

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 17/19211

Décision déferée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2017 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° 11/3 841 6

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société APPLE INC

Société de droit américain, dont le siège social est situé CALIFORNIE - États Unis d'Amérique représentée par son chief executive officer Timothy Donald ... domicilié en cette qualité audit siège

Élisant domicile au cabinet de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN
Avocats
PARIS

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050

Assistée de Me Catherine MUYL de l'AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque B1190

EN PRÉSENCE DE

**MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

15, rue des Minimes
COURBEVOIE CEDEX

Représentée par Marie ..., chargée de mission, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats Mme Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte ..., substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

· 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 David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande d'enregistrement n°11 3841627 déposée le 27 juin 2011 par la société de droit anglais INNOVATIVE MESSAGE portant sur la dénomination 'IMESSAGE' ;

Vu la notification de cette décision, le 20 juillet 2017, à la société de droit américain APPLE, venant aux droits de la société INNOVATIVE MESSAGE à la suite de la cession totale des droits sur la marque 'IMESSAGE' enregistrée au registre national des marques le 20 février 2012 ;

Vu le recours formé le 19 octobre 2017 par la société APPLE contre cette décision ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la requérante le 20 novembre 2017 ;

Vu la convocation à l'audience du 19 juin 2018 adressée à la société APPLE et au directeur général de l'INPI par lettres recommandées adressées le 22 janvier 2018 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 29 mai 2018 ; Vu les observations orales du ministère public ;

La société APPLE et la représentante de l'INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;

SUR CE

Considérant que la société INNOVATIVE MESSAGE, aux droits de laquelle vient la société APPLE, a déposé, le 27 juin 2011, la demande d'enregistrement de marque n°11 3841627 portant sur le signe verbal 'IMESSAGE' présenté comme destiné à désigner les produits et services suivants : 'logiciels (programmes enregistrés) ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles' ;

Considérant que le directeur général de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement pour les produits et services qui viennent d'être énumérés, estimant notamment que le signe déposé, phonétiquement identique à l'expression 'e-message', sera compris par le consommateur pertinent comme désignant un message électronique, plus précisément l'objet ou la qualité des produits et services désignés et par là-même leur caractéristique, que le signe déposé ne permet pas de distinguer les produits et services du déposant de ceux d'une autre entreprise et ne remplit donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine du produit ou du service et qu'il est dépourvu de caractère distinctif ; que le directeur général de l'INPI a par ailleurs considéré que la société déposante ne rapportait pas la preuve de l'acquisition du caractère distinctif de la marque 'IMESSAGE' par l'usage, en raison notamment du fait que la majorité des documents produits à cette fin par la société APPLE étaient postérieurs à la date du dépôt et ne permettaient donc pas de démontrer une durée continue d'exploitation du signe antérieurement au dépôt, et que, quand bien même l'existence de la famille de marques à préfixe 'I' invoquée serait admise dans la démonstration du caractère distinctif du signe, l'usage de ces marques ne permettrait pas d'établir l'existence d'un lien évident entre la société APPLE et les produits ou services que celle-ci commercialise sous la marque 'IMESSAGE' ;

Considérant que la société APPLE demande à la cour de la déclarer recevable en son recours et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté partiellement la demande d'enregistrement n°11 3841627 portant sur la dénomination 'IMESSAGE' ; qu'elle fait valoir que le signe 'IMESSAGE' a un caractère intrinsèquement distinctif, faisant partie d'une famille de marques à préfixe 'I' déposées et exploitées de manière intensive et jouissant d'une renommée pour les produits et services en cause et étant reconnu par le public pertinent comme faisant partie de cette famille de marques à préfixe 'I' et comme identifiant des produits et des services multimédias informatiques et électroniques émanant d'APPLE ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage, en raison de la publicité qui lui a été donnée juste avant et juste après le dépôt, ainsi que de l'intensité de l'usage qui en a été fait très rapidement après ce dépôt ;

Considérant que le directeur général de l'INPI observe que :

· compte tenu de sa signification immédiatement perceptible par le consommateur comme désignant un message électronique, le signe ne permet pas de distinguer les produits et services de l'entreprise requérante en relation avec le domaine de l'informatique et des télécommunications de ceux de ses concurrents, et est donc per se dépourvu de tout caractère distinctif,

· le signe peut servir à désigner une caractéristique d'une partie des produits et services visés - décrivant l'objet d'une partie de ces produits ou services ou le moyen utilisé pour fournir certains des services visés - et sera perçu par le consommateur pertinent comme une information décrivant les caractéristiques des produits et services visés qui devrait pouvoir être utilisée librement par d'autres opérateurs du domaine concerné,

· l'usage du signe à la date du dépôt n'était pas suffisamment établi pour compenser l'absence de distinctivité intrinsèque de ce signe,

· la notion de famille de marques ne s'applique pas à l'examen d'une demande d'enregistrement et n'est en outre pas pertinente en l'espèce ;

Considérant, ceci étant exposé, que l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale (...)'

Que l'article L. 711-2 du même code énonce 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 de service (...) Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage' ;

Qu'en vertu de l'article L. 712-7, la demande d'enregistrement est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque en application des dispositions susvisées ;

Considérant que c'est à juste raison que le directeur général de l'INPI a retenu que le signe déposé 'MESSAGE' est phonétiquement identique à l'expression 'e-message', ce qui n'est pas discuté par la société APPLE dans son mémoire ;

Que c'est pertinemment que le directeur général de l'INPI a estimé que le signe sera ainsi aisément compris par le consommateur pertinent, soit le consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme désignant un message transmis par voie électronique, c'est à dire un message envoyé au moyen de réseaux informatiques et notamment d'Internet, et que, de ce fait, le signe ne permet pas de distinguer les produits et les services proposés par la déposante en relation avec l'informatique et les télécommunications de ceux d'autres entreprises, au sens de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Que c'est tout aussi pertinemment que le directeur général de l'INPI a considéré que le signe 'MESSAGE' peut servir à désigner une caractéristique d'une partie des produits et services visés à l'enregistrement, soit en décrivant l'objet des produits et services 'logiciels

(programmes enregistrés) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; services d'analyses et de recherches industrielles', soit en définissant le moyen utilisé pour fournir les services 'diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles)', et qu'ainsi il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la société APPLE oppose l'appartenance du signe contesté à une famille de marques à préfixe 'T' déposées et exploitées de manière intensive et jouissant d'une renommée à l'échelle planétaire pour les produits et services en cause (IPAD, IPOD, IPHONE, IMAC, IBOOKS, ITUNES...), de sorte que le public pertinent serait apte à reconnaître le signe 'IMESSAGE' comme faisant partie de cette famille de marques et comme identifiant des produits et des services multimédias informatiques et électroniques APPLE ; que la société requérante argue que du fait de la renommée mondiale de ses marques à préfixe 'T', toute marque d'APPLE à préfixe 'T' est automatiquement reconnaissable comme une indication de l'origine commerciale des produits et services et qu'une marque telle qu' 'IMESSAGE' remplit ainsi ab initio la fonction essentielle de la marque de garantie de l'identité d'origine du produit ou du service ;

Que cependant, pour autant que la notion de famille de marques puisse être utilement prise en compte pour l'appréciation de la validité d'un signe déposé à titre de marque, comme en l'espèce de l'appréciation de son caractère distinctif - la jurisprudence citée par le directeur général de l'INPI dans ses observations écrites (TPIUE, 24 novembre 2015, Aff. T-190/15) conduisant à écarter cette possibilité -, il reste qu'une partie des marques dont se prévaut la société requérante débutent par un 'i' minuscule, différent du 'T' majuscule entrant dans la composition du signe contesté, et que seuls quelques documents parmi ceux produits par la requérante font état de la lettre 'i' (et non la lettre 'T') comme un signe de reconnaissance de la société APPLE (pièce 1, annexe 1 : articles 'iPhone, iPad, iTunes... : pourquoi Apple met-il des 'i' partout ', 'iPhone, iPad, iPod... mais d'où vient le 'i' des produits Apple ', 'iPhone, iPad, iMac : pourquoi le i dans les produits Apple ', 'La lettre 'i' est-elle la propriété d'Apple '... ') ; que dans ces conditions, le directeur général de l'INPI a retenu à juste raison qu'il n'est pas démontré que la présence, au sein du signe 'IMESSAGE', de la lettre 'T' en attaque amène le consommateur pertinent à identifier les produits et services couverts par la demande d'enregistrement comme provenant de la société APPLE et qu'il a estimé que le signe est dépourvu de caractère intrinsèquement distinctif ;

