

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 28 AVRIL 2004

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/22224

Recours contre une décision rendue le 9 septembre 2003
par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI) de NANTERRE

DEMANDEUR AU RECOURS :

KARL STORZ GMBH & CO KG
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Cabinet TEYTAUD 4/6 Quai de la Mégisserie 75.001 PARIS

ayant pour avoué Maître TEYTAUD
ayant pour avocat Maître F.BENECH, Toque E1629

DEFENDEUR AU RECOURS :

M. Le Directeur De L' I.N.P.I.

demeurant 26 BIS RUE DE SAINT PETERSBOURG 75008 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mars 2004, en audience publique, devant
la Cour composée de :



Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame MAGUEUR, conseiller
Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame 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

- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu la décision rendue le 9 septembre 2003, par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté en la demande d'enregistrement n° 013100067 portant sur la dénomination "E-SERVICE" pour désigner les services de "réparation, de maintenance et d'assistance au consommateur, fournis par vidéo téléconférence et via Internet" ;

Vu le recours formé à l'encontre de cette décision, le 9 décembre 2003 et les mémoires déposés les 9 janvier et 22 mars 2004, par lesquels la société KARL STORZ GMBH & Co KG, venant aux droits de la société KARL-STORZ IMAGING, sollicite l'annulation de la décision ;

Vu les observations du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle tendant au rejet du recours ;

Le ministère public ayant été entendu en ses observations ;



SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la société KARL STORZ GMBH & Co KG soutient que la décision entreprise doit être annulée en ce qu'elle a méconnu les dispositions de l'article R.712-11 du Code de la propriété intellectuelle et en ce qu'elle n'a pas examiné l'exact libellé visé à la demande d'enregistrement de la marque E.SERVICE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.712-11 du Code de la propriété intellectuelle, en cas de non conformité de la demande aux dispositions de l'article R.712-10, notification motivée est faite au déposant ; dans le cas prévu au 2° de ce texte, la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut ;

Qu'en l'espèce, la société KARL STORZ GMBH & Co KG a déposé le 14 mai 2001, la demande d'enregistrement de la marque E-SERVICE destinée à distinguer les services "*de réparation, de maintenance et d'assistance au consommateur, fournis par vidéo téléconférence et via Internet*" ;

Qu'à l'examen, d'une part, le signe déposé est apparu à l'Institut national de la propriété industrielle contraire aux dispositions de l'article L.711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, étant dépourvu de caractère distinctif pour désigner une caractéristique du service, d'autre part, le libellé a été estimé trop vague pour permettre de déterminer la portée du dépôt ;

Que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a notifié ses objections à la société KARL STORZ GMBH & Co KG, le 3 septembre 2001, respectant ainsi les dispositions légales précitées ;

Considérant que si la société KARL STORZ GMBH & Co KG a, le 23 octobre 2001, modifié le libellé de sa demande de dépôt en services de "*réparation et de maintenance d'endoscopes ; assistance (entretien et réparation d'endoscopes) au consommateur*", il n'en demeure pas moins que selon les dispositions de l'article R.712-11 3° du Code de la propriété intellectuelle, aucune régularisation ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt ;

Que la modification du libellé des services visés à la demande de dépôt ne faisant plus référence au moyen de communication utilisé, la vidéo téléconférence ou via Internet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a pu légitimement considérer que la portée du dépôt initial était étendue, peu important la précision des services aux endoscopes ;

Que dans ces conditions, ne pouvant tenir compte de cette modification, l'Institut national de la propriété industrielle a justement examiné la distinctivité de la demande d'enregistrement au regard du seul libellé de la demande initialement présentée ;



Que par voie de conséquence, la procédure est régulière ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du présent recours, de se substituer au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle par la société **KARL STORZ GMBH & Co KG** ;

Sur la distinctivité de la marque E.SERVICE :

Considérant que la société **KARL STORZ GMBH & Co KG** soutient que la marque **E.SERVICE** est un néologisme qui n'est ni usuel, ni descriptif des services désignés dans la demande ; que la lettre "E" est évocatrice de l'appareil endoscope et non pas d'électronique ;

Considérant que le signe revendiqué est déposé en lettres bâtons sans aucun autre élément verbal ou figuratif, que sa construction associant l'élément "E -" au mot **SERVICE** est usuelle et naturellement utilisée ;

Que selon le dictionnaire **LE PETIT ROBERT**, édition février 2001, la lettre "E" suivie d'un tiret se définit comme "Lettre de l'anglais *electronic* "électronique" entrant dans la composition de mots en rapport avec le réseau mondial: *e-commerce, e-pub* ;

Que quelque soit le terme auquel il est associé (mail, commerce, business, sécurité, management, game), l'élément "E -" fait immédiatement référence au réseau électronique ; que le consommateur d'attention moyenne ne rapprochera pas cet élément des endoscopes ;

Considérant que l'article L.711-2 b) dispose que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

Qu'en l'espèce, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a justement considéré que le signe **E-SERVICE**, constituée de l'élément "E -" associé au terme **SERVICE** dépourvu de caractère distinctif, pour désigner des "*services de réparation et de maintenance au consommateur, fournis par vidéo téléconférence ou via Internet*" désigne une caractéristique du service visé au libellé de la demande d'enregistrement de la marque ;

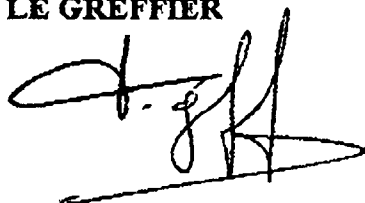
Considérant de sorte, que le recours formé par la société **KARL STORZ GMBH & Co KG** doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours ;

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.

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT

