

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 01 AVRIL 2011
(n° 089, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09735.
Décision déferée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 09/00409.

APPELANTE :

S.A.R.L. ELYTEL prise en la personne de son gérant, ayant son siège 9 passage du Génie 75012 PARIS, représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour, assistée de Maître Georges SAUVEUR, avocat au barreau de PARIS, toque E 1519.

INTIMÉE :

Société UNIVERS POCHE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 12 avenue d'Italie 75013 PARIS, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque R 266.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseillère,
Madame NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement 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 Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Univers Poche est titulaire de la marque 'POCKET' déposée le 14 octobre 1993, enregistrée sous le n° 93 488 013, dûment renouvelée, pour désigner divers produits et services parmi lesquels les livres, catalogues et services d'édition de livres, émissions radiophoniques ou de télévision, spectacles, services d'éducation et de divertissement. Elle est apposée sur la couverture de nombreux ouvrages dits 'de poche', au total 2650 titres. Elle fit constater le 14 avril 2008 que la société Elytel, spécialisée dans la production et la

distribution de films et dans l'édition et la distribution de vidéos de court métrage, affichait sur son site internet, les lettres 'DVD POCKET' avec, en surimpression sur la lettre C, une cible tournante dont le centre est occupé par le dessin d'un papillon. Elle découvrit en outre que la société Elytel avait déposé : 1) le 16 décembre 2003 une marque semi-figurative et enregistrée sous le n° 03 3 263 263, constituée de cette même cible sur le contours de laquelle peuvent se lire les termes 'DVD' et 'POCKET', pour désigner les services de publicité, d'abonnement à des journaux, la reproduction de documents, la gestion de fichiers informatiques, les télécommunications, . . . les publications de livres, les prêts de livres, la publication électronique de livres et de périodique, la micro-édition. 2) le 5 juin 2008, une marque semi-figurative, enregistrée sous le n° 08 3580 216, constituée de la même cible apposée aux lieu et place de la lettre C dans l'ensemble formé par 'DVD POCKET', pour désigner divers services et produits de publicité, d'enregistrements magnétiques, de disques acoustiques et optiques, de logiciels de jeux . . . etc. Estimant que le dépôt de ces marques et les modalités de leur exploitation portaient atteinte à sa marque 'POCKET', la société Univers Poche assigna la société Elytel en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 17 mars 2010, le tribunal dit que :

- l'emploi par la société Elytel du signe POCKET sous la forme DVD POCKET en lettres capitales et sans ornement, pour offrir à la vente des livres constitue la contrefaçon par imitation de la marque 'POCKET' appartenant à la société Univers Poche,
- l'usage du nom de domaine 'dvdpockett.fr' pour désigner un site où sont vendus des produits identiques ou similaires à ceux figurant à l'enregistrement de la marque POCKET constitue une contrefaçon par imitation de cette dernière,
- dit que les marques semi-figuratives 'DVD POCKET' n° 03 3 263 263 et n° 08 3 581 216 ne constituent pas la contrefaçon de la marque 'POCKET' et débouta la société Univers Poche de sa demande d'annulation de ces deux marques.

Le tribunal condamna la société Elytel à verser à la société Univers Poche la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et interdit à la société Elytel de faire usage du signe 'DVD POCKETT' dans une présentation différente de celle adoptée par les marques n° 02 3 263 263 et n° 08 3 581 216.

Vu les dernières écritures en date du 17 janvier 2011 de la société Elytel, appelante, qui conclut à la nullité de la marque POCKET n° 93 488013 de la société Univers Poche, au rejet des prétentions de la société Univers Poche, à la publication de l'arrêt de la cour et à la condamnation de la société Univers Poche à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;

Vu les dernières écritures en date du 3 février 2011 de la société Univers Poche qui soutient que l'emploi du signe POCKET, quelle que soit sa présentation, caractérise une atteinte portée à sa marque POCKET, pour conclure à l'infirmité de la décision déférée en ce qu'elle n'avait retenu la contrefaçon que pour l'emploi du signe DVD POCKET, sans ornement, solliciter l'annulation des deux marques déposées par la société Elytel, pour l'ensemble des produits identiques ou similaires à ceux visés par sa marque dont la notoriété doit être prise en considération pour apprécier la similarité des produits et services en cause, fait valoir subsidiairement que le dépôt des marques incriminées est frauduleux et commande leur annulation, et soutient enfin que la société Elytel doit être déchue de ses droits sur la marque n° 03 3 263 263, pour défaut d'exploitation, avant de solliciter que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 40 000 euros, qu'une mesure de publication soit ordonnée

et que la mesure d'interdiction soit étendue à tout usage de la marque POCKET, quelle qu'en soit la présentation ;

SUR CE,

Sur la validité de la marque POCKET :

Considérant que cette marque française, constituée du terme 'POCKET' présenté en lettres de couleur blanche, droites sauf la lettre 'O' qui est en italique, et inscrites dans un cartouche rectangulaire de couleur bleue, a été déposée le 14 octobre 1993, pour désigner les produits et services suivants : papier, carton, et produits en ces matières, livres, papiers à entête, catalogues, bons de commande, enveloppes ainsi que les émissions radiophoniques ou de télévision, les spectacles, les services d'édition de livres, de journaux et de revues, les services d'éducation et de divertissement ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation, la société Elytel fait valoir que le terme 'POCKET', certes d'origine anglo-saxonne mais parfaitement compris du public francophone, désigne le format des ouvrages que l'intimée édite, et plus encore, indique la possibilité de transporter un livre, dans une poche de vêtement ; que de façon plus générale, le terme 'pocket' est toujours utilisé pour indiquer un format plus réduit, dénommé également format 'de poche' ; qu'elle ajoute qu'un grand nombre de marques (1702) comportent le terme 'Poche' ou 'Pocket' avant d'en déduire que la nullité de la marque est encourue sur le fondement de l'article L711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle, et subsidiairement sur celui de l'article L711 -2, c) au motif que 'pocket' désigne exclusivement la forme conférant au livre sa valeur substantielle ;

Considérant ceci exposé, que le nombre de marques, au demeurant limité pour désigner des livres, qui contiennent le signe 'POCKET', n'est pas de nature à fonder une demande d'annulation au visa de l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3 de la directive de 89/104 du 21 décembre 1988, devenue la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 ; Qu'en effet, il incombe au demandeur à l'annulation de justifier que la marque telle que déposée, est composée exclusivement de signes pouvant servir, à désigner la qualité, la destination, l'origine ou d'autres caractéristiques des produits ou services en cause ; Que l'existence de marques comprenant le même signe ne prouve pas le caractère usuel de celui-ci puisque, précisément, l'enregistrement d'une marque réalise une appropriation du signe qui la constitue pour désigner, dans la vie des affaires, certains produits ou services ;

Considérant ceci rappelé, qu'il convient d'apprécier si la marque telle que déposée pour désigner des livres et services d'édition de livres, de journaux et de revues est composée exclusivement de signes pouvant servir à désigner une ou plusieurs des caractéristiques de ceux-ci ;

Considérant que la marque de la société Univers Poche est constituée du seul signe POCKET, placé dans un cartouche de couleur bleue qui le met en exergue, inscrit en lettres droites à l'exception de la lettre 'O' en italique, singularité qui est cependant sans portée sur l'appréciation du signe ;

Considérant qu'en 1993, année du premier dépôt de la marque, il n'est pas sérieusement contesté que le public concerné percevait le signe 'pocket' comme signifiant 'poche' ;

Considérant toutefois, que le terme 'poche' ne peut pas désigner la destination d'un livre, car une publication n'a pas vocation à rester fermée dans une poche mais est destinée à être ouverte, lue et commentée ; Que pas davantage ne peut-il être sérieusement soutenu que le signe 'poche' désignerait la valeur substantielle d'un livre, laquelle n'est pas fonction de sa taille ou du nombre de ses pages mais de son contenu ; Qu'il reste que le terme 'poche' était en 1993 évocateur du format d'un produit ;

Considérant cependant, et quand bien même le lectorat était-il déjà familiarisé à l'offre faite par des maisons d'édition d'ouvrages en format dit 'de poche', qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit qu'il en allait de même pour le signe 'pocket', employé seul, et que les acheteurs potentiels percevaient alors ce signe comme leur décrivant le format réduit d'un livre ; Qu'ainsi, la marque 'POCKET', bien que faiblement distinctive, n'est pas descriptive des produits et services précités ou d'une de leurs caractéristiques au sens des dispositions des articles L 711-2 b) et c) ;

Considérant par ailleurs, que l'étude versée par la société Univers Poche, réalisée en 2005, par la société IPSOS, démontre que la marque est notoire car connue d'une fraction significative du public concerné et que sa faiblesse intrinsèque est compensée par sa forte reconnaissance par les acheteurs (11,8 % de parts de marché en 1997) ; Que la demande d'annulation de la marque POCKET formée pour la première fois en cause d'appel, sera en conséquence rejetée ;

Sur la contrefaçon de la marque POCKET n° 93 488 013 :

Par l'usage des signes 'DVD POCKET' et 'DVD POCKET COLLECTION' :

Considérant que le procès verbal de constat dressé par l'APP en date du 14 avril 2008 et l'extrait du site www.dvdpocket.fr illustrent l'importance de l'usage des signes 'DVD POCKET' et 'DVD POCKET COLLECTION', en lettres droites, de couleur blanche sur fond noir, non seulement sur le site de l'appelante pour la présentation et la promotion de quelques livres (5) et de nombreux DVD, mais encore sur les jaquettes des DVD versés aux débats, produits identiques s'agissant des livres et similaires s'agissant des DVD à ceux visés à l'enregistrement de la marque première, dans la mesure où les livres, les DVD et CD ROM constituent des supports différents mais complémentaires et associés pour la diffusion de mêmes oeuvres, et sont souvent présentés au public dans les mêmes réseaux de distribution ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont, relevant la portée purement descriptive du signe DVD dans les dénominations 'DVD POCKET' ou DVD POCKET COLLECTION' ou encore dans le nom de domaine www.dvd.pocket.fr (identifiant un site commercial dédié à la vente de DVD et de livres), dit que la reprise du terme 'POCKET', qui conserve son pouvoir distinctif propre dans les dénominations en cause, constituait la contrefaçon par imitation de la marque de la société Univers Poche dans la mesure où le public ne pourra qu'être amené à penser qu'il s'agit d'un élargissement de la gamme des produits présentés sous la marque première ; Que pareillement, le déroulé de l'animation réalisée sur le site autour de la dénomination 'DVD POCKET', caractérise une contrefaçon par imitation, peu important à cet égard que soit superposé à la lettre 'C' une cible mouvante qui tourne sur elle-même, dès lors que cette

superposition partielle et très fugitive, n'occulte aucunement la dénomination 'DVD POCKET' qui est parfaitement perceptible et lisible ;

Sur la validité des marques de la société ELYTEL :

Considérant que la société Univers Poche se prévaut de la notoriété de sa marque, pour solliciter au visa de l'article L711-4, a), du Code de la propriété intellectuelle, l'annulation des marques semi figuratives n° 03 263 263 et 08 3 580 216 ;

Sur la marque n° 03 3263 263 :

Considérant que la marque est constituée de deux cercles concentriques dont la surface du premier est occupée par le dessin stylisé d'un papillon, tandis que dans celle du second se lisent les signes 'DVD' placé en partie supérieure du cercle et 'POCKET' placé en partie inférieure de celui-ci ; Que l'impression d'ensemble produite par cette composition est celle d'un papillon inscrit au centre d'un rond grisé, autour duquel se déroulent, les signes DVD et POCKET, inscrits en lettres droites et en gros caractères nettement visibles ; Qu'ainsi les éléments distinctifs dominants résident autant dans la partie figurative de la marque que dans sa partie dénominative, le regard étant en effet attiré aussi bien par la composition constituée des deux cercles concentriques dont le centre est occupé par le dessin très stylisé d'un papillon, que par la partie dénominative qui est tout autant mise en exergue dans cet ensemble par la taille des caractères utilisés ;

Considérant qu'il suit que le terme 'POCKET', dissocié visuellement du terme descriptif DVD, garde, dans cet ensemble, son pouvoir distinctif propre, tant visuellement, qu'intellectuellement, l'adjonction d'un papillon étant dénuée de portée sémantique ; Que phonétiquement, la marque litigieuse se prononce de la même façon que la marque première ;

Considérant qu'il suit que la société Univers Poche est bien fondée à soutenir que la marque déposée par la société Elytel porte atteinte à ses droits sur sa marque notoire POCKET, en ce qu'elle vise des produits identiques et similaires à ceux pour la désignation desquels sa marque a été enregistrée ; Qu'elle sera en conséquence annulée pour : les émissions radiophoniques ou télévisées, les services d'éducation, de formation de divertissement, la publication de livres, le prêt de livre, l'organisation de concours (éducation ou divertissement), l'organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, la micro-édition, l'édition électronique de livre en ligne ;

Considérant que pour ce qui concerne les autres produits et services visés, il est d'autant moins soutenu que la marque est exploitée pour les désigner, que la société Univers Poche sollicite la déchéance des droits de la société Elytel ; Que la société Univers Poche n'est donc pas fondée à solliciter, au visa de l'article L711-4 a), l'annulation de la marque litigieuse pour les produits qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée ;

Sur la validité de la marque n° 08 3 580 216 :

Considérant que cette marque semi-figurative est constituée de l'inscription en lettres droites, de couleur noire, des signes 'DVD POCKET', avec la reproduction de la marque précédente n° 03 3 263 263, placée en surimpression, entre les lettres C et K ;

Considérant que cette composition qui aboutit à occulter totalement la lettre 'C' de POCKET et très partiellement les lettres 'O' et 'K', n'affecte cependant pas la lisibilité du terme POCKET que le consommateur reconstituera d'autant plus aisément que la cause de l'occultation réside dans la présence en surimpression de la marque examinée précédemment dont il a été dit qu'elle reproduisait le signe POCKET ;

Considérant qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de cette marque est la place première donnée au signe POCKET qui conserve d'autant plus son caractère distinctif que la partie figurative est tout à fait accessoire et que, comme mentionné plus haut, le signe DVD est purement descriptif des produits visés à l'enregistrement ; Que c'est donc à bon droit que la société Univers Poche sollicite au visa de l'article L711-4 a) du Code de la propriété intellectuelle, en se prévalant du caractère notoire de sa marque, l'annulation des produits identiques et similaires pour lesquels celle-ci a été enregistrée ; Qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation de la marque n° 08 3 580 216, en ce qu'elle désigne les appareils et instruments d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, les disques compacts, les supports d'enregistrement magnétique, les disques acoustiques ou optiques et disquettes souples ;

Que s'agissant des autres produits et services visés à son enregistrement (publicité, relations publiques, organisation d'expositions à buts commerciaux, location de temps publicitaire, logiciel...etc), il est constant qu'aucun acte d'exploitation n'est avéré ni même allégué, en sorte que la société Univers Poche qui ne démontre pas l'existence d'une atteinte qui serait portée à ses droits, sera déboutée de sa demande d'annulation portant sur ces autres produits et services;

Sur la fraude :

Considérant que la société Univers Poche avance, pour conforter et étendre sa demande d'annulation des deux marques incriminées, que celles-ci auraient été déposées par malice, en fraude à ses droits ;

Considérant toutefois, qu'elle procède par simple affirmation, puisque la fraude ne saurait se déduire de la seule notoriété de la marque première, en dehors de toute démonstration du dessein poursuivi par le déposant ;

Que ses prétentions seront rejetées sur ce point ;

Sur la déchéance des droits de la société Elytel sur la marque n° 03 3 263 263 :

Considérant qu'en cause d'appel, la société Univers Poche expose qu'en dehors des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque POCKET a été enregistrée, la société Elytel n'exploite aucun des nombreux produits et services désignés par la marque semi-figurative DVD POCKET n° 03 3 263 263 et demande à la cour de prononcer la déchéance des droits de la société Elytel ;

Considérant que cette dernière n'oppose pas de moyen d'irrecevabilité à cette demande, pas plus qu'elle ne soutient qu'elle exploite ou aurait exploité sa marque pour les produits et services en cause;

Qu'il convient donc de prononcer, en application de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de la société Elytel sur sa marque pour l'ensemble des dits produits et services et de dire qu'elle prendra effet au 21 mai 2009, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque, comme le demande la société Univers Poche ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées ;

Considérant que la société Univers Poche demande que le montant des dommages et intérêts qui lui furent alloués par la décision entreprise, soit porté à la somme de 40 000 euros (50 000 euros dans le corps de ses écritures) ; que l'appelante lui oppose que son préjudice ne peut résulter que de la très faible diffusion des 5 livres qu'elle a édités ;

Considérant ceci rappelé, que les actes de contrefaçon retenus par le présent arrêt consistent non seulement dans ceux retenus par les premiers juges, mais aussi dans le dépôt et l'usage des signes constitutifs de la marque n° 03 263 263, et de la marque n° 08 3 580 216 ; Que s'il est vrai que la société Univers Poche ne caractérise pas précisément son préjudice, il demeure que celui-ci est nécessairement fonction de la notoriété de sa marque, de la consultation du site internet de l'appelante, et de la poursuite de l'usage des signes contrefaisants postérieurement à la décision déférée, étant observé que le nombre de DVD vendus dépassait 12 000 exemplaires en 2005 ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de porter à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Elytel devra verser à la société Univers Poche ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société Elytel à verser à l'intimée la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirmes la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que l'emploi par la société Elytel du signe Pocket sous la forme DVD POCKETT en lettres capitales, sans ornement pour offrir à la vente des livres constitue la contrefaçon par imitation de la marque POCKET n° 93 488 013 dont la société Univers Poche est titulaire, que l'usage du nom de domaine www.dvdpocket.fr constitue la contrefaçon par imitation de cette même marque et en ce qu'elle a condamné la société Elytel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation de la marque POCKET n° 93 488 013,

Dit qu'en déposant et en exploitant les marques n° DVD POCKETT n° 03 3 263 263 et n° 08 3 581 216, pour désigner des livres et DVD, la société Elytel a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque POCKET précitée,

Dit bien fondée l'action en nullité des marques n° 03 3 263 263 et 08 581 216,

En conséquence,

Annule la marque DVD POCKET n° 03 3 263 263 en ce qu'elle désigne les émissions de radio et de télévision, les services d'éducation, de formation, de divertissement, la publication de livres, le prêt de livres, l'organisation de concours (éducation ou divertissement) l'organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, la micro-édition, la publication électronique de livres et de périodiques en ligne,

Prononce, avec effet au 21 mai 2009, la déchéance des droits de la société Elytel sur l'ensemble des autres produits et services visés à l'enregistrement de la marque n° 03 3 263 263,

Annule la marque n° 08 3 580 216 en ce qu'elle désigne les appareils et instruments d'enseignement, les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, les disques compacts, les disques acoustiques ou optiques, les disquettes souples et les supports d'enregistrement,

Interdit à la société Elytel de faire usage des marques annulées et de réitérer les actes précités, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société Elytel à verser à la société Univers Poche la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Autorise la société Univers Poche à faire publier le présent arrêt dans deux publications de son choix, aux frais de la société Elytel dans la limite de 3 000 euros par insertion,

Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI par les soins du greffier, pour être portée au Registre National des Marques,

Condamne la société Elytel à verser à la société Univers Poche la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT