

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 3CE

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2015

R.G. N° 14/06695

AFFAIRE :

SA GROUPE CANAL+

C/

INPI

SAS FIMALAC SPECTACLES ET COMEDIES

Décision déferée à la cour : Décision rendu le 06 Août 2014 par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS

N° RG : 14-0835

Expéditions exécutoires

SA GROUPE CANAL+

SAS FIMALAC SPECTACLES ET COMEDIES

INPI

Expéditions

Me Laurent BARISSAT

Me Sophie PORCHEROT

Copies

délivrées le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA GROUPE CANAL+

N° SIRET : 420 624 777

1 place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentant : Me Laurent BARISSAT de la SCP CLAIRMONT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0528 - N° du dossier LB/RJ substitué par Me JOSEPH

REQUERANTE

INPI

15 rue des minimes CS 500001

92677 COURBEVOIE

représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE

SAS FIMALAC SPECTACLES ET COMEDIES

N° SIRET : 791 773 872

4 Boulevard de Strasbourg

75010 PARIS

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT,
postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 457 - N° du dossier 349657

Représentant : Me Caroline BIRONNE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELEE EN CAUSE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2015, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis par Madame FOREY, substitut du procureur Général.

Vu la décision rendue le 6 août 2014, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°14-0835, formée le 6 février 2014, par les sociétés Groupe Canal + et Canal + France, titulaires de la marque complexe communautaire 'COMÉDIE +', n°009781709, déposée le 3 mars 2011, à l'encontre de la demande d'enregistrement n°134047220, déposée le 8 novembre 2013, par la société Fimalac Spectacles et Comédies, portant sur le signe verbal 'LE COMEDIA', a reconnu l'opposition partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants:

Appareils et instruments scientifiques, 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 du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique); articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 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 ; calendriers ; 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; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires

commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales); 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 ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; activités sportives; recyclage professionnel; publication de livres ; prêts de livres ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent;

Vu le recours formé le 5 septembre 2014 et les mémoires en date des 2 octobre, 12 décembre 2014, par lesquels la société Groupe Canal + demande à la cour de :

* la déclarer recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de la décision du rejet partiel de son opposition, en ce que la marque COMÉDIE+ n°009781709 constitue l'imitation de la marque COMÉDIE+ conformément aux dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits et services suivants :

Appareils et instruments scientifiques, 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 du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacs conçues pour ordinateurs portables

; Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 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 ; calendriers ; 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 ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements); gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications; émissions radiophoniques ou télévisées ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Education, formation publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; 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; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêts de livres; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent,

* d'annuler la décision d'opposition du 6 août 2014 (OPP14-0835)

* de rejeter la demande d'enregistrement LE COMEDIA n°134047220

* de condamner la société Fimalac Spectacles et Comédie au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel;

Vu le mémoire du 20 novembre 2014, aux termes duquel la société Fimalac Spectacles et Comédies, réfutant l'argumentation de la société Groupe Canal +, demande que soit confirmée la décision entreprise et la condamnation de la société Groupe Canal + au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, au paiement d'une somme de 650 euros HT au titre des honoraires de postulation;

Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;

Vu les observations du ministère public requérant la confirmation de la décision;

SUR CE LA COUR,

Considérant qu'à titre liminaire, il convient de constater que la société Canal + France a été absorbée par la société Groupe Canal + et que la nouvelle titularité de la marque 'COMÉDIE +' n°009781709 a été inscrite par l'OHMI le 5 février 2014, publiée le 7 février 2014, de sorte que la société Groupe Canal +, requérante, est désormais seule titulaire de cette marque;

Considérant que la société Groupe Canal + reproche au directeur de l'institut national de la propriété industrielle de ne pas avoir fait droit à son opposition à la demande d'enregistrement de la marque 'LE COMEDIA' en ce qu'elle vise les produits et services suivants:

-produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition »;(classe 16)

émissions radiophoniques ou télévisées ; (classe 38)

-éducation ; formation; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; (classe 41)

-mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; (classe 41)

-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; (classe 41);

Considérant que la marque antérieure invoquée est le signe complexe reproduit ci-dessous :

Que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LE COMEDIA:

Considérant que la société Groupe Canal +, qui invoque les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les deux signes, conjuguées à l'identité et/ou la similarité des produits et services et qui rappelle la notoriété de la marque COMÉDIE +, exploitée de manière intensive dans les domaines du divertissement, de l'audiovisuel et de la télévision, soutient que toute déclinaison de la dénomination 'COMEDIE' pour les produits et services contestés est susceptible d'entraîner non seulement un risque de confusion mais également un risque d'association pouvant laisser croire au public que la marque contestée désignerait un produit ou un service de la marque antérieure;

Qu'elle souligne que l'élément 'COMÉDIE' présente un caractère distinctif, ne désigne pas une caractéristique des produits et services précités, est tout au plus évocateur d'une éventuelle caractéristique des produits et services relevant du divertissement ou de la culture;

Qu'elle ajoute, qu'à supposer le terme 'COMÉDIE' faiblement ou non distinctif dans les domaines de l'audiovisuel et du divertissement, la renommée de la marque antérieure ou à tout le moins sa connaissance dans ces domaines, permet à son titulaire de bénéficier d'une protection contre des marques composées d'un terme identique ou similaire à la dénomination 'COMÉDIE', quand bien même celles-ci ne seraient pas composées d'éléments identiques ou similaires au signe '+' ou les éléments graphiques de la marque antérieure;

Considérant que la société Fimalac Spectacles et Comédies, qui conteste tout risque de confusion, oppose l'absence de ressemblances visuelle, phonétique, intellectuelle entre les deux signes;

Qu'elle invoque la notoriété du théâtre COMEDIA et de la marque 'Théâtre COMEDIA' et soutient que la connaissance de la marque antérieure sur le marché pour désigner une chaîne de télévision à vocation humoristique est insuffisante à conduire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, à confondre 'COMÉDIE +' et 'LE COMEDIA', voire à associer les signes et/ou leur attribuer une origine commune;

Qu'elle ajoute que bien au contraire, la notoriété du signe 'COMÉDIE +' prévient tout risque de confusion pour le consommateur qui ne prendra pas le terme 'LE COMEDIA' qui désigne de longue date le théâtre éponyme, pour une déclinaison de la marque très descriptive 'COMÉDIE +' dont l'élément essentiel est le signe '+' faisant référence au groupe Canal +;

Considérant que les signes opposés n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre eux un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou 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;

Que cette appréciation doit s'effectuer au regard du seul libellé des marques, indépendamment de l'exploitation qui est susceptible d'en être faite;

Considérant que les signes en présence ont pour ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle, la séquence commune 'COMEDI-' qui fait référence à un genre littéraire, théâtral, cinématographique, télévisuel et à l'humour;

Que force est de constater qu'appliqués aux produits et services :

-produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition »;(classe 16)

émissions radiophoniques ou télévisées ; (classe 38)

-éducation ; formation; divertissement ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; (classe 41)

-mise à disposition d'installations de loisirs ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; (classe 41)

-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; (classe 41), cette séquence ' COMEDI-' est faiblement distinctive, dès lors qu'elle fait directement référence au thème et à l'objet de ces produits et services, à savoir la comédie, définie dans le dictionnaire 'Le Petit Larousse' comme une 'une pièce de théâtre, un film destinés à provoquer le rire', 'un genre littéraire, cinématographique ayant pour but de faire rire', dans le dictionnaire 'Le Petit Robert' comme la 'représentation d'une pièce (jouer la comédie)';

Que de sorte, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé ne percevra pas cette séquence commune comme un élément lui permettant de distinguer la provenance des produits et services, mais simplement le renseignant sur leur nature;

Considérant qu'hormis, cette séquence commune, les signes en présence présentent des différences visuelle, phonétique et conceptuelle;

Qu'en effet, visuellement, la marque antérieure est une marque complexe en couleur composée du terme 'COMÉDIE', du signe '+' inscrit dans un cartouche rectangulaire au fond gris, barrant un élément figuratif représentant un point d'exclamation stylisé, aux couleurs rouge et orange;

Que le signe contesté est un signe verbal composé de deux éléments verbaux 'LE' et 'COMEDIA';

Que phonétiquement, ces signes diffèrent par leur rythme et leur prononciation: 'LE COMEDIA' se

lisant en quatre temps rapprochés [LE] [CO] [ME] [DIA], 'COMÉDIE +' s'énonçant en trois temps rapproché [CO] [ME] [DI] puis par un temps séparé pour le signe '+' [PLUS];

Que conceptuellement, la demande d'enregistrement, purement verbale, porte sur un terme italien 'COMEDIA' précédé de l'article français 'LE', formant un tout indivisible, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail inopérant de l'argumentation des parties quant à la notoriété de la dénomination 'LE COMEDIA' pour évoquer un théâtre éponyme parisien;

Que la marque antérieure 'COMÉDIE +' est appréhendée comme un ensemble évoquant la notion de 'plus de comédie', étrangère dans le signe contesté;

Considérant que la société Groupe Canal + ne saurait sérieusement prétendre que les éléments adjoints à la dénomination 'COMÉDIE', soit le signe '+' et l'élément figuratif caractérisé par un cartouche gris, un point d'exclamation stylisé, seraient insignifiants alors qu'ils constituent des éléments arbitraires de la marque au regard des services et produits visés au dépôt;

Considérant que si la notoriété d'une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion, il n'en demeure pas moins en l'espèce, qu'en dépit de la connaissance de la marque antérieure, cette notoriété ne constitue pas un facteur suffisant pour admettre un risque de confusion, sauf à conférer à son titulaire un monopole à l'utilisation du terme 'COMÉDIE', au sein d'un ensemble aussi différent que l'est le signe contesté;

Considérant que l'argumentation de la société Groupe Canal + afférente à l'exploitation d'une marque verbale 'COMÉDIE +' est sans incidence à la solution du présent recours, le bien fondé d'une opposition s'appréciant au regard de la seule marque antérieure invoquée;

Considérant qu'il s'ensuit que la seule présence de l'élément commun 'COMEDI' n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes quand bien même les produits et services en cause sont identiques ou similaires, le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et leur attribuer une origine commune;

Que le recours formé par la société Groupe Canal + doit être rejeté;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que la société Fimalac Spectacles et Comédies ne saurait être admise en sa demande de condamnation aux dépens, la présente procédure n'en comportant pas;

PAR CES MOTIFS

statuant par décision contradictoire

Rejette le recours formé par la société Groupe Canal +,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété industrielle.

Prononcé 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 Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,