

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01508.

Décision déferée à la Cour : Projet de décision du 25 Octobre 2011 devenu décision le 29 novembre 2011- Institut National de la Propriété Industrielle - n° OPP10-5325.

DECLARANTE AU RECOURS :

SAS PIXMANIA prise en la personne de son Président, ayant son siège social 183 rue du Chevaleret 75013 PARIS, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (LEXAVOUE PARIS VERSAILLES) en la personne de Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Maître Jacques BEAUMONT plaçant pour la SCP DEPRESZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P221.

EN PRESENCE DE :

Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant 26 bis rue de Saint Petersburg 75008 PARIS, représenté par Madame Christine LESAUVAGE, Chargée de mission.

APPELÉE EN CAUSE :

SAS PIXMEDIA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège C/O Concept Audi 1-3 rue du Départ 75014 PARIS,
Non comparante ni représentée (appelée en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre recommandée non retirée).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

Par défaut,

- prononcé publiquement 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 Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision rendue le 29 novembre 2011 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a rejeté l'opposition formée le 14 décembre 2010 par la société par actions simplifiée Pixmania, titulaire de la marque communautaire verbale Pixmania, enregistrée sous le n°3253481, le 2 juillet 2003 pour désigner les produits suivants : "jeux vidéo; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels ; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; ordinateurs ; papier, carton, imprimés ; journaux, manuels ; brochures promotionnelles ; revues ; périodiques ; publications, prospectus ; livres, albums photographiques ; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique ; photographies ; affiches ; dessins ; clichés; produits de papeterie ; articles pour reliure ; Publicité sur tous supports, distribution d'échantillons, diffusion d'annonces et de matériel publicitaire, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; service de promotion des ventes pour les tiers d'une variété de produits dans le domaine photographique, hifi, son, permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un site web ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; imprimerie ; gravure ; impression lithographique, photographie ; montage de bandes vidéo ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; édition et publication de livres ; prêts de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; location de films et d'enregistrements phonographiques ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; location de magnétoscopes, de postes de radio et de télévision."

- à la demande d'enregistrement du signe complexe Pixinside n°103768159 déposée le 21 septembre 2010 par la société Pixmedia pour désigner sous les classes 16, 35, et 41 les produits suivants : 'Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; Instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureaux ;

Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Servies d'abonnement à des journaux (pour les tiers); Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts 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 et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livre et de périodiques en ligne ; Micro-éditions".

Vu le recours formé le 27 décembre 2011 par la société Pixmania et son mémoire récapitulatif reçu au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2012 ;

Vu les observations écrites de l'Institut National de la Propriété Industrielle reçues au greffe le 13 septembre 2012 ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

LA COUR,

La société Pixmania fait grief au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle d'avoir exclu tout risque de confusion entre les signes en présence, omettant le caractère notoire de sa marque et l'impact dominant du préfixe Pix écrit en lettres noires, et d'avoir méconnu les principes dégagés tant par la jurisprudence nationale qui avait interdit la marque Pixvalue, alors qu'en l'espèce, l'élément inside, simplement juxtaposé à la syllabe pix, dans une couleur orangée clair, revêt un caractère distinctif peu élevé, parfaitement usuel et compris de la grande masse des consommateurs, composant près de 600 marques enregistrées et en vigueur en France et donc inapte à retenir l'attention du public.

Elle considère qu'il se dégage des deux signes opposés une impression d'ensemble similaire tenant à des ressemblances à la fois visuelles, phonétiques et conceptuelles, l'identité des produits en présence contribuant à renforcer le risque de confusion entre eux ;

Sur le caractère usuel de l'élément inside :

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle oppose à bon droit à la société requérante l'irrecevabilité du moyen tiré de la banalité du terme inside, qui n'était pas invoqué lors de la procédure d'opposition.

En effet, la société Pixmédia ne peut produire au stade du recours, ni moyens nouveaux, ni pièces nouvelles qui n'ont pas été soumises à son appréciation, eu égard à l'absence d'effet dévolutif de ce recours particulier ;

Au fond,

Sur la comparaison des produits et services,

La demande d'enregistrement de la marque Pixinside désigne, comme il ressort de la simple comparaison des désignations respectives listées ci-dessus, des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement querellée, et des services différents ;

Au plan phonétique,

D'une part, en dépit de la présence d'une syllabe d'attaque commune pix, les deux signes Pixmania et Pixinside se différencient par les séquences finales mania et inside présentent des différences phonétiques essentielles ;

Au plan visuel

La marque Pixinside est un signe complexe dont la partie calligraphiée apparaît en caractères minuscules, à l'exception de l'initiale P et en deux couleurs, la séquence pix figurant en noir et la séquence finale mania figurant en lettres brun-orangé. Le signe Pixinside est précédé d'un logo en forme d'oeil stylisé, multicolore. Le signe antérieur Pixmania, apparaît, quant à lui, comme une dénomination unitaire au sein de laquelle la séquence pix n'apparaît pas mise en exergue, s'agissant d'une marque verbale, représenté en caractères d'imprimerie homogènes;

Au plan intellectuel

Contrairement à ce que soutient la société Pixmania, la séquence commune pix n'apparaît pas comme l'élément distinctif et dominant du signe contesté. En effet, s'il est évocateur de la photographie numérique, il n'en demeure pas moins très bref et est accompagné d'un élément inside, de plus grande longueur, mis en exergue par sa représentation en brun-orangé et distinctif, au regard des services en cause ;

Il est établi par les pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la marque Pixmania bénéficie d'une notoriété certaine en raison des succès commerciaux remportés dans le secteur de l'image et de sa médiatisation, la notoriété est un facteur d'aggravation du risque de confusion mais ne saurait en être la cause ;

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la marque seconde qui n'est pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, ne présente pas de risque de confusion ou d'association avec celle-ci, au regard de l'impression d'ensemble produite par les deux marques et de leurs éléments dominants et distinctifs et qu'en dépit de l'identité de certains des produits couverts par les signes opposés, le consommateur moyennement attentif ne sera pas conduit, dans la perception d'ensemble qu'il en aura, à les confondre ou à les associer en leur attribuant une origine commune ;

Le recours de la société Pixmania sera donc rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours formé par la société Pixmania à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2011 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et par les soins du greffe aux sociétés Pixmania, Pixmédia et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT