

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

**COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018**

N° RG 18/02091

SAS PARIS PREMIÈRE

Décision déferée à la cour : Décision rendu le 15 Février 2018 par le Institut National de la
Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG OPP17-0801

SA D'ÉDITION DE CANAL +
SAS PARIS PREMIÈRE
INPI

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

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

SA D'ÉDITION DE CANAL +
ISSY LES MOULINEAUX

Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - Représentant Me Marie GEORGES
PICOT de l'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P0512 par Me ...

REQUÉRANTE

Y
15 Rue des Minimes
COURBEVOIE CEDEX
représenté par Madame Caroline, chargée de mission

AUTRE PARTIE

SAS PARIS PREMIÈRE
NEUILLY SUR SEINE

Représentant Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIÉS, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire P0221

APPELÉE 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 03 Juillet 2018, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Dominique ..., Magistrat honoraire chargée du rapport.

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

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Madame Dominique ..., Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats Monsieur Alexandre GAVACHE Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis par Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.

Vu la décision rendue le 15 février 2018, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°17-0801, formée le 23 février 2017, par la société d'Edition de Canal +, invoquant, au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris, la notoriété de la marque 'LE ZAPPING' non déposée, à l'encontre de la demande d'enregistrement n°164317719, déposée le 28 novembre 2016, par la société, Paris ... portant sur le signe complexe 'LE Z#PPING DE LA TÉLÉ', a rejeté l'opposition;

Vu le recours formé le 16 mars 2018 et les mémoires des 13 avril et 5 juin 2018 aux termes desquels la société d'Edition de Canal + sollicite :

- l'annulation de cette décision en ce qu'elle a rejeté l'opposition pour les :

Appareils et instruments ['] cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; ['] ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; ['] ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs (appareils de projection), autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, microphones, téléphones, films et pellicules exposées; films cinématographiques exposés; supports d'enregistrement audio et vidéo, bandes (rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, cédéroms ['] ; disques et supports de données optiques et magnétiques ; ['] ; clés USB ; ['] ; téléphones mobiles " en classe 9 ; Télécommunications; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de transmission d'information par voie télématique ; transmission de messages, télégrammes; services de messagerie électronique ; communications par Internet ; diffusion de programmes de télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par terminaux d'ordinateurs; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d'informations nationaux et internationaux ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; service de transmission d'informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données ; fourniture d'accès à un

réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à des bases de données; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à des forums de discussion sur l'internet ; informations en matière de télécommunications ; location d'appareils de télécommunication ; services téléphoniques ; services de télédiffusion comprenant l'exploitation de services de télévision par abonnement (télévision à péage) y compris services de vidéo à la demande ; transmission et diffusion d'émissions télévisées et de films, et en particulier de programmes vidéo à la demande ; services de transmission de vidéos à la demande ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; transmission de données en flux continu (streaming) ; transmission de fichiers numériques " en classe 38 ;

- la condamnation de la société Paris Première au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les mémoires des 11 mai et 8 juin 2018, aux termes desquels la société Paris Première, réfutant l'argumentation de la société d'Edition de Canal +, demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la requérante au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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

Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties;

SUR CE LA COUR,

Sur la notoriété du signe antérieur :

Considérant que la société d'Edition de Canal + soutient que le signe verbal LE ZAPPING constitue une marque non déposée mais notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de l'Union de Paris;

Qu'elle reproche au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle d'avoir considéré que la marque LE ZAPPING n'était notoire que dans sa présentation sur deux lignes différentes et pour les seuls services de divertissements télévisés et d'émissions télévisées et non pas en ce qui concerne les télécommunications ; production audiovisuelle; montage de bande vidéo ; montage de programmes de télévision;

Qu'elle estime que cette notoriété doit être également reconnue pour cet élément verbal et pour l'ensemble de ces services;

Considérant que la société Paris Première lui oppose qu'à supposer que le signe ZAPPING, dans sa forme complexe en deux lignes, constitue une marque notoire non enregistrée, cette notoriété ne vaut que pour les services de divertissements télévisés et d'émissions télévisées;

Considérant qu'il convient de rechercher quel signe antérieur était connu par une large fraction du public à titre de marque au moment du dépôt de la marque contestée;

Considérant d'une part, qu'au vu des pièces produites par la société d'Édition de Canal +, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a justement reconnu que l'émission quotidienne le ZAPPING diffusée par la chaîne de télévision Canal + était très ancienne et bénéficiait d'une notoriété certaine auprès du public concerné, que sa présentation faisait apparaître le terme ZAPPING sur deux lignes, lettres ZAP sur la première ligne, lettres PING sur la seconde, que ce signe complexe pouvait être perçu, au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris, comme une marque, pour les services de divertissements télévisés et d'émissions télévisées : ZAP PING;

Considérant d'autre part, ainsi que l'observe la société Paris Première, que le fait qu'un divertissement télévisé, une émission télévisée puissent nécessiter des opérations de montage de bande vidéo, de montage de programmes de télévision, de production audiovisuelle, de télécommunications, ne permet aucunement de retenir que la connaissance dont bénéficie le divertissement télévisé, le Zapping, auprès du public puisse s'étendre à l'ensemble des services susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre de ce divertissement ou de cette émission;

Qu'ainsi, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a justement estimé que la reconnaissance de la marque complexe précitée, au sens de l'article 6bis de la Convention de l'Union de Paris, devait être limitée aux services de divertissements télévisés et d'émissions télévisées;

Sur la comparaison des produits et services :

Considérant que la société d'Édition de Canal + soutient que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services similaires à ceux couverts par la marque notoire;

Qu'elle conteste la décision déferée en ce qu'elle n'a pas retenu la similarité des services de montage de programmes radiophoniques de la demande d'enregistrement contestée et les services d'émissions télévisées désignés par la marque antérieure;

Or considérant que les premiers sont des services techniques de choix et d'assemblage de séquences propres à construire un programme pour la radio, alors que les seconds sont des prestations de transmission de programmes audiovisuels, de sorte qu'ils ne sont pas similaires;

Considérant que la société requérante prétend à la similarité des services de clubs (éducation); production musicale de la marque contestée et les divertissements télévisés de la marque antérieure;

Que cependant, ces services n'ont pas la même nature, la même fonction, les premiers n'ayant pas de lien particulier avec la télévision, n'apparaissent pas complémentaires;

Considérant que la société d'Édition de Canal + soutient la similarité des services d'édition, y compris en ligne, de livres, de revues, d'enregistrements sonores ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable de la marque contestée et les services de divertissements télévisés de la marque antérieure;

Que néanmoins, les premiers consistent à mettre à disposition du public des contenus écrits sous forme papier ou électronique, selon une ligne éditoriale et des contenus musicaux, alors que les seconds visent à diffuser des émissions divertissantes à la télévision;

Considérant que la requérante ne saurait prétendre à la similarité des services d'éducation, formation et des services de divertissement télévisés, qui ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, s'adressent à des publics distincts;

Considérant que la requérante invoque vainement la similarité des services de rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; prêt de livres ; organisation de concours en matière d'éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs; services de reporters; photographie; reportages photographiques ; microédition " de la demande d'enregistrement et des services de divertissement télévisés; qu'en effet, les premiers ne relèvent pas particulièrement du divertissement ou du média télévisuel;

Considérant enfin, que la société d'Edition de Canal + ne saurait soutenir la similarité des services de location de films (autres que publicitaires), de films cinématographiques et d'enregistrements sonores ; location d'appareils de projection de cinéma ; location de films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de télévision de la demande d'enregistrement et des services de divertissement télévisés; que les premiers consistent à la mise à disposition de films, d'enregistrements, de programmes et appareils, n'ont pas les mêmes nature, fonction que les services de divertissements télévisés;

Considérant par voie de conséquence que la décision entreprise n'encourt aucune critique sur la comparaison des produits et services;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque antérieure est le signe ZAP ING;

Que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LE Z#PPING DE LA TÉLÉ, ci-dessous reproduit;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux signes 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;

Considérant que la société d'Edition de Canal + soutient que le terme ZAPPING est parfaitement distinctif et arbitraire au regard des services qu'il désigne, en ce qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou habituelle;

Que la société Paris Première lui oppose que cet élément ZAPPING au sein des deux signes est dépourvu de caractère distinctif appliqué aux services qui ont été reconnus comme identiques ou similaires;

Considérant qu'il ressort des pièces produites (articles de presse, extraits de sites web), qu'au jour du dépôt de la marque contestée, le substantif ZAPPING désigne le fait pour un téléspectateur de passer rapidement d'un programme télévisé à un autre, caractérise un type

d'émission ou de chronique comprenant une succession de séquences, d'images sans transition;

Que dès lors, appliqué aux services de divertissements télévisés et d'émissions télévisées, le terme ZAPPING désigne une de leurs caractéristiques, en ce que le zapping est le thème, la forme ou l'objet de ces services, de sorte que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne dispose pas d'un caractère distinctif;

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 qu'elle ne constitue pas un facteur suffisant pour conférer à son titulaire un monopole à l'utilisation du terme ZAPPING dans son sens courant;

Qu'il s'ensuit que le caractère distinctif de chacune des marques repose sur sa présentation propre, soit la marque antérieure présentée sur deux lignes, lettres ZAP sur la première ligne, lettres PING, sur la seconde, la marque contestée comportant les termes LE ZAPPING DE LA TÉLÉ présentés dans un cartouche noir, avec la lettre A sous forme de hashtag rouge, #, particulièrement visible, accompagné des éléments verbaux LE et DE LA TÉLÉ;

Considérant qu'hormis la séquence similaire pouvant être lue comme ZAPPING, les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques;

Que visuellement, la marque antérieure est constituée d'un terme présenté sur deux lignes alors que le signe contesté est un ensemble complexe composé de cinq éléments verbaux de taille distincte, sur trois lignes, reproduits de façon contrastée en lettres majuscules blanches et en rouge pour le symbole #, dans un rectangle noir;

Que phonétiquement, les deux signes ont des rythmes distincts, deux temps pour le signe antérieur, sept temps pour la demande contestée, ne présentent pas les mêmes sonorités d'attaque et finales;

Considérant qu'il en résulte que nonobstant l'identité ou la similarité des services visés, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune;

Que le recours sera rejeté;

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

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours,

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 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 François ..., Conseiller et par Monsieur ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER
Le PRÉSIDENT