

# Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009, 2009/02668

## Synthèse

**Juridiction** : Cour d'appel de Paris

**Numéro affaire** : 2009/02668

**Domaine de propriété intellectuelle** : MARQUE

**Marques** : CIEL! ; MOBICIEL

**Classification pour les marques** : CL09 ; CL06 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42

**Numéros d'enregistrement** : 3316717 ; 3573906

**Décision précédente** : INPI, 19 décembre 2008, N° 2008/02880

**Parties** : BIG5MEDIA SARL / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ÉDITION DE LOGICIELS SA ; Z (Karim)

**Président** : Monsieur Didier PIMOULLE

## Chronologie de l'affaire

**INPI**

19 décembre 2008

**Cour d'appel de Paris**

16 décembre 2009

## Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 16 DECEMBRE 2009

Pôle 5 - Chambre 1 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02668

Recours contre une décision vendue le 19 Décembre 2008 par Monsieur I de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) - RG n° 08/2880.v1

DEMANDERESSE S.A.R.L. BIG5MEDIA agissant poursuites et diligences de son gérant [...] 92120 MONTROUGE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me I H, avocat au barreau de PARIS, toque : M 311

Monsieur I de l'INPI [...] de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Mathilde MÉCHIN, chargée de mission

AUTRES PARTIES : S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EDITION DE LOGICIELS prise en la personne de son représentant légal [...] 75019 PARIS

Monsieur Karim Z

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller Madame Anne-Marie GABER, Conseillère 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 - rendu 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 Nous, Didier PIMOULLE, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu la déclaration de recours déposée le 16 février 2009 par la S.A.R.L BIG5MEDIA contre la décision n° 08-2880/VL rendue le 24 janvier 2009 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par la société requérante le 16 mars 2009 ;

Vu le mémoire tendant au rejet du recours déposé le 16 septembre 2009 par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D'EDITION DE LOGICIELS (ci-après : CIEL) ;

Vu les observations écrites du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 25 mai 2009,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR QUOI,

1. Sur la procédure :

Considérant que la déclaration de recours déposée le 16 février 2009 par la société BIG5MEDIA a été enregistrée au répertoire général des affaires de la cour sous le n° 09/2668 ; que le mémoire

contenant l'exp osé des moyens du recours, déposé au greffe le 16 mars 2009, a été enregistré, comme s'il s'agissait d'un recours distinct, sous le nouveau n° RG 09/5973 ; que, s'agissant en réalité d'un seul et même recours, les affaires doivent être jointes et suivies sous le seul n° de RG 09/2668 ;

## 2. Au fond

Considérant que la société B1G5MEDIA a déposé, le 6 mai 2008, une demande d'enregistrement portant sur la dénomination «MOBICIEL» destinée à distinguer les produits et services suivants: «Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 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) ; 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 ; 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 à un réseau informatique mondial ; 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 ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences : services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; dressage d'animaux ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs : conception et développement d'ordinateurs et 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 ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique» classes 9, 35, 38, 41 et 42;

Que la société CIEL a formé opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant la marque antérieure CIEL! déposée le 6 octobre 2004 portant notamment sur les produits et services suivants : «Équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs), progiciels, micro-ordinateurs et leurs périphériques, supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes, disques audionumériques, disques vidéo, cédéroms, cassettes, bandes magnétiques, ordinateurs. Aide aux cabinets d'expertise

comptable, aux professions comptables libérales et aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite des affaires ; comptabilité ; conseil en gestion et organisation des affaires ; diffusion (distribution) d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, affichettes, présentoirs ; services de transmission d'informations par voie téléphonique, télématique, audiovisuelle et par serveur vocal, services de messageries électroniques par réseau Internet ; transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, services de communication via Internet, communication par terminaux d'ordinateurs : location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données (services de communication), transmission d'informations, de messages, d'images, de données au moyen de réseaux et de réseaux informatiques de télécommunication. Formation ; organisation et conduite de colloques, de séminaires et de conférences ; publication de livres, périodiques, revues et de textes autres que publicitaires, publications électroniques de livres, périodiques et revues en ligne. Conseils techniques informatiques, location d'ordinateurs et de micro-ordinateurs, réalisation (conception) de logiciels, de programmes pour ordinateurs et micro-ordinateurs, maintenance de logiciels» classes 9, 35, 36, 41 et 42.

Que le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par la décision attaquée, ayant retenu que les produits visés dans la demande d'enregistrement étaient, pour certains, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure et que le signe contesté constituait l'imitation de la marque antérieure, a reconnu l'opposition justifiée et partiellement rejeté la demande d'enregistrement pour les produits ou services suivants : «appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; disquettes souples ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 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 ; 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 à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologique rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et 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 ; consultation en matière d'ordinateurs ;

conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ;  
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique»

Considérant que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination «Mobiciel» présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception de l'initiale M en majuscule ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe en couleurs reproduit ci-dessous :  
:Considérant, dès lors que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée, qu'il y a lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion, lequel, pour être vérifié, suppose une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et au regard de leurs éléments dominants et distinctifs :

Considérant, au plan visuel, que les deux signes en présence comportent un seul élément commun constitué par la suite des lettres c,i,e,l ; que cette séquence représente à elle seule, honnis le signe de ponctuation final, la totalité de la marque antérieure dont elle est donc la caractéristique dominante et distinctive ; qu'elle n'a au contraire qu'une portée visuellement accessoire dans le ternie «Mobiciel» dont elle ne constitue qu'une terminaison relativement banale dans le vocabulaire commun du domaine de l'informatique en langue française (logiciel, didacticiel, progiciel...) ; que la présence de la première séquence "mobi" est donc dominante dans le signe de la demande d'enregistrement ;

Que, par ailleurs, les deux signes se distinguent encore visuellement par leur longueur, le nombre de lettres, la police des caractères, la recherche graphique dans le dessin et la disposition des lettres de la marque CIEL !, l'assemblage des couleurs et la terminaison constituée d'un point d'exclamation composé de deux éléments de couleurs différentes, toutes fantaisies absentes de la marque «Mobiciel» ;

Qu'il en résulte que les deux signes ne présentent, au plan visuel, aucun risque de confusion ;

Considérant, au plan phonétique, que la marque antérieure se lit en un seul temps dont le signe de ponctuation final accentue la brièveté en invitant à la prononcer comme une exclamation, tandis que le signe «Mobiciel» s'articule en trois temps "mo", "bi" et "ciel", enchaînés, inséparables les uns des autres, dominés par l'attaque "mo" et dans lequel le son "ciel", final, se trouve relativement fondu dans l'ensemble et ne présente en lui-même aucun relief particulier ; qu'il n'existe donc aucun risque de confusion relativement à la sonorité des deux signes ;

Considérant, au plan conceptuel, que la marque antérieure, en ce qu'elle se limite au seul vocable "ciel" suivi d'un point d'exclamation, évoque l'idée d'une surprise, d'un désarroi, mais aussi d'une invocation, d'un appel à l'aide susceptible d'être apportée par la mise en œuvre des produits ou services commercialisés sous cette marque ; que, tout au contraire, le terme «Mobiciel», dans la mesure où le mot "ciel", associé à un préfixe, renvoie au domaine des programmes informatiques où le préfixe devient déterminant, évoque en l'espèce des programmes dédiés à des terminaux caractérisés par la mobilité ; qu'il en résulte que les deux signes répondent, dans l'esprit des

consommateurs, à des champs conceptuels distincts, l'aide ou le secours d'une part, la mobilité d'autre part, de sorte qu'il n'existe entre eux aucun risque de confusion ;

Considérant, en définitive, que 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, ou même à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune ; que c'est donc à tort que le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a déclaré l'opposition partiellement fondée ; que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de comparer les produits et services visés aux dépôts, la décision attaquée sera annulée en ce qu'elle a partiellement rejeté la demande d'enregistrement présentée par la société BIG5MEDIA ;

PAR CES MOTIFS :

JOINT les affaires enregistrées au répertoire général des affaires de la cour sous les nos 09/2668 et 09/5973 ;

ANNULE la décision rendue par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 24 janvier 2009,

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,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.