Considérant que la société APPLE soutient par ailleurs que le signe 'IMESSAGE' a acquis un caractère distinctif par l'usage ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'acquisition du caractère par l'usage suppose la preuve d'un usage continu, intense et de longue durée du signe constituant la marque et ce, à titre de marque, de sorte que ce signe est connu et identifié par une partie significative du

public pertinent intéressé par les produits et services qu'il propose ;

Qu'il appartient donc à la société APPLE d'établir la preuve d'un usage continu, intense et de longue durée, à titre de marque - c'est à dire pour identifier les produits et services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée - du signe 'IMESSAGE', notamment par " la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque " (CJCE, 4 mai 1999, C-109/97, Windsurfing Chiemsee) ;

Que s'agissant d'une demande d'enregistrement de marque française, le public pertinent est le public français ;

Que le déposant doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l'usage de la marque avant le dépôt de la demande d'enregistrement (CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank, Banco Santander et Santander Consumer Bank) ;

Que pour démontrer l'acquisition du caractère distinctif du signe litigieux par l'usage, la société APPLE invoque l'utilisation du signe pendant les trois semaines qui ont séparé l'annonce du nouveau produit/service, le 6 juin 2011, et le dépôt, le 27 juin ; qu'elle fait valoir que la brièveté relative de cet usage est contrebalancée par le retentissement médiatique exceptionnel qui a accompagné le lancement du produit/service iMessage compte tenu de l'intensité de l'usage du signe pendant cette période et du fait qu'il venait compléter la famille de marques à préfixe 'i' déjà très connue ;

Qu'elle produit à cette fin des documents (sa pièce 1, annexes 1, 2 à 4, et sa pièce 2) qui soit sont postérieurs à juin 2011, soit ne mentionnent aucunement le lancement du produit/service iMessage ou le dépôt de la marque 'IMESSAGE' ; que la requérante produit également des documents relatifs à la Conférence mondiale des développeurs APPLE qui s'est tenue le 6 juin 2011, trois semaines avant le dépôt de la marque, et qui a porté sur le lancement d'un ensemble de produits et services par la société APPLE, parmi lesquels le nouveau système d'exploitation iOS 5 incluant le produit/service IMESSAGE (pièce 1, annexe 5) ; que le directeur général de l'INPI observe cependant à juste raison que le service IMESSAGE est mentionné parmi les nombreuses nouvelles fonctionnalités développées dans cet environnement et commentées dans la communication de la société APPLE et que s'il apparaît isolé dans quelques rares documents, il s'agit de revues, de sites ou de blogs très spécialisés ou de publications de la société APPLE elle-même, le signe, au demeurant, n'apparaissant pas sur la forme 'IMESSAGE' telle de déposée mais sous le libellé 'i-Message'; qu'ainsi, indépendamment de la brièveté de la période considérée, ne se trouve pas démontré l'usage du signe 'IMESSAGE' à titre de marque, ni la capacité d'une partie significative du public pertinent à identifier les produits et services concernés comme provenant de la société APPLE, cette démonstration ne pouvant résulter du seul fait que le signe litigieux s'inscrit dans une famille de marques au préfixe 'i' bien connue du grand public et associée à la société APPLE ;

Que sont également fournies des pièces postérieures à la date de dépôt de la demande et concernant le succès rencontré par le produit/service IMESSAGE dans les mois qui ont suivi son lancement ; qu'outre que ces éléments sont postérieurs à la date du dépôt, ils se réfèrent à la forme 'i-Message' et non pas 'IMESSAGE' et ne mettent pas en évidence qu'une partie significative du public pertinent, en France, avait dans les mois suivants le dépôt de la

demande d'enregistrement une connaissance du signe 'IMESSAGE' comme se rapportant à des produits ou services offerts par la société APPLE ;

Que dans ces conditions c'est à raison que la décision critiquée a retenu que l'usage du signe 'IMESSAGE' à la date du dépôt n'était pas suffisamment établi pour compenser l'absence de distinctivité intrinsèque de ce terme ;

Considérant, pour l'ensemble de ces raisons, que le recours de la société APPLE doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt contradictoire,

Rejette le recours formé par la société APPLE à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 18 juillet 2017,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société APPLE et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER