

INPI, 8 juin 2007, 99-0094

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 99-0094

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CANALSATELLITE ; CANALNET

Classification pour les marques : 38

Numéros d'enregistrement : 96622819 ; 98753331

Parties : CANAL+ SOCIETE ANONYME / UNIVERSAL NETCOM SOCIETE ANONYME

Texte

OPP 99-0094 / MAS

08/06/2007

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société UNIVERSAL NETCOM (société anonyme) a déposé, le 8 octobre 1998, la demande d'enregistrement n° 98 753 331 portant sur le signe complexe CANALNET.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : "Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs. Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images. Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, appareils de télévision et décodeurs pour ces appareils, câbles électriques et de télécommunication. Claviers d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, logiciels (programmes enregistrés), modems, cartes magnétiques. Appareils de télécommande. Publicité, gestion de fichiers informatiques, renseignements d'affaires, diffusion d'annonces publicitaires. Communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs. Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications. Location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données, à des réseaux de télécommunications. Consultation en matière d'ordinateur et d'informatique. Etudes de projets techniques. Programmation pour ordinateur. Location d'ordinateurs, d'équipements d'informatique et de télécommunication" (classes 9, 35, 38 et 42).

Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 98/46 NL du 13 novembre 1998.

Le 13 janvier 1999, la société CANAL + (société anonyme), représentée par Monsieur Marc SABATIER, avocat du cabinet M. SABATIER justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CANAL SATELLITE, déposée le 25 avril 1996 et enregistrée sous le n°96 622 81 9.

Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils et instruments de télécommunication ; téléviseurs, logiciels enregistrés, décodeurs, disques optiques, téléphones ; supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs ; agence de presse et d'information ; communications radiophoniques, par télévision ; communications par services télématiques ; transmission de messages ; diffusion de programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites ; communications par terminaux d'ordinateurs ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès" (classes 9, 38 et 41).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 5 février 1999, à la société UNIVERSAL NETCOM, sous le numéro 99-0094. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Par courrier émis le 6 avril 1999 (le 5 étant férié), la société UNIVERSAL NETCOM, représentée par Madame Tehani GOY et Monsieur Philippe BRUNSWICK, avocats du cabinet BRUNSWICK & ASSOCIES justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition,

transmises à la société opposante par l'Institut, le 13 avril suivant.

Le 6 avril 1999, la société opposante a, conformément à l'article L. 712-4 b) du Code de la propriété intellectuelle, présenté une demande de suspension de la procédure d'opposition, en raison d'une action en nullité formée à l'encontre de la demande d'enregistrement contestée. Elle joignait, à cet effet, copie de l'assignation en justice devant le Tribunal de grande instance de Paris, le 6 avril 1999.

Le 13 avril 1999, l'Institut a adressé cette demande de suspension à la société déposante et informé les parties que la procédure d'opposition était suspendue.

Le 27 septembre 2001, l'Institut a adressé aux parties un courrier les invitant à lui faire connaître l'issue définitive du litige. Le 15 octobre 2001, la société opposante a informé l'Institut qu'aucun jugement n'avait encore été rendu dans le cadre de cette procédure.

Le 17 janvier 2002, la société opposante a adressé à l'Institut le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 décembre 2001 relatif à l'assignation précitée.

Le 22 janvier 2002, l'Institut a adressé ce courrier à la société déposante et informé les parties que la procédure d'opposition était toujours suspendue, le jugement précité n'étant pas définitif.

Le 11 juin 2002, la société opposante a adressé à l'Institut copie du certificat de non appel relatif au jugement précité.

Le 13 mars 2007, l'Institut a informé les parties de la reprise de la procédure à compter de cette date au stade où elle se trouvait le 13 avril 1999, date de la suspension. Il était précisé aux parties qu'un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations présentées par la société déposante leur serait prochainement notifié.

Le 12 avril 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ainsi que du jugement précité.

L'opposant a contesté le bien-fondé de ce projet.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société CANAL + fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux précités de la marque antérieure.

Sont identiques, les "appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ou optiques ; appareils téléphoniques ; appareils de télévision et

décodeurs pour ces appareils ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes magnétiques ; communication par terminaux d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée et les "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléviseurs, logiciels enregistrés, décodeurs, disques optiques, téléphones ; supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs ; communications par terminaux d'ordinateurs" de la marque antérieure invoquée.

Sont similaires, les "câbles électriques et de télécommunication" de la demande d'enregistrement et les "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et instruments de télécommunication" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont couverts par les seconds.

Sont similaires par complémentarité, les "claviers d'ordinateur, périphériques d'ordinateur" de la demande d'enregistrement et les "ordinateurs" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont nécessaires à l'utilisation des seconds. En outre, ils sont vendus ensembles ou dans les mêmes circuits.

Sont similaires, le "modem" de la demande d'enregistrement et l'"équipement pour le traitement de l'information" de la marque antérieure, en ce que le produit précité de la demande d'enregistrement est un "...appareil comprenant un modulateur et un démodulateur, utilisés dans le traitement à distance de l'information".

Sont similaires, les "appareils de télécommande" de la demande d'enregistrement et les "appareils pour la transmission du son ou des images" de la marque antérieure, en ce qu'ils "...permettent tous deux l'exécution d'un ordre par un dispositif spécifique".

Sont également similaires, les produits précités de la demande d'enregistrement et les "téléviseurs" de la marque antérieure, en ce que les seconds ne sont jamais vendus sans les premiers.

Sont similaires, le service de "publicité" de la demande d'enregistrement et les services d'"agence de presse et d'information ; communications radiophoniques, par télévision" de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité, les seconds étant des supports de publicité.

Sont similaires, le service de "gestion de fichiers informatiques" de la demande d'enregistrement et les "logiciels enregistrés ; ordinateurs" de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité. Sont similaires, les services de "renseignements d'affaires" de la demande d'enregistrement et le service d'"agence d'information" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont couverts par les seconds.

Sont également similaires, les services précités de la demande d'enregistrement et les services d'"organisation et conduite de colloques, conférences, congrès" de la marque antérieure, en raison de leur nature.

Sont similaires, le service de "diffusion d'annonces publicitaires" de la demande d'enregistrement et le service de "diffusion de programmes" de la marque antérieure, les premiers étant souvent présentés dans le cadre des seconds.

Sont similaires, le service de "transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs" de la demande d'enregistrement et le service de "transmission de messages" de la marque antérieure, en ce qu'ils sont synonymes.

Sont également similaires, le service précité de la demande d'enregistrement et les "appareils et instruments pour la transmission du son ou des images" de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité.

Sont similaires, les services d'"informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications" de la demande d'enregistrement et les services de "communications par services télématiques ; agences d'informations" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont couverts par les seconds.

Sont similaires, le service de "location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données, à des réseaux de télécommunications" de la demande d'enregistrement et les "appareils pour le traitement de l'information" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont rendus à l'aide des seconds. En outre, les "appareils pour le traitement de l'information" de la marque antérieure "...incluent les "serveurs de base de données".

Sont également similaires, le service précité de la demande d'enregistrement et les services de "communications par terminaux d'ordinateurs" de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité.

Sont similaires, le service de "consultation en matière d'ordinateur et d'informatique" de la demande d'enregistrement et les "ordinateurs, logiciels enregistrés" de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité.

Sont similaires, les services d'"études de projets techniques" de la demande d'enregistrement et les services d'"organisation et conduite de colloques" de la marque antérieure, en ce qu'ils ont la même nature.

Sont similaires, le service de "location d'ordinateurs, d'équipements d'informatique et de télécommunication" de la demande d'enregistrement et les "ordinateurs, logiciels enregistrés" de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité.

La société opposante cite, à l'appui de son argumentation, plusieurs décisions de justice.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services de « renseignements d'affaires ; études de projets techniques ; publicité » désignés par la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction partielle et l'imitation de la

marque antérieure invoquée.

En effet, les signes comportent la même dénomination CANAL qui se retrouve, à l'identique, dans les deux marques, l'adjonction du terme NET au sein du signe contesté étant inopérante, en ce qu'il désigne communément Internet et est donc purement descriptif.

A tout le moins, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles susceptibles de créer un risque de confusion entre ces deux signes qui renvoient tous les deux à des modes de transmission différents (Internet/satellite).

La société opposante cite, à l'appui de son argumentation, plusieurs décisions de justice.

Elle invoque sa notoriété comme première chaîne cryptée et ajoute que la marque CANAL SATELLITE est le premier bouquet de chaînes numériques proposé sur le marché français et fait l'objet d'une diversification importante concernant l'Internet. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit de la documentation

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société UNIVERSAL NETCOM précise qu'elle a une activité dans le domaine de l'informatique, qui est distincte et non concurrente de celle de la société opposante, connue pour sa chaîne cryptée.

Elle conteste également la comparaison des signes et insiste sur le défaut de distinctivité du terme CANAL commun à ces signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que le jugement définitif du Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 décembre 2001 prononce la nullité du dépôt de la demande d'enregistrement contestée en ce qu'elle vise les produits et services suivants : "Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs. Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images. Appareils de télévision et décodeurs pour ces appareils, câbles électriques et de télécommunication. Claviers d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, logiciels (programmes enregistrés). Appareils de télécommande. Communication par terminaux d'ordinateurs. Transmission de messages et d'images assistée d'informatique appliquée aux télécommunications. Location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données, à des réseaux de télécommunications. Consultation en matière d'ordinateur et d'informatique. Programmation pour ordinateur. Location d'ordinateurs, d'équipements d'informatique et de télécommunication" ;

Qu'ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, modems, cartes magnétiques. Publicité, gestion de fichiers informatiques, renseignements d'affaires, diffusion d'annonces publicitaires. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs.

Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications. Etudes de projets techniques" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils et instruments de télécommunication ; téléviseurs, logiciels enregistrés, décodeurs, disques optiques, téléphones ; supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs ; agence de presse et d'information ; communications radiophoniques, ou téléphoniques, par télévision ; communications par services télématiques ; transmission de messages ; émissions télévisées ; diffusion de programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites ; communications par terminaux d'ordinateurs ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts éducatifs".

CONSIDERANT que les "Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, modems, cartes magnétiques ; gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces publicitaire. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs. Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications" de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait utilement invoquer le fait que l'activité de la société déposante consiste à fournir un accès au réseau Internet, à une messagerie électronique et à un Minitel, par le biais d'un téléviseur et que le produit qu'elle commercialise consiste en un clavier infrarouge, un décodeur et une télécommande, alors que la société opposante serait connue par le public pour sa chaîne cryptée et n'aurait aucune activité dans le domaine de l'informatique ;

Qu'en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT en revanche que les services de "renseignements d'affaires" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations rendues par des conseillers d'affaires visant à mettre à la disposition d'entités économiques des données commerciales ou financières provenant de bases de données, d'analyses et d'études spécifiques, destinées à des unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ;

Que ces services n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que le service d'"agence d'information" de la marque antérieure qui désigne la prestation assurée par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) "brutes" collectées par des journalistes ;

Que, contrairement aux assertions de la société opposante après projet, ces services concernent des informations de nature différente, telles que précédemment définies ;

Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les services d'"organisation et conduite de colloques, conférences, congrès" de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, ces services s'adressant à une clientèle particulière désireuse de débattre sur divers sujets ou aux entreprises dans le cadre d'opérations de communication ;

Que de même, si des renseignements d'affaires peuvent être diffusés lors de colloques, conférences, congrès, comme le soutient l'opposant après projet, il n'en demeure pas moins que ce critère n'est pas suffisant pour retenir une similarité entre ces services ; qu'en effet, en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l'ensemble des services et des produits pouvant être évoqués lors de telles réunions, alors même qu'ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d'"Etudes de projets techniques" de la demande d'enregistrement contestée désignent l'ensemble des projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce ...);

Que ces services de la demande d'enregistrement contestée n'ont manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"organisation et conduite de colloques, conférences, congrès" de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Que de même, si de nouveaux projets techniques peuvent être présentés lors de colloques, conférences, congrès, comme le soutient l'opposant après projet, ce critère n'est pas suffisant pour retenir une similarité entre ces services ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d'"Etudes de projets techniques" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage » de marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds qui peuvent eux-mêmes avoir de multiples applications ;

Que de même, les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « organisation d'expositions à buts éducatifs » de marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds n'a pas nécessairement pour objet de présenter des projets techniques éducatifs ; qu'en effet, une multitude de sujets peuvent être traités lors

d'expositions ; que par conséquent, retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services présentant des caractéristiques bien distinctes ;

Que ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de "Publicité" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les services de « communications radiophoniques, ou téléphoniques, par télévision » de la marque antérieure, qui se définissent comme des prestations visant à transmettre et à échanger à distance des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés ;

Qu'à cet égard, l'opposant ne saurait valablement soutenir l'appartenance des services précités à la catégorie générale de services de communication, trop générale pour les définir de manière claire, précise et sans équivoque et dès lors regroupant des prestations très diverses ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le service de "Publicité" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouve pas davantage en étroite relation avec les services d'"agence de presse et d'information ; communications radiophoniques, ou téléphoniques, par télévision ; émissions télévisées " de la marque antérieure, la prestation du premier n'étant pas nécessairement rendue ou diffusée dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n'ont pas pour objet exclusif le premier ;

Qu'à cet égard, le fait que les services précités de la marque antérieure soient éventuellement des supports de publicité ne saurait créer un lien étroit et obligatoire avec le service de "Publicité" de la demande d'enregistrement contestée, dès lors qu'ils sont avant tout des services de transmission d'informations (nouvelles) destinées aux média et des prestations techniques de communication à distance par voie radiophonique et télévisuelle, et des programmes télévisés transmis par les ondes, la publicité n'étant qu'un des nombreux sujets traités et transmis par ces services ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services qui sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe

CANALNET, ci- dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs, les lettres C,N,L,N et T étant noires, la première lettre A étant verte, la seconde étant rouge et la lettre E étant bleue ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CANAL SATELLITE, ci-dessous reproduit :

Que cette marque a été enregistrée en couleurs, le terme CANAL étant inscrit en blanc dans un cadre noir et le terme SATELLITE en blanc dans un cadre rouge.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction partielle et l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté CANALNET ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure CANALSATELLITE, du fait des différences résultant des termes finaux NET / SATELLITE, des présentations particulières et en couleurs de ces signes, lesquels ne constituent pas des différences insignifiantes.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

CONSIDERANT que le signe contesté CANALNET et la marque antérieure CANAL SATELLITE ont en commun le terme CANAL ;

Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; qu'en effet, le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 11 décembre 2001 a clairement indiqué qu'"...au moment du dépôt de sa marque par la société CANAL +, il n'est nullement établi que le mot "CANAL" était descriptif des produits et services [en cause]" ; qu'il ajoute que ce terme "...a acquis un caractère distinctif propre au sein de toutes ses déclinaisons avec l'adjonction d'un terme différent, au bénéfice de la [société opposante], pour désigner des produits et/ou des services relevant des secteurs de l'audiovisuel et des nouvelles technologies" ;

Qu'ainsi, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante tendant à démontrer l'absence de caractère distinctif du terme CANAL au regard des produits et services visés ;

Que ce terme apparaît dominant au sein de la marque antérieure, le terme SATELLITE qui lui est

adjoint ne formant pas avec lui un ensemble unitaire et n'en altérant pas le caractère immédiatement perceptible ;

Qu'en effet, le terme SATELLITE désigne une caractéristique des produits en cause, ou le moyen par lequel les services sont rendus ; qu'il n'apparaît donc pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Qu'à cet égard, le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 11 décembre 2001 précise que les marques de la société CANAL+ commencent souvent par le terme CANAL et sont couramment désignées par ce seul terme ;

Qu'enfin, la présentation particulière et en couleur de ce signe n'est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CANAL au sein de ce signe ;

Que le terme CANAL présente également un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu'en effet, il se trouve accompagné du suffixe NET qui fait directement référence à l'Internet, comme le reconnaît d'ailleurs la société déposante, de sorte qu'il apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'il peut en évoquer une caractéristique ;

Que la présentation particulière et en couleurs de ce signe n'est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CANAL au sein de ce signe ;

Qu'en outre, les différences relevées tenant à la présentation particulière, aux couleurs employées et au nombre de lettres de chacun de ces signes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que celui-ci résulte de la présence commune du terme CANAL présentant un caractère distinctif et dominant au sein de chacun de ces signes, comme il a été démontré précédemment ; Qu'enfin, le risque de confusion est accru par la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; qu'en effet, il ressort du jugement précité que la "...démonstration [est] faite de la grande notoriété de la marque "CANAL +", y compris dans sa forme abrégée "CANAL", acquise non seulement pour désigner ... des produits et services liés à la télévision, mais aussi aux nouvelles technologies telles qu'Internet..." ; qu'en outre, "...la société CANAL + a décliné ses marques en CANAL, mot auquel est ajouté un terme, la plupart du temps, évocateur des produits ou services désignés" ;

Qu'ainsi, le signe contesté CANALNET est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure CANAL SATELLITE pour une nouvelle gamme de produits et services proposés sur Internet ou relatif à l'Internet ;

Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre le signe contesté CANALNET et la marque antérieure CANAL SATELLITE.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;

Que le signe complexe contesté CANALNET ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe CANAL SATELLITE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 99-0094 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "Supports d'enregistrement magnétiques ou optiques. Appareils téléphoniques, modems, cartes magnétiques ; gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces publicitaire. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs. Informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications"

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 98 753 331 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe