

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

Rôle N° 17/03273

Société JAGUAR NETWORK C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Société JAGUAR LAND ROVER

MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Décision déferée à la Cour : Décision de Monsieur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 19 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° opp16-3205.

DEMANDERESSE

Société JAGUAR NETWORK demeurant MARSEILLE

Représentée et plaidant par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, demeurant COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Virginie ... (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général Société JAGUAR LAND ROVER demeurant Abbey Road, Whitley Coventry - WARWICKHIRE CV2 4L - ROYAUME UNI

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Olivia BERNARDEAU-PAUPE, avocat au barreau de PARIS

MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant AIX EN PROVENCE CEDEX

Représenté par M. Dominique ... (Substitut Général)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Ministère Public : monsieur ..., substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018.

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu le recours formé le 15 février 2017 par la société JAGUAR NETWORK contre la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (ci-après INPI) du 19 janvier 2017 qui a partiellement rejeté sa demande d'enregistrement portant sur le signe complexe JAGUAR NETWORK LEADING YOUR PERFORMANCE.

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé par la requérante le 14 mars 2017, soutenu par mémoire en réponse le 20 novembre 2017,

Vu les observations du 16 octobre 2017 et les observations complémentaires du 23 novembre 2017 déposées par le Directeur général de l'INPI,

Vu les conclusions de la société de droit britannique Jaguar Land Rover Limited en date du 25 octobre 2017,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

La SAS JAGUAR NETWORK a déposé, le 28 avril 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 268 551 portant sur le signe complexe JAGUAR NETWORK LEADING YOUR PERFORMANCE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants :

" Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques, émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence à savoir appareils d'intercommunication, écrans tactiles, appareils de télécommunication, équipements de saisie, de stockage, de traitement des informations ou données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images, signaux et données; matériel de connexion d'un équipement informatique (modems) ; connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique; matériel de transmission de messages, connecteurs de terminaux de micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux; interfaces à savoir logiciel interface, logiciel d'applications; appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de télétransmission,' appareils émetteurs et/ou récepteurs de données numériques; antennes, câbles électriques et de transmission de données ; câbles hertziens ; dispositifs de codage et de décodage d'images et du son. Terminaux permettant l'accès à plusieurs médias; terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale (internet) ou à accès privé (intranet). Logiciels et matériel informatique partagés en réseau; logiciels d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels d'accès à des programmes sur un réseau distant, en particulier sur des serveurs distants; centres serveurs de bases de données ; l'ensemble des produits précités n'étant aucunement lié aux automobiles, pièces et accessoires automobiles et au secteur automobile en général; Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau; services d'abonnement à des Journaux (pour des tiers) abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; virtuels à travers le "cloud computing ", à savoir un système informatique qui consiste à déporter sur des serveurs distants des traitements informatiques traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste client de l'utilisateur. Services de création de plateformes informatiques pour des tiers; services d'externalisation des stratégies et systèmes d'information ; services d'hébergement de plateformes informatiques, de sites Internet, de messageries sécurisées. Surveillance de données, de signaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication. Services de duplication et de restitution de données. Conseils techniques en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel informatique et de télécommunications. Services de connexion de serveurs distants. Hébergement et conception (élaboration) de logiciels, serveurs et réseaux ayant pour finalité la prise en charge totale ou partielle du système d'information ou ressources informatique du client. Services d'externalisation des stratégies et systèmes d'information ; Services d'hébergement de plateformes informatiques, de sites Internet, de messageries sécurisées. Surveillance de données, de signaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication. Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. Services de sauvegarde de données. Intégration de systèmes informatiques et de réseaux. Services informatiques, à savoir, gestion de base de données à distance, gestion de systèmes de réseaux informatiques à distance; services de consultation, recherche, dans le domaine des technologies de l'information, des ordinateurs, de la conception de logiciels, et la mise à jour et la compilation de bases de données informatiques. Services informatiques fournissant un accès sécurisé et des communications avec un système informatique intégré et/ou pour l'admissibilité et l'identification de l'utilisateur, l'ensemble des services précités n'étant aucunement lié aux automobiles, pièces et accessoires automobiles et au secteur automobile en général ".

Le 20 juillet 2016, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit

britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque portant sur la dénomination JAGUAR déposée le 23 décembre 1991, enregistrée sous le n°1 713 961 et régulièrement renouvelée.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : 'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Véhicules, automobiles et leurs différentes parties; livres, périodiques, magazines (publications) et journaux; Publicité et affaires. Publicité. Distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; Communications. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Transmission de messages; Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Programmation pour ordinateurs'.

Sur la comparaison des produits

Sont similaires les produits et services qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués par la clientèle à la même origine et cette similitude suppose l'existence entre les produits et les services concernés, un lien étroit et obligatoire ou le fait qu'ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination, qu'ils présentent un caractère complémentaire.

La société JAGUAR NETWORK qui demande d'annuler la décision du directeur de l'INPI et d'enjoindre à l'INPI de réexaminer dans un délai d'un mois, sous astreinte la demande d'enregistrement, et de condamner la société Jaguar Land Rover à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 761 du CJA, fait valoir au soutien de son recours que le directeur de l'INPI n'a pas justifié la similarité de certains produits et services de la marque contestée avec ceux de la marque opposée ; qu'il n'a pas tenu compte du caractère imprécis du libellé visé dans la marque opposée de certains produits et services qui auraient du être écartés comme les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou de l'image, les ordinateurs de la classe 9, l'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires de la classe 35, les communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques . Transmissions de messages de la classe 4, elle estime que les termes communication, conseil, travaux d'ingénieurs, services d'affaires, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ne sont pas suffisamment clairs et précis.

Elle reproche au directeur de l'INPI de ne pas avoir pris en considération les différentes fonctions et les applications diverses et variées que peuvent recevoir certains produits de la classe 42 qualifiés de similaires.

Elle soutient que les signes en cause ne sont pas similaires.

Elle expose à cet effet que la demande de marque comporte deux éléments verbaux disposés de taille identique, l'un au-dessus de l'autre et une baseline en langue anglaise dont la traduction littérale est 'Conduire votre performance' et un élément figuratif sur le côté droit, le

logo de la tête de félin cubique qui a déjà fait l'objet d'un dépôt de marque non contesté, alors que la marque opposée ne comporte qu'un seul terme.

Que conceptuellement la marque opposée JAGUAR fait référence à un animal connu du public alors que le mot JAGUAR de la demande de marque est accolé au mot NETWORK qui en change totalement la signification et que le public pertinent comprendra qu'il s'agit d'un réseau très performant.

Que la marque opposée comporte 1 mot et 2 syllabes alors que la demande de marque comporte 5 mots et 10 syllabes créant une impression phonétique différente alors que le mot NETWORK a une sonorité particulière.

Que la marque opposée connue pour des voitures de luxe, ne l'est pas concernant les logiciels, les services aux entreprises, les télécommunications et la recherche scientifique.

Que le public visé par la demande d'enregistrement compte tenu des produits visés par celle-ci a un degré d'expertise plus élevé et donc un degré d'attention plus important.

Que la demande d'enregistrement donne une impression globale très différente de celle de la marque opposée excluant tout risque de confusion.

La Société Land Rover Limited demande de rejeter le recours en annulation de la société Jaguar Network et, statuant à nouveau demande de dire que certains autres produits et services visés dans la demande sont similaire.

Elle indique que les produits et services couverts par la marque JAGUAR sont suffisamment précis et que c'est à bon droit que le directeur de l'INPI a reconnu partie des produits similaires.

Elle conteste pour partie la décision du directeur de l'INPI en ce qu'il n'a pas le caractère similaire des produits et services qu'elle liste.

Ceci rappelé faute d'avoir formé un recours contre la décision dont s'agit la société Jaguar Land Rover Limited est irrecevable en son recours incident ou demande reconventionnelle.

Concernant le libellé de la marque antérieure contesté portant sur 'conseil d'affaires' s'entend par la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'entreprise aux fins de les orienter dans leur choix gestionnaires ;

que les produits et services relatifs aux appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement des informations et les ordinateurs, véhicules automobiles, livres périodiques, magazines retenus par le directeur de l'INPI sont suffisamment précis pour permettre aux tiers d'en connaître la nature, l'objet et la destination et pour en permettre la comparaison entre les deux signes ; alors que les produits ou services 'affaires', 'conseil' et 'communication' ont été écartés car trop vagues.

L'ensemble des produits retenus par le directeur de INPI dans le cadre de l'opposition, présentent soit un lien étroit et complémentaire comme les connecteurs de terminaux et les ordinateurs qui sont associés dans leur utilisation, soit présentent le même objet et destination

comme le service d'étude et recherches et le service d'aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, les services de communication par les prestations techniques de communication à distance qui présentent le même objet, les surveillance de données, signaux, images informations, consultations, recherches traités par ordinateurs et l'équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, les télécopieurs, satellites, émetteurs de télécommunications, dispositifs de codage et de décodage et les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images qui sont des dispositifs à fixer, transmettre et dupliquer des données sonores ou visuelles sont complémentaires, tout comme les services d'hébergement de données, fournitures de services informatiques à travers le Cloud computing, les services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, des ordinateurs et l'équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, le service étude et recherche de marchés et le service d'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires qui portent sur des enquêtes afin d'analyser des données qualitatives et les conseils aux entreprises permettant de faire des choix pour la mise en oeuvre de leur activités et adopter des stratégies commerciales.

D'ailleurs la requérante ne démontre pas en quoi ces services diffèrent.

Il ne peut être reproché au directeur de l'INPI d'avoir simplement indiqué pour certains produits et services qu'ils sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure sans plus de précision, alors que la société Jaguar Network n'avait pas présenté de contestation et pour lesquels la société opposante avait d'ores et déjà identifié et mis en relation au sein des deux marques les produits et services en cause, relations adoptées par le directeur, après examen et faute d'opposition.

La limitation mentionnée au dépôt excluant le lien avec les automobiles y a été appréhendée lors de l'examen des produits et services par le directeur de l'INPI mais n'exclut pas en tout hypothèse l'existence de similarités entre certains produits visés dans la marque antérieure et qui ne portent pas sur le domaine de l'automobile.

Par ailleurs, dans le cadre de l'examen d'un dépôt de marque, les circonstances de son exploitation ne peuvent interférer, l'examen ne portant que sur les seuls produits et services visés au dépôt.

Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur la marque verbale JAGUAR

La demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe complexe JAGUAR NETWORK Leading your performance et le logo stylisé d'une tête de jaguar de style cubique dans un dégradé de couleurs noir, bleu et turquoise, placé à droite de la marque dont la hauteur est identique à celle des éléments verbaux.

La société Jaguar Network soutient qu'il n'existe pas de similarité entre les signes ni de risque de confusion, le public visé ayant un degré d'expertise plus élevé et donc un degré d'attention plus important.

Qu'il convient d'apprécier de manière globale le signe.

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 marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

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.

La société Jaguar Land Rover Limited soutient que le signe couvert par la demande constitue l'imitation de celui couvert par la marque JAGUAR.

Visuellement, les deux signes comportent le terme JAGUAR, le deuxième qui reprend l'intégralité de la marque opposée, est placé en position dominante d'attaque surmontant le deuxième terme NETWORK dans la même calligraphie et taille qui surmonte un slogan écrit en caractères réduits, le tout assorti du profil stylisé de la tête d'un jaguar, de sorte que visuellement la demande de marque met en exergue le jaguar,

Phonétiquement, la demande de marque reprend le terme JAGUAR en attaque et sa prononciation est nettement plus longue car constituée de 5 termes,

Conceptuellement, les signes opposés évoquent tous les deux le jaguar et la vitesse ; le terme anglais courant NETWORK qui signifie 'réseau'; le terme dominant jaguar est très distinctif par rapport aux produits et services désignés alors que le second, network, fait référence à une caractéristique des services en cause relevant du domaine de l'informatique et des télécommunications et le slogan apparaît secondaire .

Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de la demande de marque est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du terme d'attaque dominant JAGUAR renforcé par l'illustration de la tête d'un jaguar et du slogan anglais dont la traduction est 'conduire votre performance', combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;

De sorte que c'est à bon droit que le Directeur de l'INPI a rejeté partiellement la demande d'enregistrement pour les produits et services sus visés.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours incident de la société Jaguar Land Rover Limited

Rejette le recours formé par la société JAGUAR NETWORK à l'encontre de la décision rendue le 19 janvier 2017 16-3205-MCR par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT