

**COUR D'APPEL DE PARIS**

4ème Chambre - Section A

9 avril 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05649

Décision déferée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/08354

**APPELANTE**

**S.A.S. REED BUSINESS INFORMATION**

agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration

...

BP 62

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Anne Z... plaidant pour Me VARET, avocat au barreau de Paris, toque : P539

**INTIMES**

Monsieur Philippe B...

...

92270 BOIS COLOMBES

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise C..., avocat au barreau de l'ESSONNE

Société NIEUWBOURG GROUP dont le nom commercial est VIRCOMONLINE

prise en la personne de ses représentants légaux

92400 COURBEVOIE

défaillante

Maître D...

pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NIEUWBOURG GROUP

92000 NANTERRE

défaillant

**COMPOSITION DE LA COUR :**

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mademoiselle Carole E...

**ARRET : REPUTE 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 nouveau Code de procédure civile  
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 28 mars 2007 par la société REED BUSINESS INFORMATION, d'un jugement rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

- l'a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques "Stratégies" no 1240001 et no 3223207,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'atteinte à la renommée de ses marques "Stratégies" no 1240001 et no 3223207,
- l'a déboutée de sa demande de nullité de la marque "STRATEGIE & DECISIONS" no 3308756,
- a déclaré irrecevables les demandes formées par la société NIEUWBOURG GROUP,
- a débouté Philippe B... de sa demande de nullité des marques "Stratégies" no 1240001 et no 3223207,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- l'a condamnée à payer à Philippe B... la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code précité ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 4 janvier 2008, conformes à celles précédemment signifiées le 27 juillet 2007, par lesquelles la société REED BUSINESS INFORMATON demande à la Cour, au visa de la loi du 31 décembre 1964 et en particulier de son article 3, des articles L 711-1, L 711-2, L 711-4, L 713-3, L 713-5, L 714-3, L 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 1382 et 1383 du Code civil,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que les marques "Statégies" no 1240001 et no 3223207 sont distinctives tant au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 que de l'article L 711-2 du CPI,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société B...,
- débouté Philippe B... de sa demande de dommages-intérêts,

- de l'infirmier en ce qu'il l'a :

- déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques "Stratégies" no 1240001 et 3223207,

- déboutée de sa demande au titre de l'atteinte à la renommée de ses marques "Stratégies" no 1240001 et no 3223207,

- déboutée de sa demande de nullité de la marque "STRATEGIE & DECISIONS" no 3308756,

- condamnée à payer à Philippe B... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la reproduction et l'usage au sein des pages Web exploitées par Philippe B... et le cas échéant par maître D... ès-qualités, du terme "Stratégie" au sein de la locution "Stratégie - Relation client" pour désigner une conférence constituent une contrefaçon par imitation de la marque "Stratégies" no 1240001,

- dire et juger que le dépôt et l'usage à titre de nom de domaine par la société B... et le cas échéant par maître D... ès-qualités de la locution "strategierelationclient.com" constituent également une contrefaçon par imitation des marques "Stratégies" no 1240001 et no 3223207,

- en tout état de cause, dire et juger que les mêmes faits constituent une exploitation injustifiée de la renommée de ses marques "Stratégies" engageant la responsabilité de maître D... ès-qualités,

- en conséquence, faire interdiction définitive à maître D... ès-qualités de reproduire et d'utiliser les marques en cause de quelque manière que ce soit et en tout ou partie, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt,

- ordonner à maître D... ès-qualités de procéder, à ses frais, à toutes les démarches nécessaires au transfert du nom de domaine "strategierelationclient.com" au profit de la société REED BUSINESS INFORMATION,

- en tant que de besoin, dire que l'arrêt sera opposable au registrar du nom de domaine, la société GO DADDY SOFTWARE, Inc, afin que celui-ci procède aux formalités de transfert et autoriser la société REED BUSINESS INFORMATION à procéder aux dites formalités,

- condamner Philippe B... à payer à la société REED BUSINESS INFORMATION la somme de 60 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- fixer sa créance de dommages-intérêts à l'encontre de la société B... à la somme de 60 000 euros,

En outre,

- dire et juger que l'enregistrement de la marque "STRATEGIE & DECISIONS" porte atteinte à ses droits antérieurs sur les marques "Stratégies",

- prononcer en conséquence la nullité de la marque "STRATEGIE & DECISION" enregistrée par Philippe B...,

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et fixer à ce même montant sa créance sur ce même fondement à l'encontre de la société NIEUWBOURG GROUP,

- condamner solidairement Philippe B... et maître D... ès-qualités aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP d'avoué Bolling-Durand-Lallement,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

Vu les uniques écritures, en date du 16 octobre 2007, par lesquelles Philippe B... poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la condamnation de la société REED BUSINESS INFORMATION à lui payer une indemnité complémentaire de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'assignation en date du 2 août 2007 par laquelle ont été signifiées à maître D..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Nieuwbourg Group, conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, copie de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité ainsi que des conclusions de la société appelante ;

SUR CE, LA COUR,

Sur la procédure

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'acte d'assignation du 2 août 2007 que celui-ci a été remis à une personne présente au domicile du destinataire ;

Considérant que l'acte d'assignation n'ayant pas été remis à la personne de l'intimé, le présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile sera rendu par défaut ;

Sur le fond

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

- la société REED BUSINESS INFORMATION, ci-après RBI, édite et publie la revue "Stratégies" spécialisée dans le marketing, la communication, les médias, organise des formations professionnelles et des manifestations sur ces mêmes thèmes, ainsi que, depuis plus de trente ans le Grand Prix "Stratégies" de la publicité et du marketing, exploite enfin un site Web identifié sous le nom de domaine "strategies.fr" sur lequel elle commercialise les formations précitées,

- elle est titulaire de deux marques verbales "Stratégies",

- la première, no 1240001, a été déposée en 1971 et renouvelée pour la dernière fois le 30 avril 2003 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et notamment les journaux et périodiques, l'aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, l'éducation, l'organisation d'expositions et autres manifestations,

- la seconde, no 03 3223207, a été déposée le 30 avril 2003 pour distinguer, en classe 38, notamment les services de télécommunications, la communication par terminaux d'ordinateurs et la transmission d'informations par réseaux, transmission de messages, de données, transmission de télécopies et de télégrammes, agence de presse et d'information,

- elle expose avoir constaté au début du mois d'avril 2005 l'existence d'un site Web "strategierelationclient.com", édité par la société NIEUWBOURG GROUP, annonçant la tenue à Paris le 22 juin 2005 d'un forum professionnel intitulé "Stratégie RelationClient" consacré aux relations entre les entreprises et leurs clients et avoir découvert dans le même temps le dépôt par Philippe B..., à la date du 8 novembre 2004, de la marque "STRATEGIE & DECISIONS", enregistrée sous le no 3308756 pour désigner la location d'espaces publicitaires en ligne et sur papier à destination de fournisseurs de solutions d'informatique décisionnelle, la rédaction et la diffusion d'informations dans le domaine de l'aide à la décision et de l'informatique décisionnelle, l'organisation et la conduite de colloques, conférences ou congrès sur les thèmes de l'aide à la décision, de la gestion d'entreprise et de l'informatique décisionnelle,

- c'est dans ces circonstances qu'elle a saisi le 23 mai 2005, aux fins d'interdiction, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 juin 2005, et a introduit par actes d'huissiers de justice en date du 20 et du 27 mai 2005, respectivement délivrés à la société Nieuwbourg Group et à Philippe B..., la présente instance en contrefaçon par imitation des marques "Stratégies", en exploitation injustifiée de la renommée des marques "Stratégies", en nullité de la marque "STRATEGIE & DECISIONS", en indemnisation de son préjudice,

- par jugement du 19 octobre 2005 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société NIEUWBOURG GROUP et désigné en qualité de mandataire liquidateur maître D... qui a été assigné en intervention forcée le 5 mai 2006,

- les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2006 ;

Sur la validité des marques "Stratégies" no 1240001 et no 3223207,

Considérant que Philippe B... qui, pour s'opposer au grief de contrefaçon, a soulevé devant les premiers juges la nullité, pour défaut de caractère distinctif, des marques "Stratégies", poursuit en cause d'appel la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris qui l'a débouté de cette prétention ;

Qu'il s'ensuit que la validité des marques dont se prévaut la société RBI est acquise aux débats ;

Sur la validité de la marque "STRATEGIE & DECISIONS" no 3308756

Considérant que la société RBI poursuit la nullité de la marque "STRATEGIE & DECISIONS" déposée par Philippe B... le 8 novembre 2004 à laquelle elle fait grief de porter atteinte à ses droits antérieurs sur les marques "Stratégies" ;

Considérant, en droit, qu'aux termes des dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée...(....) ; que constitue une atteinte aux droits de la marque, selon les dispositions de l'article L 716-1 du même Code, la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que les produits ou services désignés par la marque critiquée sont soit identiques, soit similaires à raison de leur destination ou de leur complémentarité à ceux visés à l'enregistrement des marques dont la société appelante revendique la protection ;

Considérant que le signe contesté "STRATEGIE & DECISIONS" n'étant pas identique aux marques verbales opposées "Stratégies", faute de les reproduire sans modification ni ajout, il convient de caractériser l'atteinte portée aux droits antérieurs au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code précité, aux termes desquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) (.....),

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que le risque de confusion est déterminé au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les dénominations en présence eu égard à leur similitude, visuelle, phonétique et conceptuelle, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant, au plan visuel, que la marque première, constituée de l'élément verbal unique "Stratégies", présente avec le signe second, composé de deux termes d'égale importance, au regard d'une longueur strictement équivalente et d'un graphisme identique, situés comme en équilibre de part et d'autre de la conjonction de coordination ET représentée sous la forme typographique de l'esperluette, une différence de structure immédiatement perceptible ;

Que les signes opposés se distinguent en outre par leur volume, le premier étant constitué, à l'exception de la lettre d'attaque S, de lettres minuscules, le second, de lettres d'imprimerie majuscules en forme de bâtonnets ;

Qu'enfin, même leur élément commun, représenté par le terme "stratégie", a pour particularité dans l'un, d'être énoncé au pluriel dans l'autre, au singulier ;

Considérant, au plan phonétique, que l'ensemble verbal critiqué donne à entendre en position d'attaque, le vocable "STRATEGIE", constitutif de la marque première, composé de trois syllabes ; que celui-ci n'est pas pour autant prépondérant car immédiatement suivi de la conjonction ET qui introduit en séquence finale le vocable "DECISIONS" , également

composé de trois syllabes de sorte que, les deux éléments de l'ensemble dégagent une puissance acoustique équivalente ;

Considérant enfin, au plan conceptuel, que le mot "stratégie", défini au Petit Larousse Illustré dans son sens premier, comme l'art de coordonner l'action de forces militaires, politiques, économiques et morales impliquées dans la conduite d'une guerre, et dans son sens second, comme l'art de coordonner des actions, de manoeuvrer habilement pour atteindre un but, est d'usage courant, voire banal, dans les domaines d'activité où s'exercent des pouvoirs de direction et de décision, singulièrement dans l'entreprise, lieu d'application des techniques de direction, d'organisation et de gestion, dites de management qui tendent pour l'essentiel à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie ;

Qu'ainsi, son emploi à titre de marque présente un caractère faiblement distinctif pour désigner des produits ou des services voués à l'aide dans la conduite des entreprises, de sorte que, son association avec le mot "DECISIONS" au sein du couple "STRATEGIE & DECISIONS", dont il ne constitue pas l'élément dominant, suffit à discriminer le signe second de la marque antérieure, tout particulièrement auprès du public de décideurs économiques auxquels sont offerts les produits ou services concurrents ;

Considérant qu'il en résulte que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de la catégorie des produits et services concernés qui n'est pas susceptible de prendre la marque contestée pour une déclinaison des marques antérieures "Stratégies" ;

Que le jugement déféré qui a débouté à bon droit la société RBI de sa demande en nullité de la marque "STRATEGIE & DECISIONS" no 3308756 mérite confirmation ;

#### Sur la contrefaçon

Considérant que la société RBI fait valoir que l'usage par la société Nieuwbourg Group du terme "stratégie" pour désigner une conférence constitue une contrefaçon par imitation de sa marque no 1240001 et que le dépôt ainsi que l'usage du nom de domaine "strategierelationclient.com" sont constitutifs d'une contrefaçon par imitation de ses marques no 1240001 et 3223207 ;

Considérant, au vu du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2005 par l'agence pour la protection des programmes, que le terme "stratégie" figure dans l'adresse électronique du site Internet "strategierelationclient.com" de la société Nieuwbourg Group, ainsi que dans l'intitulé du forum professionnel "Stratégie RelationClient" annoncé sur son site Internet pour le 22 juin 2005 à Paris ;

Considérant que les signes litigieux, qui ne reproduisent pas à l'identique les marques dont la protection est revendiquée, sont utilisés pour désigner des services identiques ou similaires à ceux couverts par ces dernières de sorte que la contrefaçon doit être caractérisée au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, précédemment énoncé ;

Considérant que le signe "strategierelationclient.com" se distingue d'emblée des marques "Stratégies" qui lui sont opposées à raison de l'ajout de la séquence finale "relationclient", qui

donne à voir un ensemble graphique nettement plus long et plus riche eu égard à la diversité des caractères assemblés, qui donne à entendre, sur un rythme de huit syllabes, la grande variété des sons émis par les consonnes s, t, r, t, g, r, l, t, c, l et par les voyelles a, é, i, e, a, i, on, i, en, qui fait comprendre enfin, que le centre d'intérêt est la relation au client, que l'objectif à atteindre est de la maîtriser et de l'améliorer, de sorte que, au sein du signe critiqué, l'élément "relation client" qui constitue la fin, est nécessairement dominant par comparaison avec l'élément "stratégie" qui n'est que le moyen ;

Considérant que le signe "Stratégie RelationClient" donné pour titre au forum organisé par la société Nieuwbourg Group et annoncé sur le site Internet de cette dernière appelle les mêmes observations, sauf à y ajouter que la différence, sur le plan visuel, avec les marques qui lui sont opposées est encore plus nette le concernant, au regard de l'apport d'un élément figuratif représenté par un cercle bleu en surplomb de la locution "RelationClient" et de la mise en évidence du terme "Relation" par sa coloration en rouge ;

Considérant, au terme de l'appréciation globale de leurs éléments distinctifs et dominants, que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de la société RBI au titre de la contrefaçon de ses marques ;

Sur l'atteinte à la renommée de la marque

Considérant que le cas de l'espèce ne relève pas des conditions d'application des dispositions de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, étant rappelé qu'il est constant que les produits ou services en présence sont similaires et observé encore qu'il n'y a pas emploi des marques "Stratégies" mais utilisation du terme "stratégie" au sein de signes complexes de sorte que, par confirmation du jugement déféré, la demande formée sur ce fondement doit être rejetée ;

Sur les autres demandes

Considérant que le sens de l'arrêt justifie le rejet du surplus des demandes de la société RBI ;

Que l'équité commande de la condamner, faisant droit à la demande de Philippe B..., à payer à ce dernier la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 même Code ;

**PAR CES MOTIFS**

Confirme en toutes ses dispositions attaquées le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société REED BUSINESS INFORMATION à payer à Philippe B... une

indemnité complémentaire de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT