU-PAUPE de HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque B 124

**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 Marianne CANTET, chargée de mission

## **APPELEE EN CAUSE**

**S.A.S. WB TECHNOLOGIES, prise en la personne de son président, M. Stanislas VANDIER, domicilié en cette qualité au siège social situé**

4, rue Michelet  
75006 PARIS

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 798 151 858

Représentée par Me Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 177

Assistée de Me Marianne GABRIEL plaidant pour la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 177

## **COMPOSITION DE LA COUR :**

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente  
Mme Véronique RENARD, Conseillère  
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

**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 la décision rendue le 27 janvier 2016 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) qui a rejeté l'opposition formée le 29 juillet 2015 par la société Clinique Laboratoires LLC, ci-après la société Clinique, titulaire de la marque verbale communautaire CLINIQUE déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le n°000054429 en classes 3, 14, 25 et 42 pour désigner notamment les produits suivants :“ *Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices*”, à la demande d'enregistrement de la marque verbale LA CLINIQUE DIGITALE n°15 4 147 975 déposée le 4 mai 2015 par la société WB Technologies pour désigner divers produits et services en classes 3, 35 et 42 et notamment les “*savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage*”,

Vu le recours contre cette décision formé le 27 avril 2016 par société Clinique, son mémoire reçu au greffe le 27 mai 2016 et ses mémoires complémentaires des 6 décembre 2016 et 24 avril 2017,

Vu le mémoire en réponse de la société WB Technologies reçu au greffe le 22 novembre 2016,

Vu les observations de l'INPI reçues le 10 novembre 2016 ;

Vu l'audience du 11 mai 2017 ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

## **SUR CE,**

Considérant que la société Clinique conteste uniquement la comparaison des signes faite par le directeur de l'INPI ;

Considérant qu'il convient de rappeler à titre liminaire que le recours contre la décision rendue par le directeur de l'INPI, qui a une nature administrative, ne peut s'entendre que comme un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif et non comme un appel en infirmation ou en confirmation de la décision ;

### **Sur la comparaison des signes**

Considérant que la marque antérieure invoquée n°000054429 est constituée du signe verbal CLINIQUE ;

Que la demande d'enregistrement n°15 4 178 402 porte sur le signe verbal LA CLINIQUE DIGITALE ;

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 désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Considérant que si les signes ont en commun le terme "CLINIQUE", ils se différencient néanmoins par leur longueur et leur structure, un terme et huit lettres pour la marque première et trois termes et dix-huit lettres pour le signe contesté ; que, si le terme CLINIQUE apparaît distinctif au regard des produits visés au dépôt de la marque, le terme DIGITALE l'est tout autant pris isolément pour désigner les produits cosmétiques en cause ; que dans l'ensemble LA CLINIQUE DIGITALE, il crée également un tout qui tire sa propre distinctivité de l'association des trois termes de telle sorte que le terme CLINIQUE ne subsiste plus dans son individualité visuelle dans le signe contesté, ce d'autant qu'il est écrit dans la même police et sur la même ligne que les autres termes ;

Que sur le plan phonétique, les signes se distinguent par leur rythme (deux et six temps) ainsi que par leur sonorité d'attaque et finale ;

Que sur le plan conceptuel, la marque antérieure (CLINIQUE) se réfère à l'adjectif clinique qualifiant ce qui repose sur l'observation des symptômes tandis que le signe contesté (LA CLINIQUE DIGITALE) sera perçu comme désignant une clinique spécialement identifiée de par l'emploi de l'article défini LA, et spécialement tournée vers le digital c'est à dire les nouvelles technologies et le numérique ;

Considérant qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité de certains produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits, tant est distincte la perception des signes en cause ; qu'au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ; qu'enfin si la renommée d'une marque est susceptible de renforcer le risque de confusion entre les signes, celle-ci n'est pas établie pas la seule décision de justice produite dans le cadre de la procédure d'opposition ; qu'elle ne dispense pas en tout état de cause, de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite ;

Considérant que le recours contre la décision rendue par le directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté ;

### **PAR CES MOTIFS**

Rejette le recours formé par la société Clinique Laboratories LLC à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 27 janvier 2016.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Clinique Laboratories LLC, à la société WB Technologies ainsi qu'au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière

La Présidente