

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général 17/00390 Décision déferée à la Cour : Décision du 25 Août 2016 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP16-1069

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société SNAP INC Société de droit nord américain établie selon les lois de l'Etat du Delaware ayant son siège social CALIFORNIE - ÉTATS UNIS prise en la personne de son représentant légal, Matthieu Stratton ('Associate General counsel, IP) Elisant domicile à la SELARL GILBEY LEGAL PARIS

Représentée par Me Richard GILBEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L0112 Assistée de Me Jehan-Philippe ... substituant Me Richard GILBEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L0112

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INPI

COURBEVOIE CEDEX Représenté par Virginie ..., chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELÉ EN CAUSE

Monsieur Rochdi W COLOMBES Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats Mme Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte ..., substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

- Rendu par défaut
- 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 M. David PEYRON, président pour M. Benjamin RAJBAUT, président empêché et par Mme Karine ABELKALON, greffier.

Considérant que la société SNAPCHAT INC (société de droit américain) est titulaire de la marque figurative de l'Union européenne déposée le 16 septembre 2013 et enregistrée sous le n° 12144903, pour désigner, notamment, les produits suivants :

Classe 9 : Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et ordinateurs portables, à savoir, logiciels pour l'envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos, images, et textes par le biais du réseau informatique mondial; Logiciels; Matériel informatique, micrologiciels et périphériques; Applications logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communications; Logiciels de jeux pour dispositifs mobiles; Téléphones mobiles, téléavertisseurs et dispositifs de communication personnels; Publications non imprimées; Dépliants d'instruction; Balados et émissions sur l'internet; Contenu numérique fourni via l'internet; Banques de données informatiques; Informations, codes, textes, logiciels et autre médias ou contenus multimédias, tous téléchargeables à partir d'un réseau informatique ou de l'internet; Tapis de souris; Logiciels d'économiseur d'écran pour ordinateurs; Barrettes de mémoires; Unités Flash ;

Classe 41 : Services récréatifs, à savoir, services en ligne de partage de photographie, partage de contenu vidéo, et partage de données; Services d'éducation et de divertissement; services d'édition électronique, À savoir, Publication de textes, Services graphiques, Photographies, Images, et Audio-visuelles; Fourniture d'un site en ligne proposant du contenu audio ou visuel, en particulier, des photographies numériques, des vidéos, des images, et des textes; Distribution de balados vidéo, balados, musique, vidéos, photographies tous liés au divertissement; Fourniture d'informations et de bases de données en ligne dans le domaine des photographies numériques, des vidéos et des images; Fourniture de lettres d'informations, magazines et livres en ligne dans le domaine des photographies numériques, des vidéos et des images; Fourniture de contenus vidéo non téléchargeables sous format numérique; Publication de matériel imprimé et non imprimé; Fourniture d'un site en ligne proposant des photographies numériques, des vidéos, des images et des textes à des fins de divertissement; Fourniture d'informations relatives aux événements de divertissement ; Classe 45 Services de rencontres et réseaux sociaux basés sur l'internet; Services internet en rapport avec les réseaux sociaux; Services de rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous; Fourniture de services sociaux et d'informations de nature sociale; Services d'informations liées aux manifestations sociales et au réseautage social; Concession de licences en technologie, codes sources, logiciels et autre propriété intellectuelle ;

Que le 7 mars 2016, elle formé opposition à la demande d'enregistrement n° 154234937, du 18 décembre 2015, de Rochdi W portant sur le signe complexe : contre une partie des produits désignés ci-après énumérés :

Classe 9 : Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacs conçues pour ordinateurs portables ;

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes

de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;

Que par décision du 25 août 2016, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a :

- reconnu l'opposition justifiée en ce qu'elle portait sur les produits suivants : tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), services de photographie,
- l'a rejetée pour les autres produits ;

Que pour décider ainsi, il a considéré :

- pour les produits tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), services de photographie, similaires ou identiques à ceux de la marque protégée, compte tenu de la large connaissance dont celle-ci jouit auprès du public pour une association de messagerie instantanée permettant le partage de photos et vidéos, il existait pour le public concerné, un risque de confusion sur l'origine des produits,
- pour les produits lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; location de postes de télévision qu'ils n'étaient ni similaires ni identiques à ceux de la marque antérieure ;
- pour les produits Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition que, bien que similaires ou identiques à ceux de la marque antérieure, mais compte tenu de l'absence de démonstration de la grande connaissance de la marque antérieure pour les désigner, les signes en cause, pris dans leur ensemble, produisaient dans l'esprit du consommateur une impression différente ;

Qu'il a omis de motiver sur le produit liseuses électroniques ;

Vu le recours formé le 29 novembre 2016 contre cette décision par la société SNAPCHAT INC et les mémoires reçus au greffe les 22 décembre 2016 et 23 mars 2017 tendant à l'annulation de la décision ayant partiellement rejeté son opposition, à l'inscription de l'arrêt

Vu le renvoi de l'audience du 21 mars 2017 au 20 juin 2017 et la convocation adressée par lettre recommandée à Rochdi W. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 15 février 2017. Rochdi W régulièrement appelé en la cause n'a ni comparu ni

présenté d'observations. Il sera statué par arrêt par défaut à son égard. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE :

Considérant que dans son mémoire, la société SNAPCHAT INC ne remet pas en cause la décision du directeur général de l'INPI :

- d'une part, en ce qu'elle a reconnu l'opposition justifiée en ce qu'elle portait sur les produits suivants : tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), services de photographie ;
- d'autre part, en ce qu'elle a rejeté l'opposition pour les produits lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; location de postes de télévision, ni similaires ni identiques à ceux de la marque antérieure ;

Que le recours, qui est devenu sans objet, sera rejeté partiellement de ces chefs ;

Considérant que les pièces 3 à 17, qui tendent à conforter la notoriété de la marque première, et qui n'ont pas été produites devant le directeur général de l'INPI, seront déclarées irrecevables ; Sur la similitude des produits :

Considérant que l'opposition porte sur les produits suivants désignés par le signe contesté : Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; sacs conçus pour ordinateurs portables ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;

Considérant que la décision du directeur général de l'INPI retenant l'identité pour certains et la similarité pour d'autres de ces produits avec ceux de la marque antérieure (tels que rappelés plus haut) n'est pas contestée ;

Que concernant les produits liseuses électroniques, qui n'ont pas été analysés par le directeur général de l'INPI, la cour considère que ces appareils numériques, souvent connectés, qui permettent de télécharger du texte et des images, et de communiquer avec le fournisseur, sont similaires ou identiques au matériel informatique, micrologiciels et périphériques visés par la marque d'origine ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe figuratif : et que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif :

Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association) lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur

l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;

Considérant que si phonétiquement seule la marque seconde se prononce, visuellement et conceptuellement les deux signes ont en commun un élément figuratif consistant dans le dessin d'un fantôme, à la tête arrondie, avec deux petits bras pointus et une base comportant des pointes aux extrêmes et un arrondi au centre ; qu'à l'évidence, l'élément figuratif de la marque seconde est la reproduction quasi identique de la marque première ;

Qu'il est vrai que l'INPI observe que seule la marque seconde comporte les éléments verbaux 'Bande de fils de SNAPS' ; que cependant ces éléments verbaux, qui sont pour l'essentiel inclus dans le dessin du fantôme, apparaissent ainsi comme seconds par rapport à l'élément figuratif du fantôme qui demeure dominant ;

Considérant par ailleurs qu'il n'est pas discuté et qu'il résulte des pièces produites devant le directeur de l'INPI que la marque antérieure, bien que récente, dispose d'une renommée certaine, notamment mais pas seulement auprès de la jeunesse, au titre d'une application mobile de messagerie instantanée permettant l'envoi de photos et vidéos, dénommée Snapchat;

Qu'à l'évidence ce consommateur, dont l'attention aura été attirée par la présence sur le produit de la marque seconde du fantôme caractéristique et qu'il connaît de la société Snapchat sera d'autant plus enclin à penser qu'il existe un lien avec les produits de la marque première que l'élément verbal de cette marque seconde comporte le terme SNAP, significatif de l'application connue liée à la marque première ;

Considérant dès lors qu'en l'état des importantes similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que le signe contesté est la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il existe donc un risque de confusion entre les signes en cause ;

Qu'à juste titre le directeur général de l'INPI a estimé que ce risque de confusion était caractérisé pour les produits similaires ou identiques tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), services de photographie ; que la cour estime cependant que ce risque, compte tenu de la très importante similarité des signes relevée ci-dessus, et de la notoriété de la marque première, même limitée à une application mobile de messagerie instantanée permettant l'envoi de photos et vidéos, existe aussi pour les produits eux-mêmes similaires ou identiques Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; sacs conçus pour ordinateurs portables ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; liseuses électroniques ;

Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, admis, et la décision du directeur de l'INPI, annulée, en ce qu'elle a rejeté l'opposition sur les produits et services précités ;

Qu'il sera statué ainsi qu'il est dit au dispositif en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut à l'égard de Rochdi W ; Reçoit le recours formé par la société SNAPCHAT INC à l'encontre de la décision rendue le 25 août 2016 par le directeur général de l'INPI ;

Déclare irrecevables les pièces 3 à 17 produites par la société SNAPCHAT INC ;

Rejette le recours en ce que le directeur général de l'INPI :

- d'une part, a reconnu l'opposition justifiée en ce qu'elle portait sur les produits suivants : tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), services de photographie ;
- d'autre part, a rejeté l'opposition pour les produits lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; location de postes de télévision ;

Admet le recours et annule la décision en ce qu'elle a rejeté l'opposition sur les produits et services Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; sacs conçus pour ordinateurs portables ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; liseuses électroniques ;

Ordonne l'inscription du présent arrêt au Registre National des Marques auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

Condamne Rochdi W à payer à la société SNAPCHAT INC une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société SNAPCHAT INC à Rochdi W ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER