

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 15 MARS 2006

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **05/20555**

Recours contre une décision rendue le 26 juillet 2005
par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI)

DEMANDERESSE AU RECOURS

S.A. TMN - TELECOMMUNICAÇÕES MOVEIS NACIONAIS

avant son siège Avenue Alvaro Pais, n° 2, 1649-041

LISBOA - PORTUGAL

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B70

Monsieur le Directeur de l'INPI

26 BIS rue de Saint Pétersbourg

75008 PARIS

représenté par Madame Isabelle HEGEDUS

APPELEE EN CAUSE :

Madame Dominique SITBON

demeurant XXX

75116 PARIS

comparante à l'audience de ce jour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré



GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

MINISTERE PUBLIC

à qui le dossier a été préalablement soumis
et représenté à l'audience par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général,
qui a présenté des observations orales

ARRET : **CONTRADICTOIRE**

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 26 juillet 2005 qui, statuant sur l'opposition n° 05-0196 formée le 21 janvier 2005 par la société S.A. TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, titulaire de la marque complexe "**mimo PRONTO A FALAR**" n° 845 446, déposée le 8 juin 1998, à rencontre de la demande d'enregistrement de la marque complexe "Mymo" n° 04 3 318 924, déposée le 18 octobre 2004 par Mme Dominique SITBON pour désigner les produits et services suivants, relevant des classes 9, 38 et 41 : *"appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son et des images : supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement : caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs. Logiciels de jeux, logiciels (programme enregistrés), périphériques d'ordinateurs, batteries électriques détecteurs ; fils électriques ; relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu : dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; carte à mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage. Télécommunications, informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Service de la radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique. Service d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation. Service de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production*



de films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition", l'a partiellement accueillie ;

Vu le recours formé à rencontre de cette décision le 21 octobre 2005 par la société S.A. TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, et le mémoire déposé le 18 novembre 2005 tendant à son annulation, en ce qu'elle a décidé que certains produits et services de la marque antérieure invoquée n'étaient ni identiques ni similaires à ceux de la demande d'enregistrement litigieuse ;

Vu les observations orales présentées à l'audience par Mme Dominique SITBON concluant au rejet du recours ;

Vu les observations par lesquelles le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle conclut également au rejet du recours ;

Le **Ministère Public** ayant été entendu en ses observations orales ;

SUR QUOI,

Considérant que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence n'étant pas contestée, le présent recours ne porte que sur la comparaison des produits et services visés ;

Considérant que la marque antérieure invoquée porte sur les "*téléphones portables et cartes magnétiques utilisées avec ces téléphones. Services de télécommunications, y compris services mobiles terrestres* " ;

Que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur les "*appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical) nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son et des images : supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement : caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs. Logiciels de jeux, logiciels (programme enregistrés), périphériques d'ordinateurs, batteries électriques détecteurs ; fils électriques ; relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu :*

dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; carte à mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage. Télécommunications, informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Service de la radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique. Service d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation. Service de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de spectacles. Service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition " ;

Considérant que l'identité ou la similarité de certains services n'étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison entre les *"téléphones portables et cartes magnétiques utilisées avec ces téléphones. Services de télécommunications, y compris services mobiles terrestres"* de la marque antérieure invoquée, et les *"appareils et instruments photographiques, appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son ou des images, disques acoustiques ou optiques, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs, batteries électriques ; relais électriques, agences de presse ou d'informations (nouvelles), services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition"* de la demande d'enregistrement litigieuse ;

Considérant que la société S.A. TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS soutient qu'il existe un lien d'identité ou de similarité entre les *"téléphones portables "* de la marque antérieure invoquée et les *"appareils et instruments photographiques, machines à calculer, logiciels de jeu"* de la demande d'enregistrement critiquée, en ce que les premiers intègrent désormais des fonctions correspondant aux seconds, ce dont il résulterait que le consommateur d'attention moyenne serait susceptible de leur attribuer une origine économique commune ;

Mais considérant que s'il est exact que certains téléphones mobiles offrent la possibilité de fixer des images photographiques, de procéder à des opérations mathématiques sommaires ou de jouer à des jeux électroniques, il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit que de fonctions secondaires par rapport à la destination principale et directe du téléphone portable, laquelle est de transmettre la parole à distance au moyen d'un appareil portatif ;

Qu'il en résulte que ces différents produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux et ne s'adressent pas nécessairement à une clientèle identique, contrairement à ce que fait valoir la requérante, de telle sorte qu'ils ne présentent pas de lien suffisamment étroit et obligatoire pour être qualifiés d'identiques ou de similaires ;

Considérant que la société S.A. TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS soutient ensuite que les "*téléphones portables*" du signe antérieur sont similaires aux "*appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son et des images*" de la demande d'enregistrement litigieuse, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds ;

Mais considérant qu'il convient de préciser que les "*appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son et des images*" s'entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support quelconque, la duplication, le codage et décodage, la modification et l'exploitation du son et/ou des images ;

Que les "*téléphones portables*", en ce qu'ils permettent la seule transmission du son et des images, sont des produits de nature différente, ayant une fonction distincte des appareils susvisés, lesquels ne s'adressent pas au même public et ne sont d'ailleurs pas vendus dans les mêmes lieux, les premiers étant commercialisés dans les magasins/rayons de téléphonie mobile, les seconds dans les magasins/rayons de hi-fi vidéo ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas de lien direct et exclusif entre les produits en cause, ni de risque que le consommateur leur attribue une origine économique commune ;

Considérant que la société S.A. TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS soutient encore que les "*appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son et des images, disques acoustiques ou optiques, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs*" de la demande d'enregistrement contestée sont similaires, par complémentarité, aux "*services de télécommunications*" du signe antérieur, les premiers n'étant que les instruments permettant la mise en oeuvre des seconds ;

Mais considérant que les "*services de télécommunications*" désignent des prestations techniques de transmissions d'informations à distance, rendues par des sociétés spécialisées dans les télécommunications ;

Qu'il ne suffit pas que des produits ou services puissent être utilisés par un prestataire de service dans le cadre de son activité pour que soit caractérisé le lien nécessaire et obligatoire dont découle la complémentarité, un tel raisonnement conduisant à reconnaître l'existence d'un tel lien entre de très nombreux produits et services de la classification internationale, ce qui serait contraire au principe de spécialité ;

Que dès lors, si les "*appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son et des images, disques acoustiques ou optiques, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d'ordinateurs*" peuvent éventuellement être utilisés dans le cadre de la prestation des "*services de télécommunications*", il n'en reste pas moins que les premiers ne sont pas nécessairement destinés à une telle prestation, ni que les seconds peuvent être mis en oeuvre sans avoir recours aux produits susvisés, de telle sorte qu'il n'existe aucun lien de complémentarité nécessaire et obligatoire entre les services en cause ;

Considérant que la société S.A. TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS soutient que les "*batteries électriques, relais électriques*" de la demande d'enregistrement litigieuse ne sont que de simples accessoires des "*téléphones portables*" du signe premier, de telle manière que le consommateur serait fondé à leur attribuer une origine économique commune ;

Mais considérant, d'une part, que les batteries servent désormais au fonctionnement des appareils électriques les plus divers et, d'autre part, qu'il n'est en rien démontré par la requérante que les "*relais électriques*", désignant des appareils destinés à produire des modifications dans un circuit de sortie lorsque certaines conditions sont remplies dans le circuit d'entrée dont il subit l'action, sont utilisés dans les téléphones mobiles ;

Qu'il s'ensuit que, faute de lien étroit et exclusif, c'est à juste titre que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a écarté l'existence d'une similarité entre les produits en présence ;

Considérant que la société requérante soutient encore que les "*services de télécommunications*" de la marque antérieure sont similaires, par complémentarité, aux "*agences de presse ou d'informations (nouvelles)*" visées par la demande d'enregistrement critiquée, les premiers étant inclus dans les seconds ;

Mais considérant qu'il convient de préciser que les prestataires des "*services de télécommunications*" ne définissent pas le contenu des informations qu'ils transmettent mais se contentent de les acheminer, tandis que les "*agences de presse ou d'informations (nouvelles)*" ont pour objet de recueillir et transmettre, par tous moyens, des informations qu'elles sélectionnent au journaux et autres médias ;

Que ces services sont ainsi assurés par des établissements spécialisés et spécifiques, qu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins et qu'ils peuvent être mis en œuvre indépendamment les uns des autres ;

Qu'il s'ensuit que ces services, différents par nature, ne sont ni similaires, ni complémentaires, de sorte que le consommateur ne sera pas enclin à leur attribuer une origine économique commune ;

Et considérant, enfin, qu'un raisonnement identique conduit à écarter l'existence d'un lien de complémentarité entre les "*services de télécommunications*" de la marque antérieure et les "*services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition*" visés par la demande d'enregistrement litigieuse, étant de nouveau rappelé que le prestataire desdits services de télécommunications se contentent d'acheminer les informations sans en déterminer le contenu ;

Que le consommateur, habitué à ces pratiques, distingue parfaitement la société offrant des produits et services à distance de celle qui fournit le vecteur de communication ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est à juste titre que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a retenu qu'il n'existait aucun risque de voir le consommateur attribuer une origine économique commune aux produits et services visés par les deux marques en présence ;

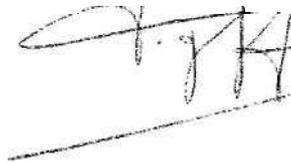
Qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

LE GREFFIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. H.', written over a horizontal line.

LE PRESIDENT