

**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3e chambre 3° section
JUGEMENT rendu le 10 janvier 2020

N° RG 17/10934 – N

Assignation du : 27 juillet 2017

Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris

DEMANDERESSE

Société [...]

[...]

représentée par Maître Y Z A de ROKH MONFEGIER. avocats au barreau de PARIS,
vestiaire =P0512

DÉFENDERESSES

Société ORANGE SA [...]

Société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

[...]

[...]

LONDRES (GRANDE BRETAGNE)

représentées par Maître Marc SCHÜULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS
AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES. avocats au barreau de PARIS. vestiaire
#J010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET. Vice-Président

Laurence BASTERREIX, Vice-Président

Elise MPFELLIER, Juge

assistée de Alice ARGENTINIL Greffier

DEBATS

A l'audience du 27 Novembre 2019 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (ci-après « OBSL ») est en charge de la gestion, du développement et de l'exploitation des marques du groupe de télécommunications « ORANGE », dont la principale entité est la société française ORANGE SA (ci-après ensemble « les sociétés ORANGE »).

A ce titre, elle est titulaire de nombreux droits de propriété intellectuelle et notamment de :

— la marque verbale française « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 déposée le 13 avril 2012 et enregistrée le 3 août 2012 en classes 35 et 42, acquise auprès d'une société CENT DEGRES, le 11 octobre 2016 :

— les demandes d'enregistrement des marques de l'Union-européenne verbale « HUMAN INSIDE » n°5 529 413 et semi-Figurative -.... , __ déposées le 9 juin 2016 en classes 38 et 42, la demande de marque semi-figurative avant toutefois été retirée le 20 février 2018 ;

— la marque verbale française « HUMAN INSIDE » n° 4 279 356 déposée le 10 juin 2016 et enregistrée le 10 novembre 2016 en classes 35, 38, 41, 42, 44 et 45.

Les demandes d'enregistrement de marques de l'Union européenne

précitées ont fait l'objet d'une opposition de la part de la société INTEL

CORPORATION (ci-après « la société INTEL »), société américaine

fondée en 1968 spécialisée dans la fabrication de microprocesseurs et

titulaires de marques antérieures verbales et semi-figuratives (ie.

[...] et « notamment).

Après une première suspension, la procédure d'opposition est toujours en cours devant l'EU IPO.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2017, la société INTEL a assigné la société OBSL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité de ses marques verbales françaises « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 et « HUMAN

INSIDE » n° 4 279 356 et de la voir condamnée au paiement de la somme de 2 400 000 euros sur le fondement de l'atteinte à sa marque verbale de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n° 0008144115 enregistrée le 13 octobre 2009 en classe 9.

Dans ses premières conclusions en réponse, la société OBSL a notamment formé une demande reconventionnelle en déchéance de la marque verbale de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n° 008 144115, s'agissant des produits invoqués par la société INTEL.

Le 18 janvier 2018, la société INTEL a assigné en intervention forcée la société ORANGE (SA) en tant qu'ancienne licenciée de la marque « INTEL INSIDE », afin qu'elle soit condamnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour des actes de parasitisme résultant entre autres de l'utilisation du signe « Human Inside ». notamment sous la forme d'un hashtag pour promouvoir ses activités (#humaninside) et sur un site internet '<https://humaninside.orange.com>'.

La jonction des deux instances a été prononcée le 15 février 2018.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme présentée après avoir conclu au fond l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés OBSL et ORANGE SA selon laquelle les juridictions anglaises seraient seules à pouvoir connaître du litige en application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat invoqué au soutien de ses écritures par la société INTEL.

Aux termes de ses conclusions en réplique n° 3 régularisées par voie électronique le 10 mai 2019, la société INTEL CORPORATION demande au tribunal de :

— Dire et juger la société Intel Corporation recevable et bien fondée en ses demandes :

A L'EGARD D'ORANGE BRAND SERVICES A titre principal.

— Dire et juger que la marque de l'Union européenne INTEL INSIDE n°8 144 1 15 est exploitée dans l'Union européenne en relation avec des « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; ordinateurs ; microprocesseurs » ;

— Dire et juger que la marque de l'Union européenne INTEL INSIDE n°8 144 115 est une marque qui jouit d'une renommée dans l'Union européenne au sens de l'article 9 (2) c) du Règlement (CE) n° 2007/2009 sur la marque de l'Union européenne, remplacé par le Règlement (UE) n°2017/1001 :

— Dire et juger que les enregistrements de marques françaises HUMAN INSIDE n°3 912 863 et n°4 279 356 portent atteinte à la marque de l'Union européenne INTEL INSIDE n°8 144 115 au sens de l'article 9 (2) c) du Règlement (CE) n° 2007/2009 sur la marque de l'Union européenne, remplacé par le Règlement (UE) n°2017/1001 ;

En conséquence.

— Rejeter la demande reconventionnelle formée par la société Orange Brand Services Limited en déchéance des droits de la société Intel Corporation sur la marque de l'Union européenne INTEL INSIDE n°8 144 115

— Prononcer la nullité des enregistrements de marques françaises HUMAN INSIDE n°3 912 863 et n°4 279 356 :

— Dire que mention de cette nullité sera inscrite au registre national des marques à l'Institut National de la Propriété Industrielle, à la diligence du greffier ou de la partie la plus diligente. par application de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle :

— Faire interdiction à la société Orange Brand Services Limited d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit,

y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les dénominations HUMAN INSIDE ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société Intel Corporation détient sur sa marque INTEL INSIDE n°8 144 115, y compris toute marque imitant le format [MOT] + INSIDE, et ce, sous astreinte de mille euros (1 000 €) par jour de retard passé un délai d'un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir :

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que les enregistrements de marques françaises HUMAN INSIDE n°3 912 863 et n°4 279 356 portent atteinte à la marque de l'Union européenne INTEL INSIDE n°8 144 115 au sens de l'article 9 (2) b) du Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne remplacé par le Règlement (UE) n°2017/1001 :

En conséquence.,

— Prononcer la nullité des enregistrements de marques françaises HUMAN INSIDE n°3 912 863 et n°4 279 356 en ce qu'elle désigne des services identiques ou similaires aux produits de la marque INTEL INSIDE n°8 144 115 de nature à entraîner un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public :

— Dire que mention de cette nullité sera inscrite au Registre National des Marques à l'Institut National de la Propriété Industrielle, à la diligence du greffier ou de la partie la plus diligente. par application de l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle :

— Faire interdiction à la société Orange Brand Services Limited d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les dénominations « HUMAN INSIDE » ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société Intel Corporation détient sur sa marque INTEL INSIDE n°8 144 115, y compris toute marque imitant le format [MOT] + INSIDE, et ce, sous astreinte de mille euros (1 000 €) par jour de retard passé un délai d'un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir :

En toute hypothèse.

— Prononcer la déchéance des droits de la société Orange Brand Services Limited de ses droits sur la marque française HUMAN INSIDE n°3 912 863 pour l'ensemble des services visés dans l'enregistrement qui prendra effet à la date d'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement de la marque contestée :

— Ordonner l'inscription de la décision à intervenir au registre national des marques :

— Condamner la société Orange Brand Services Limited à payer à la société Intel Corporation. en raison du préjudice causé par les actes d'atteinte à sa marque INTEL INSIDE, la somme provisionnelle de cinq-cent-mille euros (500.000 €) par marque litigieuse :

A L'EGARD D'ORANGE SA

— Dire et juger que la société Orange SA. en utilisant la dénomination « Human Inside » et en communiquant dans le sillage de la société Intel Corporation. commet des actes de parasitisme sur le fondement de l'article 1240 du code civil :

En conséquence.

— Faire interdiction à la société Orange SA d'utiliser sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers. les dénominations « Human Inside » ou toute dénomination similaire. y compris toute dénomination de format [mot] + INSIDE. et ce. sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, passé un délai d'un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir :

— Condamner la société Orange SA à payer à la société Intel Corporation. en raison du préjudice causé par les actes de parasitisme. la somme provisionnelle de 2.400.000 euros et quitte à parfaire et à actualiser :

EN TOUT ETAT DE CAUSE – Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;

— Condamner in solidum les sociétés Orange Brand Services Limited et Orange SA à verser à la société Intel Corporation la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner in solidum les sociétés Orange Brand Services Limited et Orange SA aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Y Z-A, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile :

— Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par conclusions n° 4 signifiées par voie électronique le 1^{er} juillet 2019. les sociétés ORANGE BRAND SERVICES LIMITED et ORANGE SA demandent au tribunal de :

— Constaté que la société INTEL CORPORATION ne prouve pas l'usage sérieux de sa marque de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n°008144115 s'avissant des produits qu'elle invoque entre le 22 septembre 2012 et le 22 septembre 2017 ;

— Prononcer la déchéance des droits de la société INTEL CORPORATION sur sa marque de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n°008144115 pour les « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs : ordinateurs : microprocesseurs » en classe 9 :

— Ordonner à la société INTEL CORPORATION, sous astreinte de 200 €(deux cent euros) par jour de retard, sous huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir, d'inscrire auprès de l'office concerné, à ses frais, la transcription de la déchéance de la marque en la cause :

— Constaté que la société INTEL CORPORATION a abandonné sa prétention originaire relative au transfert de propriété de la marque HUMAN INSIDE n°12 3 912 863 sur le fondement d'une prétendue fraude dans le dispositif de ses conclusions n°1 signifiées le 15 février 2018 et tout moyen tendant à cette fin dans le corps desdites conclusions :

— Constaté que la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED n'a pas porté atteinte à la marque n°008144115 par l'enregistrement des marques en litige :

— Dire irrecevable la société INTEL CORPORATION en sa demande fondée en déchéance pour une prétendue absence d'usage sérieux de la marque « HUMAN INSIDE » n° 12 3 912 863

— Constaté que la société ORANGE (SA) n'a pas commis d'actes de parasitisme :

— Débouter la société INTEL CORPORATION de toutes ses prétentions :

— Condamner la société INTEL CORPORATION au paiement d'une somme de 85.000 € (quatre-vingt-cinq mille euros) à la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED et d'une somme de 85.000 €(quatre-vingt-cinq mille euros) à la société ORANGE (SA) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de et aux entiers dépens en application de l'article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré SELAS Valsamidis. Amsallem. Jonath. Flaicher & Associés selon les modalités prévues à l'article 699 dudit Code :

— Ordonner l'exécution provisoire de toute disposition pécuniaire favorable aux défenderesses contenue dans le jugement à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2019 et l'affaire a été plaidée le 27 novembre 2019

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en déchéance partielle de la marque « INTEL INSIDE »

Les sociétés ORANGE soutiennent, à titre reconventionnel. que la demanderesse ne justifie d'aucun usage sérieux de sa marque verbale de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 pour les « équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs : ordinateurs : microprocesseurs », demande qu'il y a lieu d'examiner avant de statuer. le cas échéant, sur l'atteinte alléguée

Concernant le contrat de licences croisées conclu entre les sociétés INTEL et ORANGE SA. les défenderesses contestent l'applicabilité de la clause de non-contestation, qui ne porterait selon elles pas sur la marque verbale « INTEL INSIDE » n° 8 144 115. mais sur une marque semi-figurative distincte, et considèrent en tout état de cause, d'une part qu'un tel engagement de non-contestation est restrictif de concurrence. d'autre part que la société OBSL n'est pas liée par cet accord. en raison de l'effet relatif des conventions.

La société INTEL répond pour sa part que la société OBSL ne dispose d'aucun intérêt légitime à agir et est donc irrecevable. la société ORANGE SA et ses filiales étant liées par un contrat de licences croisées de marques portant sur la marque litigieuse, aux termes duquel les licenciées se seraient notamment engagées à « ne pas contester les droits exclusifs d'Intel sur la marque concédée en licence ». Elle soutient subsidiairement que l'usage sérieux de la marque litigieuse est suffisamment établi et n'a pas à être examiné au regard d'une prétendue famille de marques.

Sur ce.

Il sera en premier lieu observé que si la demanderesse conclut dans le corps de ses écritures à l'irrecevabilité de la société OBSL pour défaut d'intérêt à agir. cette prétention n'est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Conformément à l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

L'article 58 du règlement (UE) sur la marque de l'Union européenne (RMUE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que :

«Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits. sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si. pendant une période ininterrompue de cinq ans. la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ».

En l'espèce, la demande en déchéance formée par la société OBSL l'ayant été selon conclusions au fond du 22 décembre 2017, la période de 5 ans à prendre en compte au titre des preuves d'usage sérieux est la période courant du 22 septembre 2012 au 22 septembre 2017.

L'article 18 de ce même règlement définit l'usage sérieux requis pour échapper à la déchéance notamment par « l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ».

La société INTEL soutient ainsi que l'usage d'une marque verbale peut être démontré par l'exploitation du signe sous des formes différentes, notamment par l'ajout d'éléments figuratifs et qui ne modifient pas l'impression d'ensemble du signe. Elle considère dans ce cadre rapporter la preuve d'un usage, pour les « équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; microprocesseurs », du signe verbal « INTEL INSIDE » ou de variantes d'utilisations sous des formes semi-figuratives qui n'altèrent pas, selon elle, le caractère distinctif du signe.

Selon les défenderesses, la société INTEL ne peut prétendre au bénéfice de l'extension de protection d'une marque enregistrée à l'usage d'une marque différente mais n'en altérant pas le caractère distinctif, dans la mesure où elle disposerait d'une famille de marques composées des signes « INTEL » et « INSIDE », et que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012, que, dans le contexte particulier d'une « famille » ou d'une « série » de marques enregistrées, « l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque ». Ce à quoi la demanderesse répond n'invoquer que sa marque verbale n° 8 144 115, et non ses marques « INTEL INSIDE » semi-figuratives, qu'elle n'a pas entendu ici se prévaloir de la notion de famille de marques, et qu'elle demeure dès lors libre d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque verbale « INTEL INSIDE » par l'exploitation de ce signe sous des formes modifiées, adaptées aux exigences de commercialisation et de promotion de ses produits. l'utilisation du signe INTEL INSIDE sous une forme modifiée, notamment semi-figurative, démontrant selon elle l'usage du signe verbal.

Le tribunal relève toutefois qu'aux termes mêmes de ses conclusions, la société INTEL invoque à plusieurs reprises détenir plusieurs marques composées selon la même structure « MOT + INSIDE », en particulier pour en déduire que le risque d'association en présence d'un signe identiquement structuré serait établi ; elle produit en outre une pièce n° 9 qu'elle a elle-même intitulée « Dossier de notoriété sur la marque « INTEL INSIDE » et la famille de marques mot + INSIDE d'Intel ». Certes, le recours à cette notion de « famille de marques » n'est pas fait spécifiquement au sujet des différentes marques verbales et semi-figuratives « INTEL INSIDE », mais dans l'optique de démontrer que les signes composés d'un premier terme quelconque et d'un second terme « INSIDE » renverraient nécessairement à la société INTEL et généreraient de ce fait un risque de confusion quant à l'origine des produits marqués. Mais en procédant ainsi, et alors même que si, sans les invoquer directement, elle recourt cependant à ses marques semi-figuratives à titre de preuves d'usage de sa marque

verbale « INTEL INSIDE ». la demanderesse ne peut sérieusement soutenir, sans se contredire. qu'elle ne se prévaut pas de l'appartenance de la marque «INTEL INSIDE » à une famille de marques. partant. de l'appartenance de ses différentes marques verbale et semi-figuratives à une même famille, comportant toutes le radical « INSIDE ».

En conséquence, les preuves d'usage produites par la société INTEL et ne portant que sur ses marques enregistrées « INTEL INSIDE » semi- figuratives seront écartées par le tribunal comme impropres à justifier un usage de sa marque verbale (pièces n° 28.1. 28.1.1. 28.5.1).

Au-delà de l'emploi de ses marques semi-figuratives, la société INTEL entend démontrer l'usage de sa marque verbale en elle-même par ses pièces n° 28.2, 28.2.1. 28.3. 28.3.1. 28.4. 28.4.1. 28.5. 28.6 et 28.6.1.

A l'encontre de ces preuves d'usage, les sociétés ORANGE opposent en premier lieu que la plupart des documents produits sont en langue étrangère et ne sont pas accompagnés d'une traduction en langue française, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte. Elles ajoutent que les copies d'écran versées n'ont aucune force probante. en particulier en raison du non-respect des diligences préalables attendues pour ce type de pièces. Les demanderesses soutiennent par ailleurs que la marque ne doit pas être utilisée « en relation » avec des produits mais doit permettre de désigner lesdits produits afin de remplir sa fonction de garantie d'origine.

En l'espèce, le tribunal relève que. quand bien même certaines des pièces produites sont effectivement extraites de sites internet étrangers. allemands et italiens principalement ces pièces ne peuvent être purement et simplement écartées de ce seul fait, dans la mesure où. s'agissant de documents commerciaux et pour quelques-uns de communiqués de presse. leur compréhension ne pose pas de difficulté particulière. d'autant qu'ils sont accompagnés d'une traduction partielle.

Concernant l'absence de date certaine des copies d'écran versées. et même si les défenderesses soulignent à juste titre que la force probante de tels documents non certifiés est nécessairement limitée et qu'ils ne peuvent être appréciés qu'en tant qu'éléments d'un faisceau d'indices. le tribunal relève qu'au regard de l'obsolescence des produits objets des publications en question (smartphones Motorola RAZR et ZTE Grand X IN notamment. ou encore système d'exploitation Windows 8), les dates de publication ou de forums de discussion figurant sur ces copies d'écran n'apparaissent pas pouvoir être sérieusement remises en doute. Il en est de même concernant les extraits du site internet Orange (pièce n° 28.2), daté de 2017 mais dont les messages du forum d'entraide sont pour leur part datés de 2013 et 2014 : à cet égard. les défenderesses ne peuvent sérieusement soutenir que l'usage du signe « INTEL INSIDE » dans l'expression « Orange équipement with Intel Inside » (p. 36° la pièce n° 28.2) n'aurait pas été fait à titre de marque et ferait uniquement référence à la technologie INTEL, alors que l'emploi de la majuscule au terme « Inside » et surtout l'existence du contrat de licences croisées conclu avec la société INTEL et aux termes duquel la société OBSL reconnaissait la valeur de la marque « INTEL INSIDE » établissent manifestement le contraire.

Cela étant posé, les preuves d'usage versées démontrent soit un usage pour des microprocesseurs en tant que tels en 2013 (« Intel Core », « Intel Celeron », « Intel Atom » essentiellement : pièce n° 28.2.1 et 28.3 p. 35, 59, 85, 172, 206 notamment) ; soit, pour les pièces n° 28.2, 28.4, 28.4.1, 28.5, 28.6 et 28.6.1, un usage sur des téléphones portables (article « Motorola RAZR with Intel Inside » de 2012 sur le site 'focus.de' ; même téléphone, avec messages forum datés de 2012 sur le site 'lesnumeriques.com' : « téléphone ZTE Grand X IN with Intel Inside » dans un communiqué de presse de 2013 sur le site 'Zte.com'), tablettes, unités centrales PC et disques durs en 2013, 2014 et 2015 (voire 2010 pour la « Solid-StateDrive »), uniquement en relation avec le microprocesseur inclus dans ces équipements informatiques, et non à titre de marque pour des équipements de ce type.

Dès lors, la société INTEL échouant à démontrer un usage sérieux de sa marque verbale « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 dans les cinq ans précédant l'action en déchéance partielle, celle-ci sera prononcée pour ladite marque pour les seuls « équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs » à compter du 22 septembre 2012.

Sur la renommée de la marque « INTEL INSIDE » et l'atteinte alléguée, et subsidiairement sur le risque de confusion

La société INTEL soutient que la marque « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 est une marque de renommée au sens de l'article 9 (2) c) du RMUE et que les marques adverses « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 et 4 279 356, en ce qu'elles constituent des signes similaires à la marque « INTEL INSIDE », lui portent indéniablement atteinte puisqu'un lien sera inévitablement créé dans l'esprit du public avec l'univers de la société INTEL étant donné la similitude des produits et services visés et l'emploi fréquent par celle-ci de signes présentant une construction de type « [mot] + INSIDE ». Selon elle, les défenderesses ont entendu indûment tirer profit de l'attractivité de leur marque.

A titre subsidiaire, la société INTEL soutient que les deux marques françaises litigieuses « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 et 4 279 356 constituent une contrefaçon par imitation de sa marque « INTEL INSIDE », en raison de la grande similitude des signes et les produits et services respectivement couverts étant similaires.

Les sociétés ORANGE contestent que soit suffisamment établie la renommée de la marque « INTEL INSIDE » revendiquée par la demanderesse ; celles contestent par ailleurs la similitude alléguée entre les signes en cause, déniaient au terme « inside » tout caractère distinctif, et réfutent la similarité des produits et services visés.

Sur ce,

Aux termes de l'article 9 du RMUE, « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne. indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques. similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée. lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice ».

La CJUE a par ailleurs dit pour droit que « la notion de « renommée » suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque 35 (...) la condition relative à la renommée doit être considérée comme remplie lorsque la marque communautaire jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union (...) » (CJUE, 3 sept. 2015, aff. C-125/14, Société Iron & Smith Kft c/ Unilever Nv). « qui peut être constituée par le territoire d'un seul Etat membre » (CJUE. 6 oct. 2009, aff. C-301/07, Pago).

Sur la renommée de la marque « INTEL INSIDE »

En l'espèce. la société INTEL soutient avoir. depuis 1991, mené des efforts considérables pour promouvoir son programme /slogan « INTEL INSIDE » lui permettant ainsi de hisser cette marque parmi les plus connues au monde. et verse. à l'appui de la renommée revendiquée pour ladite marque verbale. outre des documents attestant de l'importance des investissements réalisés pour la promouvoir (pièces n° 3, 3.1, 4.3 4.4. 24. 25) :

— des extraits d'articles de journaux. dont Les Echos. La Tribune ou Le Figaro, datés de 1993 à décembre 2012 pour le plus récent d'entre eux. relatifs aux ambitions de la société INTEL et à son programme ou slogan « INTEL INSIDE » (pièces n° 21.1.1 et 21.1.3)

— des extraits d'articles en anglais et leur traduction partielle, datés pour certains, de 2011 et 2012. au sujet de téléphones portables équipés de microprocesseur INTEL (pièces n° 2 1.1.2 et 21.1.2 A), et pour d'autres de 2013 à 2015. sur la stratégie marketing de la société INTEL quant à son logo « INTEL INSIDE » (pièces n° 21.1.4 et 21.1.4.A),

— des extraits d'articles de presse français sur le slogan « INTEL INSIDE », publiés entre 2013 et 2015 (pièce n° 21.1.5),

— des extraits d'articles de presse en anglais et leur traduction partielle, sur la reconnaissance par l'industrie du succès du programme « INTEL INSIDE ». publiés entre 2014 et 2015 (pièces n° 21.1.6 et 21.1.6.A), – des articles de presse en anglais et en français sur le smartphone Orange portant le logo « INTEL INSIDE ». datés de 2012 (pièces n° 21.1.7 à 21.1.8),

— de nombreuses publications marketing et de presse sur la société

INTEL et son programme / slogan « INTEL INSIDE », publiés entre 1996 et 2015 (pièces n° 21.2 et 21.2.1),

Ces pièces, composées de centaines de pages, démontrent que la société INTEL a beaucoup communiqué autour de son slogan « INTEL INSIDE » et que la presse économique s'en est largement fait l'écho, y compris en 2012, année où les marques litigieuses « HUMAN INSIDE » ont été déposées.

En outre, la demanderesse verse encore :

— un sondage en anglais et sa traduction partielle, réalisé en juin 2012 par l'Institut für Demoskopie Allensbach (pièces n°22 et 22.1).

— un sondage conduit en janvier 2018 par l'Institut français d'opinion publique (IFOP), selon lequel 64 % des sondés connaissent « le nom «INTEL INSIDE » », dont près d'un tiers savent précisément ce que ce nom recouvre, proportion qui passe à 68 % (et 30 % sachant précisément ce que ce nom recouvre) pour les personnes ayant acheté un ordinateur au cours des cinq dernières années et à 75 % (et 34 % précisément) pour ceux qui ont l'intention d'en acheter un dans les deux prochaines années (pièce n° 23).

Pour contester la renommée de la marque « INTEL INSIDE », les défenderesses produisent un troisième sondage (pièce n° 9 en défense), mais, celui-ci porte en réalité sur le seul terme « INSIDE » et ne peut donc être considéré comme infirmant la connaissance par le grand public du signe composé des deux termes associés « INTEL » et « INSIDE ».

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la renommée de la marque verbale « INTEL INSIDE » sera considérée comme démontrée au sens de l'article 9(2) c) du RMUE sur une partie significative du territoire de l'Union, dont notamment en France, Allemagne et Italie.

Sur la similitude et le lien entre les signes « HUMAN INSIDE » et « INTEL INSIDE »

La société INTEL considère que les signes en cause sont similaires, tant d'un point de vue visuel, que phonétique et conceptuel, la marque « HUMAN INSIDE » pouvant être considérée comme une déclinaison de la marque antérieure « INTEL INSIDE ». Elle ajoute que, la nature des produits et services concernés par les deux marques étant très proche, voire identique, et elle-même détenant plusieurs marques sur le format « [mot] + INSIDE » (« Experience inside », « Look what's inside », etc.) et communiquant beaucoup sur des constructions de ce type (« BEAUTY INSIDE », « POWER INSIDE »), l'utilisation du terme INSIDE sous le format [mot] + INSIDE renvoie toujours dans l'esprit du public à la société INTEL en particulier, dans le domaine des produits et services liés aux technologies, de sorte qu'un lien est nécessairement opéré par le public.

Les sociétés défenderesses réfutent toute similitude, s'appuyant en particulier sur le sondage qu'elles ont fait réaliser par l'IFOP en avril 2018 (pièce n° 9), selon lequel la majeure partie du public comprendrait la signification du terme anglais « inside » comme étant « à l'intérieur / dedans » et le terme « INTEL », pris isolément, ne serait pas lié par le public à la demanderesse ou à ses produits.

Il est exact, comme le soutient la demanderesse. que les signes à comparer sont les signes pris dans leur ensemble, la similitude devant s'apprécier globalement. Il ressort toutefois de la comparaison des deux signes en cause que, s'ils sont tous deux constitués de deux mots. dont le second est identique, ils comportent par ailleurs un premier terme. en position d'attaque. nettement différent. Or, le second terme identique, « INSIDE ». dont la signification anglaise est largement comprise par le grand public comme voulant dire « à l'intérieur ». est faiblement distinctif, de sorte que l'élément dominant des deux signes opposés est indubitablement leur premier terme. Au global. la prononciation de ces deux signes, si elle se finit de la même manière. est nettement accentuée sur le premier terme. dominant, lequel est également sur le plan visuel celui qui retiendra le plus l'attention d'un consommateur moyennement attentif. Enfin, d'un point de vue conceptuel, le tribunal retient que. loin d'évoquer systématiquement dans l'esprit du grand public les produits informatiques comme en déduit la société INTEL du sondage IFOP versé par les défenderesses alors même que seuls 8 % des sondés répondent ainsi, les expressions (1) « INTEL INSIDE », qui se rapporte très clairement aux produits de cette entreprise. seule signification du terme arbitraire « INTEL », et (11) « HUMAN INSIDE ». qui évoque pour le produit ou service ainsi marqué le fait d'intégrer une composante ou dimension humaine. différent là encore nettement.

En ce qui concerne le lien qui peut être opéré par le public concerné entre les deux marques, celui-ci doit être apprécié in concreto. en prenant en compte tous les facteurs pertinents de l'espèce.

La société INTEL prétend que l'emploi du terme « INSIDE » en association avec n'importe quel autre mot. particulièrement un « mot- concept ». renverrait toujours à elle. en particulier dans le domaine des produits et services liés aux technologies. Outre que le sondage versé en pièce 9 par les défenderesses tend à démontrer que de telles structures « [mot] + INSIDE » n'évoquent pas particulièrement la société INTEL ou ses produits dans l'esprit du grand public, cette dernière ne peut à l'évidence prétendre s'arroger un monopole sur l'utilisation du terme « INSIDE ». de surcroît alors même que celui-ci n'est que très faiblement distinctif, son caractère descriptif étant largement acquis pour le consommateur moyennement attentif.

En conclusion. la demanderesse échoue à démontrer que les marques « HUMAN INSIDE » portent atteinte à sa marque de renommée « INTEL INSIDE ».

À titre subsidiaire. sur la contrefaçon de la marque « INTEL

La société INTEL soutient, à titre subsidiaire, que les marques « HUMAN INSIDE » litigieuses constitueraient des contrefaçons de la marque « INTEL INSIDE » en raison du risque de confusion qu'elles créeraient.

Toutefois. aucune ressemblance tant visuelle que phonétique ou conceptuelle n'ayant été retenue supra entre les signes en cause. aucun risque de confusion n'est établi. sans même qu'il soit besoin de statuer sur l'éventuelle similarité des produits et services couverts par les marques opposées.

La société INTEL sera en conséquence de ce qui précède déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des marques « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 et 4 279 356.

Sur la déchéance de la marque « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863

À titre subsidiaire, la société INTEL soutient que la société OBSL encourt la déchéance de ses droits sur la marque verbale française

n° 3 912 863. dans la mesure où elle ne pourrait apporter aucune preuve d'usage sérieux pour tous les services visés à l'enregistrement.

La société OBSL répond que la demanderesse est irrecevable à agir en déchéance. dès lors que cette demande formulée postérieurement à l'assignation est dépourvue de lien suffisant avec ses prétentions originaires et que la société INTEL est en tout état de cause dépourvue d'intérêt légitime à agir en ce sens.

Sur ce,

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile. « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l'espèce, la société INTEL ne conteste pas que sa demande en déchéance ne faisait pas partie de ses prétentions initiales et qu'elle n'a été présentée que postérieurement à l'assignation : elle justifie cependant cette demande additionnelle au motif que les conditions d'une action en déchéance n'étaient pas encore réunies au jour de l'assignation et ne l'ont été qu'ultérieurement, soit à compter du 3 août 2017.

Les défenderesses relèvent avec pertinence que les demandes originelles de la société INTEL visaient uniquement à sanctionner une atteinte à sa marque de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 par les deux marques verbales françaises « HUMAN INSIDE » n° 4 279 356 et 3 912 863. tandis que l'action en déchéance intentée par la suite contre la seule marque « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 tend pour sa part uniquement à sanctionner son défaut d'exploitation allégué et ainsi à libérer ce signe qui ne remplirait pas, en l'absence d'exploitation sérieuse, sa fonction de garantie d'origine des produits et services couverts.

Toutefois. quand bien même ces deux actions n'ont pas le même objet et ne tendent pas exactement aux mêmes fins. elles ne sont pas incompatibles puisque la seconde est formée subsidiairement. dans l'hypothèse du rejet de la première. En outre. la société INTEL dispose d'un intérêt suffisant à voir le registre des marques libéré d'un signe qu'elle considère comme portant atteinte à sa propre marque « INTEL INSIDE » n° 8 144 115.

Partant, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de purger. dans le cadre d'une même décision, l'ensemble des différends opposant les parties à l'instance au sujet de la marque « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863.

Or. la société OBSL ne produit. à titre de preuves d'usage. que trois uniques pièces :

— un procès-verbal de constat du site internet 'www.orange.fr' (pièce n° 10),

— un communiqué de presse en date du 20 avril 2017, de M. Richard. actuel Président Directeur général de la société ORANGE SA (pièce n° 11),

— le rapport annuel 2016 du groupe ORANGE (pièce n° 12). au vu desquelles la présence du signe « HUMAN INSIDE » est bien constatée à plusieurs reprises, mais présentée comme une « philosophie de l'innovation ». notamment sous la forme d'un hashtag (#Human Inside) en association avec le slogan « Donnons du sens au progrès. pour l'Homme. l'Humanité et la Planète ». et systématiquement avec la marque « ORANGE » comme le relèvent les défenderesses elles- mêmes. de sorte qu'aucun usage à titre de marque. c'est-à-dire visant à garantir l'origine de produits ou service. ne peut être sérieusement soutenu pour le seul signe « HUMAN INSIDE ».

En conséquence. la déchéance de la marque verbale française « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 sera prononcée pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement.

Sur les actes parasitaires reprochés à la société ORANGE SA

La société INTEL soutient que l'utilisation du signe « HUMAN INSIDE » par la société ORANGE SA sur ses sites internet. mais également la diffusion par celle-ci de vidéos promotionnelles reprenant les éléments visuels de sa propre campagne publicitaire « Experience Amazing » sont constitutifs de parasitisme.

La société ORANGE SA soutient que la valeur économique revendiquée par la demanderesse n'est pas établie. pas plus que la reprise des « codes de communication d'INTEL » ; elle conteste également l'existence du moindre préjudice et d'un quelconque lien de causalité.

Sur ce,

Le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique tire ou tente de tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir- faire, d'un travail de création. de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

Il doit ainsi être apprécié à l'aune du principe de la liberté du commerce, et implique la réunion de trois conditions cumulatives au visa de l'article 1240 du code civil. à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

En l'espèce. la demanderesse considère qu'en utilisant le signe « HUMAN INSIDE » pour promouvoir ses activités et sa capacité d'innovation, la société ORANGE SA a délibérément inscrit sa communication dans son sillage. en entendant bénéficier notamment des très importants investissements engagés par la société INTEL pour la promotion de son propre programme « INTEL INSIDE ». par ailleurs marque de renommée. et constituant pour elle une valeur économique individualisée.

Aucun risque de confusion n'ayant été retenu entre les signes en cause. la simple utilisation du signe « HUMAN INSIDE » par la société ORANGE SA sur ses sites internet 'www.orange.com' et '<https://h.inside.orange.com>' n'est pas en elle-même fautive. et il convient de rechercher si les éléments produits démontrent la volonté. pour la défenderesse. de reprendre les « codes de communication » de la société INTEL, se plaçant ainsi dans le sillage de celle-ci en vue de profiter indûment de ses investissements.

Or, les vidéos opposées ne sont pas produites dans leur intégralité (et de simples liens cliquables n'équivalent pas à des pièces, d'autant qu'ils ne permettent pas de déterminer avec certitude leur contenu à une date donnée), de telle sorte que le tribunal ne peut pas procéder à leur comparaison de manière globale, ni évaluer l'importance des images reproduites sous forme de captures d'écran (pièces n° 16 en demande et 17 en défense) au sein de l'intégralité des films promotionnels, ni l'impression d'ensemble laissée sur le public. ce qui inclut, outre les visuels eux-mêmes, la musique et les éventuels commentaires. En particulier, le tribunal relève que la société INTEL reproche à la société ORANGE SA d'avoir repris ses « codes de communications » à travers les thématiques utilisées par elle pour promouvoir son signe « INTEL INSIDE ». mais elle ne peut prétendre s'arroger tout « message d'innovation technologique ». et le fait de recourir pour illustrer une telle notion d'innovation. revendiquée par l'ensemble des acteurs du secteur technologique. à des objets aussi banals qu'une main robotique, des bras mécaniques ou encore une montre connectée ne suffit pas à établir un acte parasitaire.

La société INTEL sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.

Sur les mesures réparatrices et indemnitaires

Outre l'interdiction sous astreinte d'utiliser le signe « HUMAN INSIDE » mais également toute marque imitant le format [MOT] + INSIDE, la société INTEL sollicite de la société OBSL la somme provisionnelle de 500 000 euros pour chacune des deux marques n° 3 912 863 et 4 279 356, en raison du préjudice causé par les actes d'atteinte à sa marque « INTEL INSIDE ».

Vis-à-vis de la société ORANGE SA, la société INTEL sollicite qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'utiliser la dénomination « HUMAN INSIDE » ou toute autre dénomination de format [mot] + INSIDE, et qu'elle soit en outre condamnée à lui verser la somme à parfaire et actualiser de 2 400 000 euros au titre du parasitisme.

Les défenderesses contestent le moindre préjudice. Sur ce. Aucune atteinte à la marque de renommée « INTEL INSIDE » ni risque de confusion n'ayant été retenus, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes d'indemnisation de la société INTEL à ce titre.

Il en sera de même des demandes présentées à l'encontre de la seule société ORANGE SA. aucun acte de parasitisme n'ayant été établi.

La demanderesse. qui succombe au principal. supportera la charge des dépens.

Elle sera en outre condamnée à verser aux défenderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. qu'il est équitable de fixer à la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros chacune.

L'exécution provisoire. n'étant justifiée au cas d'espèce, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe. contradictoire et en premier ressort.

— PRONONCE la déchéance de la marque de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 dont est titulaire la société INTEL CORPORATION pour les produits suivants : « équipement pour le traitement de information et les ordinateurs ; ordinateurs » à compter du 22 septembre 2012 ;

— DIT que la marque « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 appartenant à la société INTEL CORPORATION est une marque de renommée au sens de l'article 9 (2) c) du Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne. remplacé par le Règlement (UE) n°2017/1001. pour les produits et services visés à l'enregistrement, à l'exclusion des « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs : ordinateurs » pour lesquels la déchéance a été prononcée :

— DEBOUTE la société INTEL CORPORATION de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques françaises « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 et 4 279 356 dont est titulaire la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED pour atteinte à sa marque de renommée « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 ou, subsidiairement pour risque de confusion avec sa marque de l'Union européenne « INTEL INSIDE » n° 8 144 115 ;

— DIT RECEVABLE la société INTEL CORPORATION en sa demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque française « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 ;

— PRONONCE la déchéance de la marque française « HUMAN INSIDE » n° 3 912 863 dont est titulaire la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED pour l'intégralité des services visés à l'enregistrement à compter du 3 août 2012 :

— DIT que la partie la plus diligente devra porter à la connaissance de l'office concerné la présente décision devenue définitive aux fins de transcription des déchéances prononcées au registre des marques correspondant :

— DEBOUTE la société INTEL CORPORATION de ses demandes au titre du parasitisme :

— CONDAMNE la société INTEL CORPORATION à verser à chacune des sociétés ORANGE BRAND SERVICES LIMITED et ORANGE SA la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

— CONDAMNE la société INTEL CORPORATION aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés. en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

— DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2020

Le Président

Pour expédition conforme à l'original