

EXTRAIT Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 2 15 Décembre 2017 N° 17/00730

Décision déferée à la Cour : [décision du 08 décembre 2016](#) - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 16-2539

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.S. MARKETLUCK, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 803 829 688 Ayant élu domicile C/O SELARL P. - DE M. - G. Me Luca DE M. Avocat à la Cour Représentée par Me Luca DE M. de la SELARL P. - DE M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque L 1 Assistée de Me Mathieu S., avocat au barreau de PARIS, toque D 50

EN PRESENCE DE

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

Représenté par Mme Marianne C., Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.E.M. LA FRANCAISE DES JEUX, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 315 065 292 Représentée par Me Matthieu B.-G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Vanessa B. plaidant pour le Cabinet B. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 594

(....)

ARRET :

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 demande d'enregistrement en date du 17 mars 2016 n°164257696 effectuée par la société Marketluck portant sur le signe complexe en classe 41 pour les services suivants : « *informations en matière de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent* »,



Vu l'opposition formée le 8 juin 2016 par la société La Française des Jeux se prévalant de sa marque française antérieure n°083592807



Vu la décision rendue le 8 décembre 2016 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée pour les services suivants « *informations en matière de divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; services de jeux d'argent autres que ceux en relation avec le loto traditionnel* » et a en conséquence rejeté la demande d'enregistrement pour ces services,

Vu le recours contre cette décision formé le 6 janvier 2017 par la société Marketluck et ses mémoires reçus au greffe les 6 février et 20 octobre 2017,

Vu le mémoire en réplique de la société La Française des Jeux reçu au greffe le 25 octobre 2017,

Vu les observations de l'INPI reçues au greffe les 5 et 24 octobre 2017,

Vu l'audience du 26 octobre 2017,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE

Au soutien de son recours, la société requérante conteste le caractère distinctif du terme «loto» pour désigner une **loterie** y compris sous la forme du jeu « loto » proposé par La Française des Jeux ou à minima lui reconnaît une faible distinctivité et conclut à l'absence de confusion entre les deux signes en présence.

La société La Française des Jeux demande à la cour de rejeter les pièces 15 à 26 produites par la société Marketluck devant elle alors qu'elles n'avaient pas été produites au cours de la procédure d'opposition et conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'**article 700 du code de procédure civile**.

Sur le rejet des pièces n°15 à 26 produites par la société Marketluck

-

La société Marketluck ne conteste pas que ses pièces 15 à 26 n'avaient pas été produites avant la procédure devant la cour d'appel mais fait valoir que ces pièces qui correspondent à des informations citées à titre d'exemple ou aisément accessibles à tous sont néanmoins recevables.

Cependant, le recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d'effet dévolutif et ne portant que sur

l'appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d'opposition et sur le fondement desquelles cette décision a été prise, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte.

Les pièces 15 à 26 produites pour la première fois devant la cour par la société Marketluck seront écartées des débats.

Sur la comparaison des produits :

-

La marque première de la société Marketluck avait été enregistrée pour les services de «*informations en matière de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent*».

Il doit être rappelé que le litige ne porte que sur les services suivants «*informations en matière de divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; services de jeux d'argent autres que ceux en relation avec le loto traditionnel,*» le directeur général de l'INPI ayant reconnu partiellement justifiée l'opposition formée pour ces seuls services.

Ces services sont ceux visés par la marque première invoquée à l'appui de l'opposition par la société La Française des Jeux qui porte notamment sur les services de «*divertissement n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; services d'organisation de loteries n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, de concours, de tirage au sort, tombolas, en matière d'éducation ou de divertissement de paris et de pronostics, de jeux de hasard, de jeux d'argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) n'étant pas en relation avec le loto traditionnel*».

Sur la comparaison des signes :

-

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 ; 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.

La marque antérieure de la société La Française des Jeux est constituée de l'élément verbal 'LOTO' avec chacune des lettres présentes dans un rond bleu pour les lettres L et T et rouge pour les deux O. Les ronds sont de différentes tailles, les deux ronds des extrémités étant plus petits. Les lettres sont pleines et tracées en blanc.

La marque BRAVOLOTO de la société Marketluck est constituée d'un élément verbal incluant le terme loto précédé par l'expression Bravo. Ce terme est précédé d'un rond rouge et les trois couleurs utilisées sont les mêmes, rouge, bleu et blanc que celles de la marque première.

La société Marketluck soutient que le terme LOTO ne serait pas distinctif pour tous les jeux de loteries et réfute la distinction effectuée par l'INPI entre le loto traditionnel et le loto tel que pratiqué par la société La Française des Jeux.

Pour autant, c'est à juste titre que le directeur de l'INPI a retenu que le terme LOTO est distinctif dès lors qu'il n'est pas appliqué pour le jeu de loto traditionnel défini par les dictionnaires produits aux débats comme un jeu de hasard « où l'on distribue aux joueurs des cartes portant plusieurs numéros, auxquels correspondent des petits cylindres de bois (ou des cartons) numérotés et mêlés dans un sac, le gagnant étant le premier à pouvoir remplir sa carte avec des numéros au hasard ».

Le loto pratiqué par la société La Française des Jeux et très connu du public français est quant à lui, un jeu public qui comporte un paramètre tout à fait différent du jeu dit traditionnel dans la mesure où c'est le joueur qui choisit ses 6 numéros et gagnera s'ils correspondent à ceux tirés en une seule fois au sort.

La Cour constate qu'aucun élément valablement versé aux débats par la société Marketluck ne permet d'ôter au signe LOTO son caractère distinctif pour les divertissements, loteries, concours, tirages au sort, tombolas, pronostics, jeux de hasard, jeux d'argent, jeux proposés en ligne n'étant pas en relation avec le loto traditionnel.

Ainsi le signe BRAVOLOTO se termine par le signe identique à la marque première LOTO.

Le terme BRAVO qui le précède a un caractère laudatif et secondaire par rapport au terme LOTO. Il ne fait que mettre en exergue le terme LOTO en soulignant la félicitation qu'il convient d'adresser au vainqueur.

Il est de ce fait susceptible de faire apparaître le signe contesté comme une simple déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de jeux. Même accolés en un seul mot les deux termes n'ont pas vocation à être entendus comme un ensemble unitaire mais reflète la satisfaction du gagnant au loto.

Phonétiquement, la terminaison des deux marques sera le terme LOTO et l'ajout en début du signe du terme BRAVO n'empêchera pas d'entendre et de retenir le terme LOTO comme terme dominant.

Visuellement, les signes ont en commun les trois mêmes couleurs rouge, bleu et blanc et une forme ronde.

Conceptuellement, le signe opposé renvoie au loto de la Française des Jeux et plus particulièrement au gagnant de ce jeu de hasard auquel on dit BRAVO et que l'on symbolise par le rond rouge représentant le visage heureux du gagnant.

Il s'en suit que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe contesté est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combiné à l'identité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.

La société Marketluck sera dès lors déboutée de son recours contre la décision du directeur de l'INPI qui a reconnu partiellement justifiée l'opposition qui avait été formée par la société La Française des Jeux.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces n°15 à 26 produites pour la première fois devant la cour par la société Marketluck,

Rejette le recours de la société Marketluck contre la décision de l' INPI du du 8 décembre 2016 .

Dit n'y avoir lieu à application de l'[article 700 du code de procédure civile](#).

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Marketluck, à la société La Française des Jeux et à monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente
