

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 7 septembre 2021

Pôle 5 - Chambre 1
(n° 127/2021, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **19/03899 - N° Portalis**
35L7-V-B7D-B7LJH

Décision déferée à la Cour : Décision du 26 novembre 2018 -Institut
National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP18-2436

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société CISCO TECHNOLOGY INC, (C2030041),
Société de droit américain de l'Etat de Californie, dont le siège social
est situé
170 W Tasman Drive, San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
ès qualités audit siège
Elisant domicile chez Me J H
Avocat à la cour - 22, rue de Tocqueville
75017 PARIS

Représentée par Me J H, avocat au barreau de PARIS, toque :
G0193

Assistée de Me J H , avocat au barreau de PARIS, toque : G0193
substituant Me E P, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT
NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
15 rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme C L P, chargée de mission, munie d'un pouvoir
général

APPELÉE EN CAUSE

SAS FOLAN

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
sous le numéro 347 847 881
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès
qualités audit siège
692, rue des Mercières
69140 RILLIEUX LA PAPE
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F B, conseillère, et Mme I D , Présidente de chambre.

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

Mme I D, présidente
Mme F B, conseillère,
Mme D B, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme K A

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

ARRÊT :

- Réputé contradictoire
- 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 I D , Présidente de chambre et par K A , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition n°18-2436 formée le 6 juin 2018 par la société de droit américain CISCO TECHNOLOGY INC (CISCO) à la demande d'enregistrement en date du 12 mars 2018 de la marque portant sur le signe verbal SMARTNET FOLAN n° 18 4 436 035 déposée par la société FOLAN ;

Vu le recours formé le 25 février 2019 par la société CISCO contenant l'exposé des moyens ;

Vu le mémoire déposé au greffe par la requérante le 30 avril 2021, repris oralement à l'audience du 25 mai 2021 ;

Vu la convocation de la société FOLAN adressée par le greffe par lettres recommandées reçues le 17 août 2019 puis le 18 juillet 2020 ;

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées au greffe le 11 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience ;

Le ministère public entendu en ses observations orales ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.

La demande d'enregistrement déposée le 12 mars 2018 par la société FOLAN concerne la marque verbale 'SMARTNET FOLAN' n° 18 4 436 035 déposée pour des '*Appareils et instruments de test et mesure pour réseaux de télécommunications*;' '*Services de réparation et de maintenance de matériel de télécommunication*' en classes 9 et 37.

La société CISCO oppose sa marque de l'Union européenne verbale 'SMARTNET' déposée le 15 avril 1999 pour des '*services d'aide à la clientèle concernant du matériel informatique et des logiciels d'interconnexion, de gestion et d'exploitation, et utilisant des réseaux locaux et étendus*' en classe 42.

La décision contestée de l'INPI a relevé que les produits et services en présence étaient similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure.

Il n'est pas discuté que les produits et services visés par les deux marques en cause sont similaires.

La société CISCO conteste la comparaison des signes effectuée par l'INPI. Elle soutient que malgré de faibles différences la comparaison globale entre les signes fait ressortir de fortes similitudes visuelles puisque la marque antérieure est reprise en tant qu'élément d'attaque et dominant, d'importantes ressemblances phonétiques puisque le consommateur prononce et entend en premier le vocable 'SMARTNET' qui lui accroche l'oreille, et de fortes proximités conceptuelles, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement d'une marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constituant une indication de similitude entre ces deux marques. Elle fait grief au directeur de l'INPI d'avoir retenu que le terme 'SMARTNET' bénéficierait d'un pouvoir distinctif faible et que la jurisprudence 'THOMSON LIFE' de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne serait pas applicable, alors, selon elle, que le terme 'SMARTNET' ne fait pas partie du vocabulaire de base connu du public français qui n'attribue aucun sens particulier à la combinaison de ces deux éléments, laquelle est dès lors arbitraire et distinctive, le terme 'SMARTNET' n'indiquant en outre aucune qualité ni caractéristique des produits visés. Elle ajoute que la

distinctivité s'apprécie au jour du dépôt et qu'en 1999 le public pertinent n'était pas apte à identifier le sens du terme 'SMARTNET', outre que l'élément 'SMARNET' dans la demande de marque contestée est parfaitement individualisable et conserve donc une position distinctive autonome. Elle en conclut que l'ensemble des similitudes visuelles et phonétiques crée un risque de confusion pour le consommateur qui estimera que le signe contesté est dérivé du premier, et donc que les signes possèdent une origine commune ou, à tout le moins qu'il existe un lien économique entre les sociétés en présence. Elle demande en conséquence que soit annulée la décision du directeur de l'INPI.

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. 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 les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

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.

La cour rappelle enfin que le risque de confusion, et donc la distinctivité de la marque antérieure, doivent être appréciés au moment du dépôt de la marque contestée.

Visuellement, les deux marques en présence ont en commun le même terme d'attaque 'SMARTNET' mais diffèrent par la présence dans la marque contestée d'un second terme 'FOLAN', ce signe étant en conséquence plus long, comme composé de deux termes distincts.

Phonétiquement, les signes en cause ont le même terme d'attaque 'SMARTNET', la demande de marque contestée y ayant cependant adjoint un second terme 'FOLAN', de sorte qu'il existe entre les signes des différences phonétiques de longueur et de finale.

Enfin sur un plan conceptuel, les marques ont en commun le terme 'SMARTNET'. La société Cisco prétend que ce terme est dénué de tout sens pour le consommateur des produits visés. Il est cependant avéré qu'en 2018, au jour du dépôt de la marque contestée, l'usage du terme 'Smart' est répandu dans les domaines de l'informatique et des télécommunications correspondant aux services visés de

réparation de matériel informatique utilisant des réseaux, comme en témoigne le mot 'Smartphone', ainsi que le relève l'encyclopédie Wikipedia, passé dans le langage courant comme désignant un téléphone 'intelligent' disposant de certaines fonctions correspondant à celles d'un ordinateur portable, et notamment l'accès à internet. Il est également avéré que le mot 'net' est au jour de la demande d'enregistrement contestée l'abréviation usuelle du terme 'internet', de sorte que le consommateur visé, même s'il ne maîtrise que les rudiments de la langue anglaise, percevra le terme 'SMARTNET' comme évoquant un réseau intelligent de type internet, les deux signes se distinguant conceptuellement par l'adjonction dans la demande de marque contestée du terme 'FOLAN' qui n'a pas de signification particulière.

Les deux signes présentent donc des différences tant visuelle, que phonétique et conceptuelle.

La société Cisco prétend cependant que la reprise du terme 'SMARTNET' au sein de la demande de marque contestée crée un risque de confusion entre les signes, compte tenu de son caractère distinctif pour les produits visés. Il vient cependant d'être démontré que le consommateur concerné percevra le terme 'SMARTNET' comme évoquant un réseau intelligent de type internet, de sorte que ce terme est faiblement distinctif pour les services en cause de réparation de matériel informatique utilisant des réseaux, relevant de l'informatique et des télécommunications, et qu'étant doté d'un faible pouvoir distinctif, il n'a pas une position distinctive autonome, au sens de la jurisprudence Thomson Life de la CJUE invoquée par la société Cisco, dans le signe contesté, lequel se distingue par l'adjonction du terme 'FOLAN', qui est fortement distinctif pour le consommateur des services visés, et n'a au surplus pas de renommée particulière, situation différente de la jurisprudence Thomson Life susvisée.

Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et en particulier de la faible distinctivité de la marque antérieure pour les services visés, que les différences entre les signes excluent tout risque de confusion.

Il s'en suit que, malgré la similarité des produits et services en cause, le consommateur concerné par ces services ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette le recours formé par la société CISCO à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 26 novembre 2018 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE