

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffé
de la Cour d'Appel de Paris
COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRET DU 14 DECEMBRE 2005

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **04/14682**

Décision déferée à la Cour : **Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2001 et d'un arrêt rectificatif du 13 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (4^{ème} chambre, section A) sur appel d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Bobigny (5^{ème} chambre, 1^{ère} section)**

**APPELANTS
DEMANDEURS A LA SAISINE**

SA NJR prise en la personne de son Président du Directoire

dont le siège social est 22 rue Boileau 75016 PARIS

SA NRJ GROUP anciennement dénommée GROUPE SONOPAR prise en la personne de son Président du Directoire

dont le siège social est 22 rue Boileau 75016 PARIS

Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX
né le 11 mars 1946 à NEUILLY SUR SEINE (93)

demeurant 16 avenue du Square 75016 PARIS

représentés par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier DE LA MYRE MORY, avocat au barreau de PARIS P.324

**INTIMEE
DEFENDERESSE A LA SAISINE**

Société NRJ TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège est 30 rue du Landy 93300 AUBERVILLIERS

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS D.109

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2005, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de :

Madame Alice PEZARD, présidente
Madame Geneviève REGNIEZ, conseillère
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, conseiller
Monsieur Bernard FAUCHER, conseiller
Monsieur Christian REMENIERAS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier,

lors des débats et du prononcé : Madame Josiane BARBINI

MINISTERE PUBLIC :

Représenté aux débats par Madame GIZARDIN, Substitut général, qui a fait connaître son avis

ARRET:

- contradictoire,
- prononcé en audience publique et solennelle par Madame Alice PEZARD, présidente,
- signé par Madame Alice PEZARD, présidente et par Madame Josiane BARBINI, greffier.

*

La société anonyme NRJ, bénéficiant de licences d'exploitation exclusive de diverses marques comportant les termes NRJ, ENERGIE ou ENERGY, consenties par M. Jean-Paul BAUDECROUX, fondateur, en 1981, de la station de radio NRJ, et titulaire de ces marques, pour partie depuis 1982, puis complètement depuis 1984, a par acte du 12 j anvier 1993 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société anonyme NRJ (Transport) notamment en contrefaçon, du fait du dépôt par celle-ci des marques semi figurative "NRJ" le 17 février 1988, dénominateur "NRJ LE BON REFLEXE", le 1^{er} septembre 1989 et complexe "NRJ DE TOUTES URGENCES" le 21 février 1992.

M. BAUDECROUX est volontairement intervenu à cette instance.

Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Bobigny (en sa 5^e chambre 1^{ère} section) les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer à la société NRJ (Transport), en sus des dépens, la somme de 10.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire en date du 17 janvier 2001 (ayant donné lieu à arrêt interprétatif du 13 juin suivant) la cour d'appel de Paris (4^e chambre section A), statuant sur l'appel formé par la société NRJ et M. BAUDECROUX, aux prétentions desquels s'étaient associée la société NRJ GROUP (anciennement dénommée GROUPE SONOPAR) devenue propriétaire des marques de ce dernier, a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a essentiellement déclaré contrefaisantes les trois marques litigieuses, prononcé la nullité partielle de deux d'entre elles, interdit, sous astreinte, à la société NRJ (Transport) de faire usage des lettres "NRJ" pour certains produits et services, la condamnant à payer à la société SONOPAR les sommes de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts et, en sus des dépens, 30.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour de cassation a, le 31 mars 2004, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 17 janvier 2001 aux motifs que :

- pour dire que les trois marques litigieuses sont constitutives de contrefaçon l'arrêt retient qu'elles comportent les trois lettres "NRJ" et que la société NRJ Transport ne conteste pas que ce sigle constitue l'élément essentiel des marques arguées de contrefaçon, susceptible d'exercer à lui seul la fonction distinctive, en sorte qu'il convient de rechercher si les produits désignés dans les enregistrements sont identiques et similaires à ceux invoqués, et qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les marques incriminées n'étaient pas identiques à celles fondant l'action en contrefaçon par reproduction, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant et sans rechercher si, considérées en leur ensemble, ces marques recelaient des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

- pour dire que la marque "NRJ DE TOUTES URGENCES" constitue la contrefaçon de la marque semi figurative NRJ n° 1 633 615 et en prononcer l'annulation partielle, l'arrêt retient que l'adjonction du slogan "de toutes urgences" après le signe NRJ n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux dénominations, et qu'en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu'elle avait relevées entre les signes en présence, et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

C'est dans ces conditions que l'affaire revient devant cette cour, autrement composée.

Aux termes de leurs dernières conclusions la société anonyme NRJ GROUP, anciennement dénommée GROUPE SONOPAR, intervenante volontaire en tant que cessionnaire des marques qui étaient auparavant la propriété de M. Jean-Paul BAUDECROUX, ce dernier et la société NRJ, appelants au principal, intimés à titre incident, invitent la cour à infirmer le jugement du 25 octobre 1994 et statuant à nouveau :

- dire et juger que la marque NRJ + ours n° 1 473 473 du 17 février 1988 constitue la contrefaçon des marques NRJ + panthère n° 1 201 464 et 1 206 811 en ce qu'elle vise les produits et services de "matériels et logiciels informatiques dans le domaine du transport et des voyages... publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages... transports par conduites, canalisations, câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux, de produits ou marchandises solides, liquides ou gazeux ou de signaux ou données, par exemple informatiques...services de messagerie ou de routage" ;

- dire et juger que la marque NRJ LE BON REFLEXE quant aux trois lettres NRJ, n° 1 564 700, du 1^{er} septembre 1989 constitue la contrefaçon des marques NRJ + panthère n° 1 201 811 en ce qu'elle vise les produits et services de "matériel et logiciels informatiques dans le domaine du transport et des voyages...publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages...transports par conduites, canalisations, câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux, de produits ou marchandises solides, liquides ou gazeux et de signaux ou données, par exemple informatiques...services de messagerie et de routage" ;

- dire et juger que cette marque NRJ LE BON REFLEXE constitue également la contrefaçon de la marque NRJ EDITION n° 1 540 218, en ce qu'elle vise "publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages" ;

- dire et juger que la marque NRJ DE "TOUTES URGENCES" n° 92 406 724 quant aux trois lettres NRJ, constitue la contrefaçon des marques NRJ + panthère n° 1 201 464 et 1 206 811 en ce qu'elle vise les produits et services de "matériel et logiciels informatiques dans le domaine du transport et des voyages... publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages...transports par conduites, canalisations, câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux, de produits ou marchandises solides, liquides ou gazeux et de signaux ou données, par exemple informatiques...services de messagerie ou de routage" ;

- dire et juger que cette marque NRJ "DE TOUTES URGENCES" n° 92 406 724 quant aux trois lettres NRJ, constitue la contrefaçon de la marque NRJ EDITION n° 1 540 218 en ce qu'elle vise "publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages" ;

- dire et juger que cette marque NRJ "DE TOUTE URGENCE" n° 92 406 724 quant aux trois lettres NRJ, constitue la contrefaçon de la marque NRJ + panthère n° 1 633 615 du 18 décembre 1990, en ce qu'elle vise les "matériels et logiciels informatiques dans le domaine du transport et des voyages... transport par câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux de signaux ou données, par exemple informatiques" ;

- dire et juger que le dépôt et/ou l'exploitation des marques comprenant les trois lettres NRJ, par NRJ Transport constitue, à tout le moins, une exploitation injustifiée de la notoriété et/ou de la renommée attachée aux marques déposées initialement par M. BAUDECROUX et propriété actuelle de GROUPE SONOPAR NRJ GROUP ;

en conséquence, prononcer la nullité partielle desdites marques, pour les produits et services visés ci-dessus ;

- ordonner diverses transcriptions, interdictions et publications ;

- condamner la société NRJ TRANSPORT à payer à la société GROUPE SONOPAR-NRJ GROUP et à la société NRJ les sommes suivantes :

* 3 x 8.000 euros pour la contrefaçon de la marque NRJ n° 1 201 464 par les trois marques litigieuses,

* 3 x 8.000 euros pour la contrefaçon de la marque NRJ n° 1 206 811 par les trois marques litigieuses,

* 2 x 8.000 euros pour la contrefaçon de la marque NRJ EDITION n° 1 540 218 par les marques NRJ LE BON REFLEXE et NRJ "DE TOUTES URGENCES",

* 8.000 euros pour la contrefaçon de la marque NRJ n° 1 633 615 par la marque NRJ "DE TOUTES URGENCES",

- condamner la société NRJ Transport aux entiers dépens et à payer à GROUPE SONOPAR-NRJ GROUP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, du 4 mars 2005, la société NRJ (Transport) prie la cour de :

- confirmer le jugement du 25 octobre 1994 en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables les demandes de la société NRJ GROUP tendant à voir dire ses marques nulles en ce qu'elles visent les services de messagerie et de routage, et qu'il lui soit fait interdiction d'en faire usage pour ces services ;
- débouter en tout état de cause la société NRJ GROUP de ses demandes tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du signe NRJ pour les produits ou services en rapport avec les activités du transporteur ;
- condamner in solidum la société NRJ, la société NRJ GROUP et M. BAUDECROUX à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, en sus des dépens, celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La représentante du ministère public a été entendue en ses observations.

Sur ce, la cour :

Sur la procédure

Considérant que rien ne fait obstacle à ce que soit admise l'intervention volontaire, qui ne se heurte à aucune contestation, "de la société GROUPE SONOPAR-NRJ GROUP aux lieu et place de M. Jean-Paul BAUDECROUX, en sa qualité de cessionnaire inscrit des marques invoquées dans la présente procédure" ;

Sur la fin de non-recevoir

Considérant que la société NRJ (Transport) fait valoir que, pour la première fois en cause d'appel, la société NRJ GROUP demande l'annulation des marques litigieuses en ce qu'elles visent les services de messagerie et de routage ;

Qu'elle soutient qu'il s'agit là de prétentions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables, par application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais considérant qu'il ressort des énonciations, sur ce point non contestées du jugement entrepris, que les demandes formées en première instance visaient les trois marques litigieuses déposées pour désigner "notamment" certains produits ou services, ce qui implique seulement que tous n'ont pas été cités, et nullement que les demandeurs avaient entendu limiter leurs prétentions aux éléments mentionnés, l'objet du litige portant en réalité sur les marques en cause dans leur globalité, ce que fait sans équivoque apparaître la rédaction des demandes d'annulation formées devant les premiers juges ;

Que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur la nullité partielle des marques litigieuses

Considérant que la société NRJ (Transport) expose que les marques n° 1 201 464, n°1 206 811 et n° 1 633 615 invoquées par la société NRJ GROUP sont toutes constituées par le signe NRJ inscrit en grosses lettres avec, en son centre, la représentation d'une panthère, vue de côté, dont la partie inférieure du corps vient épouser la lettre finale J, surmontée par un gros point, le tout placé en diagonale ascendante de la gauche vers la droite ; que la marque semi figurative NRJ n° 1 021 464 de cette société comporte également les termes "LA RADIO STEREOTONIQUE" ; que sa propre marque semi figurative NRJ n° 1 473 473 est quant à elle constituée du signe NRJ en lettres plutôt fines, avec la lettre finale J placée juste au dessus de la barre transversale de la lettre R, accompagnée de la représentation d'un ourson vu de face, réalisé dans un style "bande dessinée", avec en arrière-plan la représentation stylisée d'une route, le tout étant souligné par un trait droit ;

Qu'elle indique que les lettres NRJ sont donc le seul point commun entre ces marques et qu'il faut rappeler qu'elles constituent sa dénomination sociale depuis 1975 ;

Que les marques en cause comportent certes toutes le dessin d'un animal, mais que la nature de celui-ci et la représentation qui en est faite sont tellement différentes que l'on voit mal en quoi sa présence caractériserait un quelconque risque de confusion ;

Que, par ailleurs, la société NRJ GROUP n'est pas fondée à prétendre que sa marque semi figurative NRJ n° 1 473 473 reproduit le mouvement graphique de ses marques figuratives ; qu'en effet, l'inscription de ladite marque n'est pas ascendante de la gauche vers la droite, que seule sa lettre finale J est placée plus haut que les deux autres lettres, qu'au demeurant aucune des marques invoquées par la société NRJ GROUP n'est reproduite à l'identique ; que, bien plus, s'agissant plus particulièrement des marques figuratives, l'impression d'ensemble qui s'en dégage est très différente ; qu'au surplus, elle dispose de droits antérieurs sur le sigle NRJ et n'a déposé ses marques que pour désigner exclusivement des produits et services en rapport avec son activité de transporteur, ce qui est son droit le plus légitime ;

Qu'en ce qui concerne la comparaison des produits et services, et s'agissant des matériels et logiciels informatiques dans le domaine du transport et des voyages, la société NRJ lui oppose les droits qu'elle prétend tirer de sa marque complexe NRJ n° 1 201 464 en ce qu'elle vise "tous services de communication" et de sa marque complexe NRJ n° 1 206 811 en ce qu'elle vise "les appareils et instruments scientifiques", tous postérieurs à l'adoption par elle de la dénomination sociale qui est la sienne ; que toutefois, en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 4 du décret du 27 juillet 1965, modifié par le décret du 23 septembre 1976, applicables aux faits de la cause, compte tenu de la date des dépôts des marques invoquées, la demande d'enregistrement de la marque doit comporter l'énumération des produits et/ou services auxquels elle s'applique ; que les termes utilisés doivent être suffisamment précis pour ne laisser place à aucune ambiguïté ; qu'en l'espèce, les intitulés adoptés apparaissent trop vagues et imprécis pour permettre d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les demandes de la société NRJ GROUP fondées sur les marques susvisées, les éléments mentionnés ne permettant pas de déterminer avec précision les produits et services revendiqués, ce qui empêche toute comparaison significative avec les marques incriminées pour apprécier l'existence ou non d'un risque de confusion ;

Que, toujours dans le cadre de la comparaison des produits et services, relativement aux publications et imprimés se rapportant aux transports et aux voyages, il est prétendu que de tels produits seraient identiques à ceux figurant dans les dépôts de marques invoqués, sous le prétexte que l'objet précis des publications et imprimés visés dans les marques incriminées serait sans incidence en raison de l'absence de précision caractérisant l'objet des produits de l'imprimerie désignés dans les dépôts invoqués ; que cette prétention ne saurait toutefois être accueillie, en raison tant de l'existence des droits antérieurs sur le signe NRJ, que de l'absence d'identité entre les signes en cause et aussi des précisions

apportées sur l'objet des publications et imprimés visés dans les dépôts des marques litigieuses ;

Qu'en dernier lieu, par rapport aux transports par conduites, canalisations, câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux, de produits ou marchandises solides, liquides ou gazeux et de signaux ou données, par exemple informatiques, outre le fait que ne peuvent être invoqués des libellés trop imprécis et vagues, il n'est pas raisonnable de soutenir que les produits seraient identiques ou similaires, sous prétexte que le transport de marchandises constitue un service de communication entre l'envoyeur et le destinataire ; que le transport s'entend en effet de l'acheminement d'un objet, de quelque nature qu'il soit, d'un point à un autre ; que les services de communications visés par les marques NRJ n° 1 201 464 et n° 1 206 811 visent quant à eux la transmission de messages, de programmes sonores ou de télévision ; qu'il n'existe donc aucune similitude entre eux ;

Qu'en tout état de cause, elle est parfaitement en droit de développer des produits ayant un rapport direct avec son objet social initial et les activités qu'elle exerce dans le domaine du transport depuis 1975, étant rappelé qu'elle dispose de droits antérieurs sur le signe NRJ, à titre de dénomination sociale, dans le domaine du transport ;

Considérant, ceci étant exposé, que sont attaquées les marques suivantes :

- NRJ + ours, du 17 février 1988, n° 1 473 473, désignant des produits et services relevant des classes 7, 9, 12, 16, 36,37, 38, 39, 41 et 42,

- NRJ LE BON REFLEXE, du 1^{er} septembre 1989, n° 1 564 700, qui désigne les mêmes produits et services que la précédente,

- NRJ "DE TOUTE URGENCE", du 21 février 1992, n° 92 406 724, désignant également les mêmes produits et services ;

Que les marques invoquées sont les suivantes :

- NRJ + panthère (avec slogan : "la radio stéréophonique", remontant au 14 avril 1982, n° 1 201 464, qui désigne en classe 38 la diffusion de programmes radio et tous services de communication,

- NRJ + panthère, remontant au 17 juin 1982, n° 1 206 811, qui désigne divers produits et services, relevant notamment des classes 9, 16 et 38,

- NRJ EDITION (dénominateur) du 7 juillet 1989, n° 1 540 218, qui désigne en classe 16, outre certains produits visés par la marque n° 1 206 811, les matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes,

- NRJ + panthère, du 17 décembre 1990, n° 1 633 615, qui désigne divers produits et services relevant en particulier des classes 9, 16 et 38 ;

Considérant que l'intimée, si elle se prévaut de droits antérieurs tenant à sa dénomination sociale, ne conteste néanmoins pas la validité des marques qui lui sont opposées ;

Considérant que les trois marques incriminées comportent les lettres N, R et J ; que le sigle NRJ constitue l'élément essentiel de ces marques et est susceptible d'exercer à lui seul la fonction distinctive ; que si les marques attaquées ne sont pas identiques à celles fondant l'action en contrefaçon, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il résulte de l'examen des marques en cause que les différences recelées par celles-ci sont si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ;

Qu'en effet, les trois marques litigieuses comportent les lettres N, R et J caractéristiques des marques invoquées et que le graphisme utilisé pour les inscrire ne se distingue somme toute pas nettement de celui adopté en ce qui concerne ces dernières ; qu'au surplus, l'association, qui n'a en soi rien de nécessaire, d'un animal à la marque NRJ + ours du 17 février 1988, est susceptible d'entraîner un risque de confusion avec les deux marques NRJ + panthère remontant respectivement au 14 avril et au 17 juin 1982, s'agissant dans les deux cas de mammifères à fourrure qui, quoique distincts, appartiennent l'un comme l'autre au monde sauvage ;

Qu'il convient dans ces conditions de rechercher si les produits et services désignés dans les trois enregistrements critiqués sont identiques ou similaires à ceux qui sont invoqués ;

Considérant que, en ce qui concerne la marque NRJ n° 1 473 473, le matériel et les logiciels informatiques ne sont pas de même nature que les appareils et instruments scientifiques, produits visés dans l'enregistrement de la marque NRJ n° 1 201 464 ; que le logiciel, qui se définit comme l'ensemble des travaux nécessaires au fonctionnement d'un ensemble de traitement de l'information, comme le matériel informatique qui l'incorpore, ne sont point davantage similaires ou complémentaires par rapport aux services de communication, moyens techniques par lesquels les personnes se transmettent des informations ; qu'il apparaît d'ailleurs que la société SONOPAR a entendu étendre la protection de la marque NRJ accompagnée du logo d'une panthère, en la déposant le 18 décembre 1990, pour désigner des logiciels, appareils et instruments informatiques, reconnaissant ainsi implicitement, mais nécessairement, qu'il s'agissait de produits non couverts par ses dépôts antérieurs ; que, par ailleurs, la société SONOPAR ne prouve pas qu'à la date du dépôt de la marque n° 1 473 473 la marque NRJ n° 1 201 464 jouissait d'une renommée telle que son emploi pour des produits informatiques était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Mais considérant aussi que la marque NRJ n° 1 206 811 couvre notamment les produits suivants : "papiers, articles en papier, imprimés, livres, éditions de livres, revues" qui sont identiques aux "publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages" visés au dépôt de la marque n° 1 473 473, laquelle concerne également les "services de messagerie et de routage" ;

Qu'en déposant cette marque pour désigner des produits identiques, la société NRJ (Transport), dont les droits antérieurs ne valent que relativement à ses activités de transport proprement dites, a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1 206 811, au sens de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que, par ailleurs, le transport par conduites, canalisations, câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux de signaux ou données, par exemple informatiques, constitue un service similaire à la communication téléphonique, télégraphique, à la télescription, à la transmission de messages et de télégrammes, visés dans l'enregistrement de la marque n° 1 206 811 et aux services de communication, convenablement désignés, protégés par la marque n° 1 201 464 ; que la contrefaçon reprochée est donc à cet égard démontrée ;

Qu'en revanche, le transport par conduites ou canalisations relève de l'activité de la société NRJ Transport et ne présente aucune similarité avec les services de communication opposés ; que, par ailleurs, le transport par câbles, ondes et faisceaux par exemple hertziens ou lumineux de produits ou marchandises solides, liquides ou gazeux - à le supposer même possible - ne constitue pas un service similaire à la communication téléphonique, télégraphique, à la télescription, à la transmission de messages et de télégrammes visés dans l'enregistrement de la marque n° 1 206 811 ni aux services de communication protégés par la marque n° 1 201 464 ;

Que la société SONOPAR ne démontre pas qu'en 1988 la marque NRJ avait acquis une renommée lui permettant de s'opposer à son exploitation pour des services non similaires ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de prononcer la nullité de la marque n° 1 473 473, mais seulement pour les publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages, et au transport par conduites, canalisations, câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux, de signaux ou données, par exemple informatiques, ainsi que pour les services de messagerie et de routage ;

Considérant que la marque NRJ LE BON REFLEXE n° 1 564 700 vise les mêmes produits et services que la marque NRJ n° 1 473 473 ; qu'il n'est pas contesté que le slogan "LE BON REFLEXE" ne prive nullement le sigle NRJ qui le précède de son caractère distinctif et attractif ; que la marque NRJ LE BON REFLEXE, constitue donc pour les mêmes raisons que la marque n° 1 473 473, la contrefaçon des marques n° 1 206 811 et n° 1 201 464;

Qu'il lui est également reproché de porter atteinte aux droits sur la marque NRJ EDITION déposée le 7 juillet 1989 ;

Que les publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages constituent des produits identiques à ceux de l'imprimerie désignés à l'enregistrement de ladite marque et que les droits antérieurs dont la société NRJ Transport fait état sont inopérants dès lors qu'ils n'ont trait qu'au transport stricto sensu ; que, de surcroît, l'usage des trois lettres NRJ pour identifier les produits est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, en laissant entendre qu'ils émanent de la société de radiophonie ; que la contrefaçon reprochée par rapport à cette marque est en conséquence également établie ;

Qu'il convient partant de prononcer la nullité de la marque NRJ LE BON REFLEXE pour les mêmes produits et services que ceux retenus relativement à la marque n° 1 473 473 ;

Considérant que la marque NRJ DE TOUTES URGENCES n° 92 406 724 désigne les mêmes produits et services que les marques n° 1 473 473 et 1 564 700 ; que le caractère essentiel des trois lettres NRJ dans ce signe n'est pas nié ; que, pour les motifs précédemment exposés, cette marque constitue la contrefaçon des marques n° 1 206 811, n° 1201 464 et n° 1540 218;

Considérant qu'est en outre opposée la marque semi figurative NRJ n° 1 633 615, accompagnée du "logo panthère", déposée le 18 décembre 1990 pour désigner les appareils et instruments informatiques, logiciels, services télématiques, transmissions de données par tout moyen et notamment par câbles, téléphones, voies hertziennes ;

Que l'enregistrement de la marque NRJ "DE TOUTES URGENCES" se rapporte aux matériels et logiciels informatiques dans les domaines du transport et du voyage, et le transport de données par câbles ;

Que les produits visés sont identiques ou similaires ;

Que les trois lettres NRJ sont isolables et que leur caractère essentiel dans le signe litigieux n'est au demeurant pas dénié ;

Que l'impression d'ensemble produite par les deux marques en présence révèle un risque de confusion et que la contrefaçon reprochée est avérée ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque NRJ "DE TOUTES URGENCES" en ce qu'elle vise "le matériel et logiciel informatique dans le domaine du transport et du voyage, les publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages, les transports par câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux de données, par exemple informatiques et les services de messagerie et de routage ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société SONOPAR ne justifie pas d'un préjudice excédant le simple dépôt des marques incriminées et que le dommage qui en est résulté commande l'allocation de la somme totale de 15.000 euros à titre de réparation ;

Considérant qu'il convient de prononcer des mesures d'interdiction, qui seront précisées au dispositif ;

Que les publications sollicitées ne s'avèrent en revanche pas nécessaires ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge de la société NRJ Transport les entiers dépens de première instance et d'appel et à faire partiellement droit à la prétention fondée par la société GROUPE SONOPAR sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs,

la cour :

Infirmes le jugement entrepris ;

Dit que la marque NRJ n° 1 473 473 déposée par la société NRJ (Transport) constitue la contrefaçon de la marque NRJ n° 1 206 811 et de la marque NRJ n° 1 201 464 appartenant à la société GROUPE SONOPAR, ayant actuellement pour dénomination sociale NRJ GROUP ;

Dit que la marque NRJ LE BON REFLEXE n° 1 564 700 déposée par la société NRJ (Transport) constitue la contrefaçon des marques NRJ n° 1 201 464, NRJ n° 1 206 811 et NRJ EDITION n° 1 540 218 appartenant à la société GROUPE SONOPAR, ayant actuellement pour dénomination sociale NRJ GROUP ;

Dit que la marque NRJ DE TOUTES URGENCES n° 92 406 724 déposée par la société NRJ "Transport" constitue la contrefaçon des marques NRJ n° 1 201 464, NRJ n° 1 206 811, NRJ EDITION n° 1 540218 et NRJ n° 1 633 615, appartenant à la société GROUPE SONOPAR, ayant actuellement pour dénomination sociale NRJ GROUP ;

Prononce la nullité partielle des marques :

- NRJ n° 1 473 473 et NRJ LE BON REFLEXE n° 1 564 700 en ce qu'elles visent les publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages, les transports par câbles, ondes, faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux, de données, par exemple informatiques, les services de messagerie et de routage,

- NRJ DE TOUTES URGENCES n° 92 406 724 en ce qu'elle vise "le matériel et logiciel informatique" dans le domaine du transport et du voyage, les publications et imprimés relatifs aux transports et aux voyages, les transports par câbles, ondes et faisceaux, par exemple hertziens ou lumineux, de données, par exemple informatiques, les services de messagerie et de routage ;

Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI par les soins du greffier, aux fins d'inscription au Registre national des marques ;

Condamne la société NRJ (Transport) à payer à la société GROUPE SONOPAR, ayant actuellement pour dénomination sociale NRJ GROUP, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Interdit à la société NRJ (Transport) de faire usage des lettres NRJ pour les produits précités (prohibition ne s'appliquant pas à l'usage des lettres NRJ pour "le matériel et le logiciel informatique" dans le domaine du transport et du voyage), ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt ;

Condamne, en application des dispositions de l'article 700 du même code, la société NRJ (Transport) à payer à la société GROUPE SONOPAR, ayant actuellement pour dénomination NRJ GROUP, la somme de 3.000 euros ;

Rejette toute autre demande.

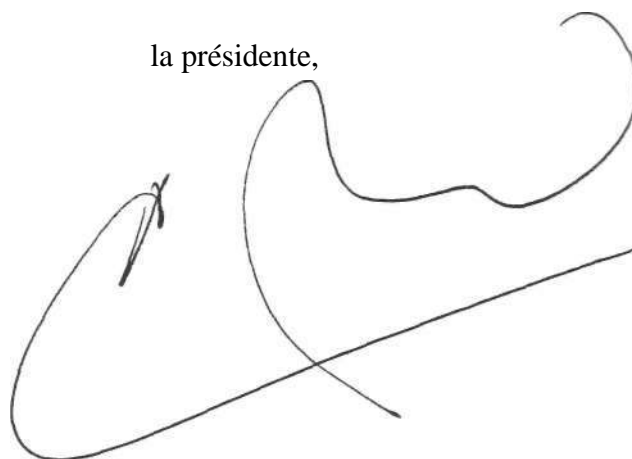
Condamne la société NRJ (Transport) aux dépens de première instance et d'appel ;

Admet la SCP ROBLIN, CHAIX DE LAVARENNE ROBLIN, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

la greffière



la présidente,



POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Le Greffier en Chef