

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 31 JANVIER 2014

(n° 024, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **12/12912**.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS
3ème Chambre 1ère Section - RG n° 12/00744.

APPELANTE :

SA PARABOLE REUNION

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social Technopole de la Réunion 2 rue Emile Hugot 97490 SAINT DENIS (LA REUNION),

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 Mathilde PARENT LAGESSE, avocat au barreau de PARIS, toque R 255.

INTIMÉE :

Société de droit américain APPLE INC

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social 1 Infinite Loop - Cupertino CA 95014 (ETATS UNIS D'AMERIQUE),

représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno RÉGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

assistée de Maître Catherine MUYL plaidant pour le Cabinet MORGAN LEWIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J011.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, et Madame Véronique RENARD, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- 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 Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Parabole Réunion, immatriculée le 22 octobre 1998 au RCS de Saint Denis, ayant pour activité, selon son extrait Kbis, l'édition de chaînes généralistes, expose qu'elle commercialise des bouquets de chaînes de télévision en réception directe par satellite sur les territoires de l'Ile de La Réunion, de l'Ile Maurice, de Mayotte et de Madagascar et qu'elle est titulaire de la marque verbale française 'I-MESSAGE', n° 3 209 724, déposée le 14 février 2003 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41, en précisant qu'elle en fait usage dans le cadre d'un service de messagerie électronique lui permettant de communiquer avec ses abonnés par un terminal de réception relié au poste de télévision.

Le 14 septembre 2011, la société Apple Inc. a procédé au dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque verbale communautaire 'iMessage' n° 10264026 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 42.

Estimant que ce dépôt de marque n° 10264026 et l'utilisation depuis le 6 juin 2011 du signe 'iMessage' par la société Apple Inc. pour le lancement d'une nouvelle fonctionnalité du système d'exploitation IOS 5 installé sur ses iPod, iPhone et iPad permettant à l'utilisateur de recevoir et d'adresser des messages sans coût supplémentaire de l'opérateur téléphonique, constituaient des actes de contrefaçon de sa marque antérieure n° 3 209 724, la société Parabole Réunion a fait dresser un procès-verbal de constat sur le site internet www.apple.com le 15 décembre 2011, puis, dûment autorisée, a assigné à jour fixe la société Apple Inc selon assignation délivrée le 30 janvier 2012.

Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans assortir sa décision de l'exécution provisoire :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée en défense portant sur le respect du délai d'assignation à jour fixe prévu par l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris,

- débouté la société Apple Inc de sa demande de jonction de la présente instance avec la procédure en déchéance de la marque 'I-Message' n° 3 209 724, enrôlée sous le numéro de RG 11/16089,

- déclaré la société Apple Inc irrecevable en sa demande de déchéance des droits de la requérante sur sa marque verbale française 'I-Message', n° 3 209 724, pour les produits ou services autres que '*appareils de télécommunication*' en classe 9 et de '*télécommunications ; transfert de données ; services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet ; services de communication audiovisuelle; services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision, de télétext ou de données par câble, par satellite, par internet ou par voie hertziennne*' en classe 38,

- prononcé la déchéance des droits de la société Parabole Réunion sur ladite marque pour les '*appareils de télécommunication*' (classe 9), les '*télécommunications, services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet ; services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertziennne*' (classe 38)

à compter du 21 mars 2008,

- débouté la société Apple Inc. de sa demande en déchéance de droits de la requérante sur ladite marque pour les services suivants : '*transfert de données, services de communication audiovisuelle*' (classe 38),

- débouté la société Parabole Réunion de sa demande en contrefaçon de sa marque verbale française 'I-Message' n° 3 209 724 par le dépôt par la société Apple Inc de sa demande d'enregistrement de la marque communautaire 'iMessage' n°10264026, ainsi que de ses demandes subséquentes de publication judiciaire et, par ailleurs, par l'utilisation par la défenderesse du signe 'iMessage' pour désigner un service de messagerie, ainsi que de ses demandes subséquentes de publication judiciaire,

- condamné la société Parabole Réunion au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures signifiées le 26 novembre 2013, **la société anonyme Parabole Réunion**, appelante, demande principalement à la cour, au visa des dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L711-4, L713-1, L713-3, L 714-4, L 716-1 et suivants, R 714-2 et R 714-3, ainsi que des articles 143, 144, 263, 515, 564, 566, 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmier le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé à sa réclamation et les demandes relatives à la jonction d'instance ainsi qu'à la déchéance de ses droits de marque en ce qu'elle couvre sur les services de '*transfert de données*' et '*communication audiovisuelle*', de la déclarer fondée en l'ensemble de ses prétentions et de débouter la société Apple Inc. de toutes ses prétentions ainsi qu'en sa demande de déchéance de sa marque « I-Message » n° 3 209 724,

- en tout état de cause, de considérer comme fondée sa demande en contrefaçon sur le fondement de sa marque verbale française 'I-Message' n° 3 209 724, de dire que l'usage en France par la Société Apple Inc de la dénomination « iMessage », seule ou associée à d'autres termes, pour désigner des produits ou services similaires aux produits et services suivants '*appareils de télécommunication*', '*télécommunications, transfert de données ; services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet. Services de communication audiovisuelle ; services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne*' constitue des actes de contrefaçon de sa marque et que le dépôt par la société Apple Inc de la marque communautaire 'iMessage' n° 10264026 constitue également un acte de contrefaçon de sa marque,

- en conséquence, de faire interdiction à la société Apple Inc d'utiliser le signe 'iMessage' sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires aux produits et services suivants : '*appareils de télécommunication*', '*télécommunications, transfert de données, services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet. Services de communication audiovisuelle ; services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne*', ce, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de lui enjoindre de procéder, à ses frais et sous astreinte, au retrait des demandes d'enregistrement des marques 'iMessage' suivantes :

* de la marque communautaire n° 10264026 déposée le 14 septembre 2011 dans les classes 9 et 38,

* de la marque communautaire n° 9952326 dans les classes 9, 38, 41, acquise auprès de la Société Innovative Message Ltd le 29 février 2012,

* de la marque française n° 3841627 dans les classes 9, 38, 41, acquise auprès de cette même société le 20 février 2012,

- de prononcer la nullité desdites marques, dans l'hypothèse où elles viendraient à être enregistrées,
- de dire que l'arrêt à intervenir et la nullité ou le retrait seront inscrits sur les Registres de marques de l'OHMI et/ou de l'INPI à son initiative et aux frais de l'intimée,
- d'ordonner la publication du texte suivant :

« Par arrêt du xxxxxx, la cour d'appel de Paris a jugé que la Société Apple avait commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la marque française « I-Message » n° 3209724 dont la Société Parabole Réunion est titulaire et a condamné Apple à verser à ce titre la somme de xxxx euros à la Société Parabole Réunion »

ceci dans la presse écrite et en page d'accueil du site internet www.apple.com, sous astreinte,

- de se réserver la liquidation des astreintes,
- de condamner l'intimée à lui verser la somme indemnitare de 5.300.000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'atteinte à ses droits de marque,
- à titre subsidiaire et sur le chiffrage du préjudice uniquement, d'ordonner une expertise, selon une mission qu'elle détaille, aux fins d'évaluation de son préjudice depuis le 06 juin 2011,
- de condamner la société Apple Inc au paiement de la somme de 110.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2013, **la société de droit de l'Etat de Californie Apple Inc** prie essentiellement la cour, au visa des articles L.711-1 et suivants, L.713-3, L.714-5 et L.716-6 du code de la propriété intellectuelle :

Sur la déchéance,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société Parabole Réunion sur la marque verbale française 'I-Message' n° 3 209 724 pour les '*appareils de télécommunication*' (classe 9), les '*télécommunications, services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet ; services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programme set d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne*' (classe 38) sauf pour ce qui concerne la date d'effet de la déchéance, qui doit être fixée au 17 juillet 2008,
- de l'infirmen en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en déchéance de droits de cette société sur sa marque pour les services de '*transfert de données, services de communication audiovisuelle*' (classe 38) et de prononcer la déchéance de ses droits sur ladite marque pour lesdits services, ceci à compter du 17 juillet 2008,

Sur la contrefaçon,

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions de ce chef et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner, enfin, l'appelante à lui verser la somme de 110.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

SUR CE :

Sur l'exception de nouveauté opposée aux demandes de l'appelante :

Considérant que, visant les articles 564 et 565 *a contrario* du code de la propriété intellectuelle, la société Apple Inc fait valoir que sont nouvelles en cause d'appel et, partant, irrecevables, les demandes tendant à voir, d'une part, "enjoindre à Apple de procéder au retrait de la demande de

marque communautaire n°9952326 et de la demande de marque française n° 3841627, ceci pour les produits et services des classes 9, 38 et 41" et, d'autre part, "prononcer la nullité de ces marques dans l'hypothèse où celles-ci viendraient à être enregistrées" ;

Que la société Parabole Réunion, visant les articles 566 et 564 du même code, réplique que ces demandes sont la conséquence des sanctions requises visant à interdire à l'intimée l'usage du signe 'iMessage' et qu'en tout état de cause, ces demandes sont destinées à faire juger de la survenance d'un fait nouveau consistant en la publication des transferts de propriété, au profit de la société Apple Inc, des demandes d'enregistrement portant sur ces deux marques par elle acquises de la société Innovative Message Ltd ;

Considérant, ceci exposé, qu'il est constant que le transfert total de propriété de la marque communautaire 'iMessage' n° 9952326 a été publié au Bulletin des marques communautaires le 20 juillet 2012, que le transfert total de propriété de la marque française 'iMessage' n° 3 841 625 a été publié au BOPI le 23 mars 2012, que, dans le cadre de la procédure à jour fixe, l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2012 et qu'aucune des demandes qui sont arguées de nouveauté en cause d'appel n'a été présentée par la société Parabole Réunion en première instance ; que la société Parabole Réunion peut donc se prévaloir de la survenance d'un fait nouveau ;

Que, toutefois, ces demandes de retrait et d'annulation tendent à élargir à deux marques distinctes dont il peut, notamment, être relevé qu'elles ne couvrent pas des produits et services strictement identiques à ceux couverts par la seule marque visée dans le cadre de l'assignation à jour fixe, les mesures réparatrices dont la société Parabole Réunion poursuit le prononcé et qui sanctionneraient des faits de contrefaçon résultant du dépôt de la marque communautaire 'iMessage' n° 10264026 et de l'usage de ce signe, ceci sans examen au fond sur la validité de ces deux marques et en privant la société Apple Inc. du double degré de juridiction ;

Qu'il n'est, par conséquent, pas demandé à la cour de 'juger (de) questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait' au sens de l'article 564 du code de procédure civile, se rapportant au titre de propriété industrielle qui constituait initialement l'unique objet du litige ;

Qu'en outre, si la société Parabole Réunion considère comme 'absurde' de limiter les mesures réparatrices en faisant valoir qu'en dépit de la solution qu'elle entend voir donner au présent litige, la société Apple pourrait conserver un droit de marque en vertu d'autres titres de propriété industrielle, il ressort de la présente procédure que la société Parabole Réunion poursuit à titre reconventionnel, dans le cadre d'une instance distincte pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, la nullité de ces deux marques 'iMessage' n° 9952326 et n° 3841627 à l'encontre de la société Innovation Message Ltd qui les a déposées et que le 12 mai 2012, la société Apple Inc est volontairement intervenue à l'instance ; que la question de leur nullité et de leur transfert a vocation à être tranchée dans le cadre de cette instance distincte ;

Qu'il convient, par conséquent, de déclarer la société Parabole Réunion irrecevable en ces deux demandes ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la délivrance tardive de l'assignation à jour fixe et sur la demande de jonction :

Considérant que l'appelante poursuit la confirmation du jugement en ses dispositions sur chacun de ces moyens en y consacrant des développements ;

Que force est, toutefois, de considérer que la société Apple Inc ne les reprend pas en cause d'appel dans les conditions prévues à l'article 954 du code de procédure civile, se bornant, par une formule générale, à solliciter le débouté de l'appelante en toutes ses demandes, de sorte qu'il n'y pas lieu de se prononcer de ce chef ;

Sur la demande en déchéance de la marque verbale française 'I-Message' n° 3 209 724 déposée le 14 février 2003 en classes 9, 38 et 41 par la société Parabole Réunion :

Considérant, à titre liminaire, que si le tribunal a déclaré la société Apple Inc partiellement

irrecevable en ce chef de demande au motif qu'elle ne pouvait poursuivre la déchéance des droits de la société Parabole Réunion sur sa marque que pour les seuls produits ou services invoqués dans le cadre de son action en contrefaçon, la société Apple Inc déclare prendre acte de la délimitation de l'action en contrefaçon de l'appelante aux produits et services suivants :

« *appareils de télécommunication* » (classe 9), « *télécommunications ; transfert de données ; services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet. Service de communication audiovisuelle ; services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertziennes* » (classe 38)

et limiter sa demande de déchéance fondée sur l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle auxdits produits et services ;

Considérant qu'alors que le tribunal l'a déchu de ses droits sur sa marque, sauf en ce qu'elle vise les services de *transfert de données* et de *communication audiovisuelle*, la société Parabole Réunion appelante demande à la cour de débouter purement et simplement la société Apple Inc de sa demande de déchéance ;

Qu'elle soutient, d'une part, qu'elle justifie de l'exploitation de sa marque de façon sérieuse, continue et manifestement réelle auprès d'un nombre important de consommateurs (près d'un million d'individus ayant été touchés par chacune des 26 campagnes publicitaires communiquées, tandis que plus 180.000 individus en sont utilisateurs au quotidien), d'autre part, que la computation du délai de cinq ans de l'intimée est erronée et doit être écartée, et enfin que les définitions données par les premiers juges aux catégories de la classification de Nice sont excessivement restrictives et ne correspondent pas à la réalité économique, d'autant que la jurisprudence reconnaît qu'il est totalement impossible de faire la preuve de l'usage d'une marque dans toutes les variantes imaginables des produits concernés par l'enregistrement et que, de surcroît, les règles de disponibilité des marques ont pour conséquence que même si elle est partiellement déchu de ses droits pour certains produits, elle est en droit de s'opposer à l'utilisation du signe par l'intimée dès lors qu'il se rapporte à des produits non concernés par la déchéance ;

Qu'en réplique et pour solliciter l'infirmité du jugement en ce qu'il a refusé de prononcer la déchéance des droits de la société Parabole Réunion sur la totalité des services précités, la société Apple Inc fait valoir que la société Parabole Réunion n'a jamais exploité sa marque pour les produits et services en cause et que la période à prendre en considération s'étend du 18 juillet 2003 (date de publication au BOPI) au 18 juillet 2008, qu'aucune des pièces qu'elle verse aux débats pour attester d'un usage sérieux durant cette période n'en fait la démonstration, que ces preuves d'usage se rapportent non point à un service de messagerie mais à un service de communication commerciale et de diffusion d'annonces publicitaires et qu'en tout état de cause ne peuvent caractériser un usage sérieux l'usage de la marque sur des publicités et sur une très petite partie du territoire français ;

Sur la période ininterrompue de cinq ans visée à l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle :

Considérant que les parties s'opposent sur la période à prendre en considération pour apprécier l'usage sérieux de la marque revendiquée, la société Apple Inc soutenant que l'appelante ne l'a jamais exploitée pour l'ensemble des produits et services en cause tandis que cette dernière affirme qu'outre le fait que la date de publication au BOPI est le "23" mars 2003 et non point, comme prétendu, le 18 juillet 2003, le délai de cinq ans doit être calculé à compter du dernier acte d'exploitation dès lors que la marque a été exploitée, comme elle en rapporte la preuve ;

Qu'il y a lieu de constater que la société Parabole Réunion justifie (en pièce 3) d'une publication au BOPI 03/12 NL - Vol I (page 257) du 21 mars 2003 ; que la société Apple Inc justifie, quant à elle (en pièce 9), d'une publication au BOPI 03/29 - Vol II (page 151) du 18 juillet 2003 avec la mention *in fine* : BOPI de publication antérieure : 03/12 NL ; que le document de l'INPI (pièce 3 de l'appelante) indique à la rubrique 'historique' : publication 2003-03-21 (BOPI 2003 - 12) // Enregistrement avec modification (BOPI 2003-29) ;

Qu'il ressort de ces éléments que la date à laquelle la marque 'I-Message' a été enregistrée pour l'application de l'article L 714-5, comme il est dit à l'article R 712-23 alinéa 3, est celle du 21 mars 2003, la publication au BOPI effectuée le 18 juillet suivant correspondant à une modification, sans effet sur les produits et services en cause ;

Que, cela étant, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que l'article L 714-5 alinéa 4 (issu de la loi du 05 février 1994) a introduit une distinction entre deux situations puisque si la marque n'a jamais été exploitée, c'est bien après l'écoulement de la période ininterrompue d'inexploitation de cinq ans suivant la publication au BOPI que la déchéance est acquise, comme le prétend la société Apple Inc, alors qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande de déchéance (formée, en l'espèce, le 12 mars 2012) ; que, dans ce dernier cas, le point de départ du délai est constitué par le dernier acte d'exploitation répondant aux conditions posées par le législateur pour exclure la déchéance ;

Que la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans ayant couru depuis le dernier acte d'exploitation sérieuse ou depuis l'enregistrement de la marque et cette prise d'effet de la déchéance influant sur l'action en contrefaçon litigieuse, il convient de se prononcer en l'espèce sur l'exploitation sérieuse du signe postérieurement à la date du 21 mars 2008 ;

Sur l'usage sérieux de la marque :

Considérant que si la loi ne pose aucune exigence quant à l'étendue du territoire concerné, il n'en demeure pas moins qu'il s'évince du principe de territorialité que l'exploitation doit avoir lieu en France et que ne peut être prise en compte une exploitation à l'étranger ;

Que, par ailleurs, l'exploitation doit être appréciée qualitativement et non quantitativement, la juridiction communautaire précisant 'qu'il n'est pas possible de déterminer *a priori* de façon abstraite quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a, ou non, un caractère sérieux' (CJCE, 27 janvier 2004, *La Mer Technologie* - point 25) ; qu'il résulte, de plus, de ses enseignements que doit être pris en considération l'ensemble des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de la marque en tenant compte des usages considérés comme suffisants dans le secteur économique concerné pour créer ou maintenir des parts de marché au profit des produits couverts par la marque, un usage même minime pouvant être considéré comme suffisant pour établir l'existence du caractère sérieux requis (même décision, point 27) ;

Qu'en l'espèce, il convient de considérer que la société Parabole Réunion a pour activité de commercialiser un bouquet de chaînes dans diverses îles de l'Océan Indien, comprenant, certes, des îles qui ne font pas partie du territoire français mais aussi l'île de La Réunion et Mayotte qui en font partie et qu'elle revendique 250.000 téléspectateurs au quotidien pour 90.000 foyers abonnés ;

Qu'indépendamment de cette activité mais en lien avec celle-ci, elle exploite un service couvert par la marque 'I-Message' revendiquée qui consiste en la diffusion de messages électroniques reçus par les abonnés au travers d'un terminal de réception branché à la télévision et lus sur cet appareil qui permet aux abonnés d'accéder à ces messages (concernant des informations sur les nouveautés, promotions, la disponibilité de chaînes supplémentaires, la notification de retard dans le paiement de l'abonnement) en actionnant une touche spéciale de leur télécommande et de les garder éventuellement en mémoire dans une boîte de réception ;

Qu'en regard des éléments pertinents d'appréciation ci-avant rappelés, les données factuelles de l'espèce permettent à la marque 'I-Message' d'échapper à la déchéance en raison d'une insuffisance d'usage sur une partie substantielle du territoire sur lequel la marque est protégée invoquée à tort par la société Apple Inc ;

Considérant, par ailleurs, que l'action en déchéance vise six catégories de produits et de services distincts couverts par la marque ;

Que si la société Parabole Réunion consacre de longs développements à la similarité ou au lien nécessaire des produits et services en cause qui permettraient, 'au nom du bon sens' et afin d'éviter

une situation qu'elle qualifie d'"absurde", de faire échapper des produits et services non exploités à la déchéance lorsque, comme en l'espèce, il est justifié de l'exploitation de produits ou services qui pourraient être regroupés dans une catégorie cohérente, le moyen se heurte à la lettre-même de l'article L 714-5 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel :

'Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés'

duquel il peut être déduit que le législateur n'a pas entendu introduire dans les critères d'appréciation à ce titre la possible similitude pouvant exister entre les produits et les services qui ont été visés à l'enregistrement et qu'ainsi, la preuve d'usage pour des produits ou services similaires ne permet pas d'échapper à la sanction de la déchéance ;

Que la similitude des produits et services étant donc inopérante au regard de l'action en déchéance, l'appelante fait à tort grief aux premiers juges d'avoir procédé à une distinction 'excessivement restrictive' des 'catégories' concernées ;

Considérant qu'il appartient, par conséquent, à la société Parabole Réunion de justifier d'un usage sérieux de la marque 'I-Message', ce qui suppose qu'il le soit à titre de marque, dans la vie des affaires afin d'identifier ou de promouvoir les produits ou services concernés et qu'il ne le soit pas à titre sporadique ou fictif, ceci pour chacun des produits et services visés à l'enregistrement ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens et, notamment, comme en l'espèce, par des catalogues, des articles de presse ou des attestations ou qu'elle soit utilisée dans la relation avec la clientèle à des fins publicitaires pour accompagner l'offre de service (pièces 7-1 à 7-5, 59, 121), de sorte que les critiques de l'intimée sur certaines des preuves produites en raison de leur nature même, tel le magazine diffusé de décembre 2008 à février 2009 (pièce 125) ne peuvent être accueillies ;

' sur les appareils de télécommunication :

L'argument de l'appelante selon lequel elle fournit des décodeurs à ses intimés afin d'accéder au service qu'elle leur propose sous la marque 'I-Message' et qu'il existe un lien de nécessité entre eux ne peut suffire pour justifier de l'usage sérieux de la marque, l'intimée objectant pertinemment que selon l'appelante elle-même 'I-Message' n'est pas un produit mais un service.

' sur les télécommunications :

Le service couvert par la marque 'I-Message' comprend, certes, un émetteur (la société Parabole), un média de transmission (le satellite) et un récepteur (le décodeur présent chez l'abonné). Pour autant, ce service ne peut être considéré comme celui que fournit un prestataire technique, car il n'est qu'un outil de diffusion d'informations essentiellement à caractère publicitaire uniquement dédiées aux activités commerciales de la société Parabole Réunion alors que les services de télécommunication qui transmettent du texte, de la parole ou de l'image sont neutres en regard de leur contenu.

' sur le transfert de données :

Permettant, en revanche, l'envoi sur l'écran de l'abonné de données relatives au bouquet de chaînes auquel il a souscrit, il convient de considérer, à l'instar du tribunal, que la marque sert à désigner un service de transfert de données dont l'usage réel et sérieux est attesté par les pièces versées aux débats sus-évoquées.

' sur les services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet :

La société Parabole Réunion présentant elle-même ce service comme une sous-catégorie du service de télécommunications, il a lieu de reprendre ce qui est énoncé ci-avant sur ce service et de considérer que, faute d'un usage réel et sérieux, elle doit être déchue de ses droits sur sa marque en tant qu'elle désigne ce service.

' sur le service de communication audiovisuelle :

Communiquant uniquement des données au contenu et selon les modalités évoquées précédemment, la société Parabole Réunion peut être considérée comme justifiant de l'usage réel et sérieux de la marque revendiquée en ce qu'elle désigne ce service précis, ainsi qu'en a décidé le tribunal.

' sur les services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne »

Le service désigné par le signe 'I-Message' étant précisément circonscrit à la diffusion d'informations essentiellement à caractère publicitaire, dédiées uniquement aux activités commerciales de la société Parabole Réunion, comme il a été dit, il se distingue du service rendu par une chaîne de télévision tel que spécifié à l'enregistrement ;

Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a partiellement déchu de ses droits la société Parabole Réunion en ne retenant que la démonstration d'un usage sérieux de la marque 'I-Message' pour les services de *transfert de données* et de *communication audiovisuelle* ;

Sur l'action en contrefaçon :

Considérant que se fondant sur l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l'appelante fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre sa marque 'I-Message' n° 3 209 724 déposée le 14 février 2003 et :

- d'une part, le signe 'iMessage' dont fait usage la société Apple Inc depuis le 06 juin 2011 dans le cadre de la commercialisation de son service de messagerie instantanée,

- d'autre part, le dépôt de la marque communautaire 'iMessage', n° 10 264 026, le 14 septembre 2011, en classes 9, 28 et 42,

ceci en raison de la similarité tant des signes que des services visés ou concernés ;

Qu'en réplique et s'appropriant la motivation des premiers juges, la société intimée soutient que le dépôt d'une marque communautaire n'est pas constitutif en lui-même d'un acte de contrefaçon ;

Que l'usage du signe 'iMessage' ne peut, selon elle, être à l'origine d'un risque de confusion puisque la marque antérieure ne désigne pas un '*service de messagerie*', que les services de '*transfert de données*' et de '*communication audiovisuelle*' ne présentent pas les mêmes fonctions et que le consommateur ne se méprendra pas, d'autant que les sociétés ont des activités différentes et donc des clientèles différentes, que la marque revendiquée n'est connue que sur une partie restreinte du territoire français, alors que les marques iPod, iPad et iPhone sont notoires et renommées sur l'ensemble de ce territoire, de sorte qu'en présence du signe 'iMessage', il l'associera nécessairement à la société Apple Inc ;

Considérant, ceci rappelé, 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 n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié 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 et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que l'appelante se prévaut d'abord d'un risque de confusion entre la marque verbale enregistrée 'I-MESSAGE ' (calligraphiée en lettres majuscules noires et dotée d'un trait d'union) qui désigne, compte tenu de ce qui précède, les '*transferts de données*' et les '*communications audiovisuelles*', tandis que le signe distinctif 'iMessage' (calligraphié avec un 'i' minuscule suivi d'un 'M' majuscule,

sans trait d'union, puis de minuscules) est utilisé par la société Apple Inc. dans le cadre de la commercialisation de services de messagerie instantanée, 'iMessage' étant présenté comme une fonctionnalité du logiciel IOS 5 permettant à deux personnes qui possèdent un appareil iPhone, iPad ou iPod de communiquer entre elles ;

Qu'en dépit de l'importante similitude visuelle et phonétique entre les signes opposés, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen, nécessairement familiarisé avec les produits provenant d'une société ayant une importante dimension économique dans son secteur d'activité, comme l'est la société Apple, et qui désigne sa gamme de produits ainsi que précisé, se méprendra sur l'origine des services proposés en pensant qu'ils sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement ;

Que, surtout, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les services désignés et que tel n'est pas le cas en l'espèce entre les services opposés, les services de transfert de données et de communication audiovisuelle, d'une part, et l'activité portant sur les services de messagerie instantanée, d'autre part, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, qui n'ont pas la même finalité et ne sont pas utilisés en complément l'un de l'autre ne peuvent être considérés comme similaires ;

Qu'il s'en déduit que la société Parabole Réunion n'est pas fondée en son action en contrefaçon à ce titre ;

Que l'appelante se prévaut ensuite de la contrefaçon de sa marque du fait de l'enregistrement de la marque communautaire 'iMessage' ;

Que par delà le fait qu'il n'est fait état que d'une demande d'enregistrement et qu'un tel dépôt, produisant, certes, des effets juridiques, ne serait toutefois susceptible de fonder une action en contrefaçon que pour des faits d'exploitation postérieurs à la date à laquelle elle a été rendue opposable aux tiers par voie de publication ou de notification au tiers présumé contrefacteur dès avant cette publication, et observation étant faite que la société Parabole Réunion ne fournit aucune explication sur ce point ni ne sollicite de sursis à statuer, il convient de considérer, en toute hypothèse, que l'absence de démonstration de la similitude entre les services opposés, comme retenu ci-avant, ne permet pas davantage de faire droit à l'action en contrefaçon ;

Que le jugement qui a débouté la société Parabole Réunion de ses demandes à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes mérite confirmation ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité conduit à allouer à la société Apple Inc une somme complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la société Parabole Réunion supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société anonyme Parabole Réunion tendant à voir enjoindre à Apple Inc de procéder au retrait de la demande de marque communautaire n° 9952326 ainsi que de la demande de marque française n° 3841627, ceci pour les produits et services des classes 9, 38 et 41, et tendant à voir prononcer la nullité de ces marques dans l'hypothèse où celles-ci viendraient à être enregistrées ;

Condamne la société anonyme Parabole Réunion à verser à la société Apple Inc. la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,