

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 09/00800

JUGEMENT rendu le 27 Mai 2010

DEMANDERESSE

S.A.S UNIKA MULTIMEDIA

5 rue Jules Guesde

91130 RIS ORANGIS

représentée par Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au
barreau de DE PARIS, vestiaire C2239

DÉFENDERESSE

S.A. FRANCE TELECOM

6 Place d'Alleray

75015 PARIS

représentée par Me Claire BERTHEUX SCOTTE- DS AVOCATS,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire TO700

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Agnès MARCADE, Juae

Rémy MONCORGÉ, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 14 Avril 2010

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 décembre 2007, la société Unika multimédia a déposé une demande auprès de l'INPI pour obtenir l'enregistrement de la marque semi-figurative UNIKA UNIKA pour des produits et services des classes 9, 28 et 38.

La société France Telecom titulaire de la marque semi-figurative unik unik déposée le 13 avril 2004 pour les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 a formé opposition à l'enregistrement de cette marque et par une décision du 27 août 2008, le directeur de l'INPI a fait droit

à cette opposition pour : les supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques. Logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), télécommunications. Informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiotéléphoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Le 15 septembre 2008, la société Unika multimédia a fait assigner la société France Telecom devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater la nullité de la marque unik unik en raison de l'existence de droits antérieurs. Elle sollicite une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 8 avril 2010, la société Unika multimédia expose que dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet la société Unika computer, elle s'est portée acquéreur de ses actifs corporels et incorporels et que la cession en a été ordonnée à son profit par une décision du tribunal de commerce de Meaux du 20 octobre 2006. Aussi, la société Unika multimédia s'estime bien-fondée à opposer à la société France Telecom l'antériorité de l'élément distinctif de la dénomination sociale Unika computer, inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis 1998.

La société Unika multimédia fait également valoir qu'elle a acquis le nom commercial Unika qui est utilisé au moins depuis 2002 et qui a fait l'objet d'une diffusion nationale ainsi que l'établit les pièces versées aux débats. La société Unika multimédia soutient qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre le signe Unika et la marque unik unik ainsi qu'il ressort de la décision du directeur de l'INPI. Elle ajoute que l'activité des sociétés Unika computer et Unika multimédia est la fabrication, la réparation et la vente de matériels et équipements informatiques et que la société France Telecom a déposé sa marque pour des produits et services qui touchent au domaine de l'informatique.

Enfin, la société Unika multimédia invoque l'existence d'une marque d'usage UNIKA ainsi que des marques UNIKA FLEX et UNIKA ENTERPRISE et fait valoir que la société France Telecom a déposé la marque unik unik, en fraude de ses droits.

Elle maintient donc sa demande tendant à voir déclarer nul l'enregistrement de la marque unik unik et elle réclame 150 000 € à titre de dommages intérêts. Elle conclut également au rejet de la demande reconventionnelle en contrefaçon de la société France Telecom fondée sur la marque unik unik.

Dans ses dernières écritures du 13 avril 2010, la société France Telecom soutient tout d'abord que la société Unika multimédia n'est pas devenue titulaire de la dénomination sociale Unika computer qui est attachée à la personne morale qu'elle désigne. S'agissant du nom commercial, la défenderesse fait valoir que la société Unika multimédia n'apporte pas la preuve d'un usage antérieur au dépôt de sa marque non plus que d'une diffusion nationale. Enfin, la société France Telecom déclare que la société Unika multimédia ne dispose plus de la marque UNIKA et ne peut prétendre à une marque d'usage.

En second lieu, la société France Telecom exclut l'existence d'un risque de confusion en contestant la similitude des activités et des produits et services visés par la marque unik unik. Elle ajoute que la décision de l'INPI ne peut être utilement invoquée dès lors que les signes à comparer ne sont pas identiques.

Enfin, la société France Telecom conteste l'existence d'une fraude, relevant qu'elle n'a pas elle-même effectué le dépôt de la marque unik unik mais qu'elle en est devenue titulaire à la suite d'une cession intervenue en 2007. Elle ajoute qu'elle n'avait pas connaissance des marques invoquées par la société Unika multimédia. Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre.

Reconventionnellement, la société France Telecom considère que le dépôt de la marque UNIKA UNIKA est constitutif d'un acte de contrefaçon de la marque unik unik, compte tenu des ressemblances entre les signes et de l'identité et similarité des services désignés. Elle réclame la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ l'existence d'un droit antérieur :

- Sur la dénomination sociale :

La dénomination sociale est un attribut de la personnalité morale et est attachée à la personne qu'elle identifie. La cession des actifs de la société n'a pas pour effet de transférer la dénomination sociale de la société cédante à la société cessionnaire.

Ainsi, la société Unika multimédia ne dispose d'aucun droit sur la dénomination sociale de la société Unika computer et ne peut donc opposer une antériorité à la marque de la société France Telecom.

- Sur le nom commercial :

En revanche, la société Unika multimédia a acquis le nom commercial attaché au fonds de commerce de la société Unika computer et peut donc l'opposer à la société France Telecom dès lors qu'elle démontre un usage antérieur au dépôt de la marque unik unik le 13 avril 2004 ainsi qu'une diffusion sur l'ensemble du territoire national.

En l'espèce, la société Unika multimédia verse aux débats un ensemble de publicités portant le signe Unika, cependant celui-ci est généralement utilisé à titre de marque pour désigner des ordinateurs et ces publicités ne peuvent être datées. Néanmoins, la pièce 25 constituée d'un publi-reportage fait état de la présence du pack Works suite 2003: word 2002; par ailleurs, celui-ci se termine ainsi "Disposant en plus de ports USB et IEEE en façade, d'une prise réseau et d'un modem, l'unika XS pourrait bien être l'objet en vogue de l'année 2003." Cette dernière phrase permet de dater ce dernier document de l'année 2003. Or, celui-ci comporte le nom commercial Unika utilisé notamment dans la phrase "Unika recommande." Il convient donc d'admettre que la société Unika multimédia démontre l'usage du nom commercial Unika à compter de 2003.

La société Unika multimédia doit ensuite établir que ce nom commercial était connu sur l'ensemble du territoire national au moment du dépôt de la marque unik unik . Pour ce faire, la société Unika multimédia invoque l'importance du chiffre d'affaires de la société Unika computer qui s'élevait ainsi à 108 millions d'euros au 31 décembre 2002 et un article sur Internet daté du 21 novembre 2006 présentant Unika comme le dernier grand constructeur français de PC. L'importance de la société et de son fonds de commerce est par ailleurs confortée par celle de ses campagnes publicitaires notamment dans le métro parisien et la présence de ses produits dans les grandes enseignes de distribution telle qu'Auchan et Carrefour avant 2006 (jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2006). Ainsi il y a lieu d'admettre que la société Unika multimédia peut opposer à la société France Telecom un droit antérieur en ce qu'elle est titulaire du nom commercial Unika ayant appartenu à la société Unika computer.

- sur la marque d'usage :

Selon l'article L711- 4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à un droit antérieur et notamment une marque enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Les marques Unika n° 93 465 264 et 676 568 déposées respectivement en avril 1993 et en mai 1997 n'ont pas été renouvelées et ne sont plus opposables à la société France Telecom.

Les marques Unika flex et Unika entreprise déposées en avril et mai 2000 sont toujours inscrites au nom de la société Unika computer. Au surplus, il n'est pas justifié de leur exploitation La société Unika multimédia invoque l'existence d'un marque d'usage qui n'est pas enregistrée mais dont elle ne démontre pas qu'elle puisse être considérée comme notoire au sens de la Convention de Paris.

Dès lors à supposer que l'existence d'une marque d'usage puisse être établie, la société Unika multimédia ne démontre pas que celle-ci puisse être considérée comme une marque notoire seule susceptible d'être prise en considération en l'absence d'enregistrement. La société Unika multimédia ne dispose ainsi d'aucun droit antérieur opposable à la société France Telecom au titre des marques.

- sur l'existence d'une fraude :

Il y a lieu de relever que la société France Telecom n'a pas elle-même déposé la marque unik unik mais qu'elle en a fait l'acquisition en 2007, à une date où la marque Unika venait à expiration.

Le fait que la société France Telecom ait pu connaître les marques Unika entreprise et Unika flex de la société Unika computer n'est pas établi et au surplus ne suffit pas à caractériser une fraude alors que ces marques sont déposées pour des produits et services qui ne sont pas identiques ni même pour la plupart similaires à ceux visés par la marque unik unik et qu'au surplus il n'est pas justifié de leur exploitation. Il convient en outre de rappeler que ces marques étant toujours inscrites au nom de la société Unika computer, la société Unika multimédia ne peut s'en prévaloir. Ainsi, il n'est versé aux débats aucun élément susceptible de caractériser un comportement frauduleux de la part de la société France Telecom à l'égard de la demanderesse.

2/ Sur le risque de confusion entre le nom commercial et la marque de la société France Telecom : il convient de rechercher si l'identité ou la similitude des signes en présence d'une part, des activités de la demanderesse et des produits et services visés par la marque unik unik d'autre part, sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.
- entre les signes :

Les signes en présence sont le nom commercial Unika de la société Unika multimédia et la marque française n° 04 3 285 528, unik unik, semi-figurative en raison de l'emploi de caractères spéciaux d'imprimerie.

Pour démontrer le risque de confusion entre les deux signes, la société demanderesse invoque la décision du directeur de l'INPI qui a fait droit à l'opposition formée par la société France Telecom, en reconnaissant notamment la similitude des signes en présence.

La société France Telecom a elle-même repris les termes de cette décision à l'appui de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque unik unik. par le dépôt de la marque UNIKA UNIKA effectué le 28 décembre 2007.

Cependant, il convient de relever que la décision du directeur de l'INPI effectue une comparaison entre d'une part la marque de la société France Telecom unik unik et la marque déposée le 28 décembre 2007 qui présentait la caractéristique de doubler le terme UNIKA. Il retient ainsi que "la marque contestée reprend cette présentation à savoir le terme UNIKA sous une forme verbale et dans le même dépôt sous une forme semi-figurative consistant dans la mise en exergue du point de la lettre I par une couleur plus claire.

Or, le nom commercial Unika ne comporte pas ce doublement du mot qui avait pour effet de rapprocher la marque unik unik de la marque UNIKA telle que déposée en 2007.

En l'absence de ce doublement, le nom commercial est manifestement un signe phonétiquement plus court que le signe unik unik et qui ne comporte pas l'allitération provoquée par la répétition du même mot. Visuellement, le nom commercial est un signe verbal et il ne comporte pas les éléments semi-figuratifs propres à la marque unik unik et tenant à l'emploi de caractères d'imprimerie spéciaux et, en outre, différents pour chaque écriture du mot unik. Il reste que l'élément verbal constituant les deux signes en présence est le terme unik rédigé dans une orthographe particulière pour la langue française et complété par un A final dans le nom commercial revendiqué par la demanderesse. La référence explicite dans les deux signes au mot "unique" leur confère ainsi une proximité intellectuelle. La présence de la lettre K renforce la ressemblance dans la mesure où elle ne s'impose pas, le mot du langage courant "unique" auquel font référence les deux signes s'écrivant sans cette lettre peu courante en langue française.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les deux signes en présence évoquent l'un et l'autre le terme "unique" et que la proximité créée par cette référence commune est accentuée par l'emploi de la lettre K qui confère aux deux signes leur caractère distinctif. Cependant, cette proximité intellectuelle est largement atténuée par les différences visuelles et phonétiques qui séparent les deux signes tenant aux éléments figuratifs et à la répétition de l'élément verbal, propres à la marque de la société France Telecom.

Le nom commercial Unika était employé par la société Unika computer pour la fabrication d'ordinateurs selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés et la société Unika multimédia a elle-même une activité de fabrication, réparation et commercialisation de matériels et équipements informatiques. Les matériels informatiques qu'elle propose peuvent contenir des programmes informatiques et des logiciels mais ceux-ci sont produits par des tiers et commercialisés sous leur propres marques (Intel pentium, Microsoft..)

La marque unik unik a été déposée pour :des programmes informatiques et logiciels enregistrés sur un support ou téléchargeables depuis des réseaux informatiques ou utilisables via des réseaux de télécommunication informatique et (ou) électronique. Création de sites web, Cd-roms, portails internet complexes, solutions e-commerce,

bornes interactives. Publicité marketing, campagnes de communication via des réseaux de télécommunications informatiques et (ou) électroniques (e-marketing, e-mailing ...) et via des supports physiques notamment cartes, pochettes, dossiers de présentation, brochures, entêtes de feuille, Cd-roms, dvd-roms. Services de communication par terminaux informatiques et (ou) électroniques notamment services de messagerie électronique via le réseau Internet.

Il ne ressort pas de cette énumération que les services et produits pour lesquels la marque en cause est déposée, soient identiques à ceux proposées par la société Unika multimédia.

Or, face à une similitude très partielle des signes, l'absence d'identité de produits apparaît exclure tout risque de confusion auprès du consommateur moyennement attentif.

Dès lors la marque unik unik dont est titulaire la société France Telecom apparaît pouvoir co-exister avec le nom commercial Unika employé pour désigner un fonds de commerce de fabrication, réparation et vente de matériels et équipements informatiques et il n'y a pas lieu de la déclarer nulle par application de l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Les demandes de la société Unika multimédia seront donc rejetées.

2/ Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de la société France Telecom :

La société France Telecom déclare que le dépôt de la marque Unika unika en décembre 2007 a constitué une contrefaçon de sa marque unik unik.

Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, il existe entre les signes une proximité intellectuelle tenant à la référence au mot commun "unique", renforcée par l'emploi de la lettre K, peu commune en langue française. Par ailleurs, la marque UNIKA UNIKA de la société Unika multimédia repose, comme la marque unik unik, sur la répétition de l'élément verbal composant la marque, ce qui accentue la ressemblance phonétique entre les signes qui ne se distinguent que par la présence ou l'absence d'un A final.

Enfin, les dénominations unik et unika sont de longueur comparable et présente quatre lettres identiques suivant le même ordonnancement avec une même séquence d'attaque. Les différences visuelles tenant à la présence du A et de caractères d'imprimerie différents ne suffisent pas à écarter le risque de confusion. Il y a lieu en conséquence de considérer que le signe UNIKA UNIKA constitue une imitation du signe unik unik.

Par ailleurs, les produits et services : Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés).

Télécommunications informations en matière de télécommunications communications par terminaux d'ordinateurs et ou par réseaux de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques, services de radiotéléphonie mobile, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichages électronique (télécommunications) Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications) Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location d'appareils de télécommunication; .Emissions radiophoniques ou télévisée;. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux sont des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par la marque unik unik.

Il y a donc lieu d'admettre que pour ces produits et services, le dépôt de la marque UNIKA UNIKA constitue un acte de contrefaçon de la marque unik unik de la société France Telecom. La société France Telecom réclame paiement de la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice sans expliquer en quoi celui-ci a pu constituer alors que la marque UNIKA UNIKA n'a pas fait l'objet d'une exploitation pour les produits et services litigieux. Aussi il lui sera alloué la somme d'un euro à titre de dommages intérêts.

Il sera alloué à la société France Telecom la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette les demandes de la société Unika multimédia tendant à voir obtenir l'annulation de la marque française n ° 04 3 285 528 unik unik de la société France Telecom sur le fondement de l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, et sur celui de la fraude,
Rejette la demande en dommages intérêts de la société Unika multimédia contre la société France Telecom,

Dit que le dépôt du 27 décembre 2007 de la marque française semifigurative UNIKA UNIKA constitue un acte de contrefaçon de la marque n ° 04 3 285 528 unik unik de la société France Telecom,

Condamne la société Unika multimédia à payer à la société France Telecom la somme d'un euro à titre de dommages intérêts,

Condamne la société Unika multimédia à payer à la société France Telecom la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Unika multimédia aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2010