

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 14 mai 2020
1re chambre civile A

N° RG 19/06291 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSRA

DEMANDERESSE AU RECOURS : SAS NEOLAB COMPANY [...] 43200
YSSINGEAUX Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de
LYON, avocat postulant toque : 1547 Et ayant pour avocat plaçant la SCP BONIFACE-
HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEURS AU RECOURS : Monsieur l Général de L'INSTITUT NATIONAL DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté
par Mme Florence GALTIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 3 More London Riverside London SE1
2AQ LONDRES GRANDE BRETAGNE Représentée par l'ASSOCIATION HOLLIER-
LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS L'affaire a été régulièrement
communiquée à Madame l Générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20
février 2020 Date de mise à disposition : 26 mars 2020

Vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 mai 2020 Audience
présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées,
qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa M,
greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président
- Françoise CARRIER, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition
au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été
remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de
l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i
de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC».

La société Neolab company a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle
(INPI), le 3 janvier 2019, une demande d'enregistrement sous le n° 19 4 512 254 portant sur

le signe complexe ci-après reproduit, présenté comme destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférences ».

Le 25 mars 2019, la société de droit britannique Orange brand services Limited a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, invoquant la marque verbale de l'Union européenne AIRBOX, enregistrée sous le numéro 11725561, portant sur les produits suivants :

' 9 « Périphériques d'ordinateurs, support de stockage et de transport de données, à savoir clef informatiques, supports de données magnétiques, optiques et numériques et notamment de données constitutives de bases de données, appareils et dispositifs pour l'émission, la transmission et le stockage de données, d'images et de sons ».

' 38 « Télécommunication, communication par terminaux d'ordinateurs et par fibre optique; Transmission de messages, transmission de données; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ».

Par décision du 5 août 2019, le directeur de l'INPI a rejeté partiellement la demande d'enregistrement en considérant que le signe contesté constituait l'imitation de la marque antérieure invoquée.

Selon déclaration du 5 septembre 2019, la société Neolab company a formé un recours contre la décision rendue le 5 août 2019, aux fins d'obtenir « la réformation » de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'opposition partiellement justifiée pour les produits suivants « » appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférences » et a partiellement rejeté sa demande d'enregistrement pour les produits précités.

Aux termes de ses observations écrites, la société Neolab company demande à la cour d'appel de déclarer son « appel » recevable et de réformer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a reconnu l'opposition partiellement justifiée et a partiellement rejeté sa

demande d'enregistrement pour les produits précités. À titre subsidiaire, elle demande que l'opposition soit déclarée partiellement justifiée mais uniquement pour les produits suivants : « appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; périphériques d'ordinateurs ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférences ». Elle sollicite la condamnation de la société Orange brand services Limited à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait principalement valoir que :

- son « appel » est recevable, le défaut de précision du représentant légal ne pouvant constituer qu'un vice de forme, qui ne saurait entraîner la nullité de la déclaration d'appel faute de grief
- ses pièces et moyens sont recevables dès lors qu'elle était défailante lors de l'examen de l'opposition par le directeur de l'INPI
- la marque AR BOX, constituée de deux mots dont une abréviation, ne constitue pas une imitation de la marque Airbox

— la société Orange n'avait pas contesté le premier dépôt de la marque verbale AR-BOX effectué par elle

- il n'y a pas de similitude des produits et services
- la fonctionnalité des deux produits commercialisés par les deux sociétés est totalement différente.

Par observations écrites reçues au greffe le 18 décembre 2019, la société Orange brand services Limited conclut à l'irrecevabilité de « l'appel », subsidiairement, à l'irrecevabilité des moyens et pièces, et à la confirmation de la décision du directeur de l'INPI ;

Elle sollicite la condamnation de la société Neolab company à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

- « l'appel » de la société Neolab company est irrecevable, faute de mention du représentant légal de cette société, et ce, en contravention des dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle
- les pièces et moyens de la société Neolab company sont irrecevables, faute d'avoir été présentés au directeur général de l'INPI

— les produits et services en cause sont identiques ou similaires

— le terme ARBOX de la demande contestée constitue l'élément distinctif et dominant

— les éléments verbaux des signes sont très proches

- les signes en présence présentent une structure, un rythme et une longueur, ainsi que des sonorités quasi-identiques

— du fait de la présence commune du terme « box », il existe une proximité intellectuelle incontestable

- il existe un risque de confusion entre les signes.

Aux termes de ses observations écrites reçues au greffe de la cour le 11 décembre 2019, le directeur de l'INPI estime que sa décision est bien fondée, en ce qu'elle a conclu à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Il fait valoir que :

- l'opposition a été valablement notifiée à la société Neolab company

- l'identité ou la similarité des produits et services ne s'apprécie pas au regard des conditions d'exploitation des marques en présence mais au regard de leurs seuls libellés

- il existe un risque de confusion, aggravé par la grande proximité des produits et services en cause.

Le 28 janvier 2020, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour rappelle que les décisions du directeur de l'INPI relatives à l'enregistrement d'une marque ne font pas l'objet d'un appel mais d'un recours prévu par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle et que l'objet d'un tel recours ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision du directeur de l'INPI et non à sa réformation.

Aux termes de l'article R. 411-21, 1.b), du code de la propriété intellectuelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration [de recours] comporte les mentions suivantes : si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

La déclaration de recours remise au greffe de la cour le 5 septembre 2019 par le mandataire de la société Neolab company, indique sa forme (S.A.S.), sa dénomination (Neolab company), son siège [...].

Cette déclaration indique la forme sociale de la société et précise qu'elle est « prise en la personne de son représentant légal », ces mentions étant suffisantes pour satisfaire aux prescriptions du texte susvisé.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le recours recevable.

Il est constant que le recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI n'emporte pas effet dévolutif, ce dont il se déduit que le requérant doit présenter devant le

directeur général de l'INPI l'ensemble de ses pièces et moyens et n'est pas recevable, devant la cour d'appel, à présenter de nouvelles pièces ou de nouveaux moyens.

Les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile invoquées par la société Neolab company sont inapplicables à cette procédure.

Ainsi, la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une décision du directeur général de l'INPI doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise.

Dans la présente affaire, l'INPI justifie que la lettre de notification de la procédure d'opposition adressée à la société Neolab company a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Ainsi, cette société n'a fait valoir aucune observation et n'a produit aucune pièce à l'occasion de la procédure d'opposition, de sorte que le directeur de l'INPI a statué dans les conditions de l'article L. 716-16, 2°, du code de la propriété intellectuelle.

Il s'en déduit que doivent être écartées des débats l'intégralité des pièces produites par la société Neolab company devant la cour d'appel, qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation du directeur de l'INPI.

En revanche, il n'a pas lieu d'écarter des débats les moyens de la société Neolab company, qui se bornent à contester la légalité de la décision du directeur de l'INPI et qui ont été présentés dans le délai d'un mois visé à l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle au soutien du recours, qui doit être motivé au plus tard dans ce délai sous peine d'irrecevabilité.

Sur la comparaison des produits

Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, constituant la transposition de l'article 4 de la directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Cette condition est remplie lorsque le signe dont l'enregistrement est demandé constitue une contrefaçon par imitation de la marque conformément à l'article L. 713-3 du même code, selon lequel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

[...]; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Ainsi, pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon par imitation d'une marque antérieure au sens de l'article précité, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une

identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence.

La Cour de justice de l'Union européenne a, notamment, dit pour droit que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu [...] de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki Kaisha / Metro Goldwyn M, point 23).

En l'espèce, le signe contesté désigne, notamment, les produits suivants :

- en classe 9 : « appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; périphériques d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ».
- en classe 38 : « télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférences

La marque déposée par la société Orange brand services Limited vise les produits suivants:

- en classe 9 : « Périphériques d'ordinateurs, support de stockage et de transport de données, à savoir clef informatiques, supports de données magnétiques, optiques et numériques et notamment de données constitutives de bases de données, appareils et dispositifs pour l'émission, la transmission et le stockage de données, d'images et de sons ».
- en classe 38 : « Télécommunication, communication par terminaux d'ordinateurs et par fibre optique; Transmission de messages, transmission de données; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ».

Les produits désignés par le déposant sont identiques ou similaires à ceux déposés par la société Orange brand services Limited.

En particulier, s'agissant des casques de réalité virtuelle, dont la similarité est plus spécifiquement contestée, ces produits sont similaires aux appareils et dispositifs pour l'émission, la transmission et le stockage de données, d'images et de sons désignés dans la marque déposée, dès lors qu'ils poursuivent la même finalité, à savoir, notamment, la transmission d'images et de sons, peu important que ces produits aient été, postérieurement au dépôt de la marque protégée, spécifiquement ajoutés à la classe 9 de la classification de Nice.

S'agissant des émissions radiophoniques et des émissions télévisées, ces produits sont similaires aux produits de télécommunication, communication par terminaux d'ordinateurs et

par fibre optique, transmission de messages et transmission de données visés par la marque antérieure, dès lors qu'il s'agit de transmettre des données sonores et visuelles à distance.

Il sera par ailleurs rappelé que le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits.

Sur la comparaison des signes

La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement et qu'il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

Par ailleurs, ce risque de confusion s'apprécie par rapport à un consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits en cause, qui n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardé en mémoire.

En l'espèce, il est indéniable qu'il existe des différences entre les deux signes, à savoir, s'agissant du signe contesté, la présence de deux mots, la suppression de la lettre « I » et la présence d'un cartouche en couleur mettant l'accent sur les lettres A et R.

Toutefois, le directeur de l'INPI a relevé à juste titre que les signes en cause présentent des éléments verbaux proches, AR BOX et AIRBOX, des ressemblances phonétiques, puisque cinq lettres sont communes et sont placées dans le même ordre, et qu'ils ont en commun le terme « Box », qui est compris en France comme désignant une boîte.

Le consommateur de référence ne percevra pas aisément que les lettres A et R, présentées en couleur, renvoient à l'expression anglaise « augmented reality ».

Ainsi, malgré les différences existantes, l'impression d'ensemble qui se dégage est propre à engendrer un risque d'association dans l'esprit du consommateur de référence, qui sera fondé à rattacher les deux marques à une même origine et à deux signes appartenant à des sociétés économiquement liées, et ce d'autant que les produits visés sont identiques ou similaires.

Par suite, il convient de rejeter le recours contre la décision du directeur de l'INPI.

Aucune indemnité n'a lieu d'être allouée aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable le recours de la société Neolab company ;

Écarte des débats les pièces produites par la société Neolab company ;

Rejette la demande tendant à ce que soient écartés les moyens de la société Neolab company ;

Rejette le recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le greffe notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties ainsi qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.