

Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2014, 2013/02064

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris

Numéro affaire : 2013/02064

Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE

Marques : graphèmes ; Graphéine

Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42

Numéros d'enregistrement : 3185046 ; 3815783

Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 décembre 2012, N° 2011/12106

Parties : GRAPHÉINE SARL / GRAPHÈMES SAS

Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris

20 décembre 2012

Cour d'appel de Paris

30 septembre 2014

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2014

Pôle 5 - Chambre 1 (n° 14/186, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02064

Décision déferée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/12106

APPELANTE SARL GRAPHEINE prise en la personne de ses représentants légaux [...] 75019 Paris Représentée et assistée de Me Jean A de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

INTIMÉE SAS GRAPHEMES prise en la personne de ses représentants légaux 6bis Parvis Saint Maurice 59000 LILLE Représentée par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066 Assistée de Me Marion R, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure

civile.

Greffier, lors des débats : Laureline D

ARRET : •contradictoire •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 Madame Anne-Marie GABER, conseiller pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché, et par Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement contradictoire du 20 décembre 2002 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 1er février 2013 par la société GRAPHEINE,

Page 1 of 7COUR D'APPEL DE PARIS

14/10/2014file:///\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140523.htmlVu l'ordonnance sur incident du 3 décembre 2013 et l'arrêt sur déferé du 14 mai 2014,

Vu les dernières conclusions du 16 juin 2014 de la société appelante,

Vu les dernières conclusions du 23 juin 2014 de la société GRAPHEMES, intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2014,

SUR CE, LA COUR ,

Considérant que la société GRAPHEINE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 5 août 2009 a déposé la marque française :

n° 3815783, le 18 mars 2011 en classes 35, 38 et 41 , et se prévaut de l'exploitation d'un site internet 'grapheine.com' (nom de domaine réservé le 18 décembre 2002), ainsi que du signe suivant :

Qu'elle s'est opposée aux mises en demeure des 29 Mars et 11 avril 2011, réitérées le 4 mai 2011, de la société GRAPHEMES, immatriculée à Lille depuis le 9 octobre 1986 et disposant d'un établissement secondaire à Paris depuis 2007, titulaire de la marque n° 02 3185046 a insi représentée

déposée en couleurs le 24 septembre 2002 en classes 16,35 et 42, qui lui a demandé de cesser l'exploitation du signe 'Graphéine' dans son domaine d'activité et de modifier sa dénomination sociale ainsi que son nom commercial ;

Considérant que la société GRAPHEMES ayant formé opposition le 16 mai 2011 à la demande d'enregistrement de la marque 'Graphéine' précitée, la société GRAPHEINE l'a fait assigner le 22 août 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque antérieure 'graphèmes' pour défaut de distinctivité et a demandé, subsidiairement, de prononcer la déchéance de cette marque, qui ne serait pas exploitée sous la forme déposée depuis plus de 5 ans ;

Que la société GRAPHEMES a, reconventionnellement, sollicité l'annulation de la marque 'Graphéine', selon elle contrefaisante, et dénoncé une imitation de sa marque ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Considérant que le tribunal, par jugement dont appel, a, pour l'essentiel :

•déclaré valable la marque 'graphèmes' et rejeté la demande de déchéance, •dit que la société GRAPHEINE a commis des actes de contrefaçon de marque et rejeté la demande en dommages et intérêts sur la contrefaçon (faute de démonstration de l'existence d'un préjudice et en l'absence d'exploitation de la marque 'Graphéine'), •prononcé l'annulation de la marque 'Graphéine' pour divers produits ou services identiques ou similaires (énumérés dans son dispositif),

Page 2 of 7COUR D'APPEL DE PARIS

14/10/2014file:///\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140523.html•débouté la société GRAPHEMES de ses demandes en concurrence déloyale et pour procédure abusive ;

Qu'en cause d'appel les parties reprennent pour l'essentiel leurs moyens de première instance ;

Sur la nullité de la marque 'graphèmes'

Considérant que l'appelante maintient que la marque 'graphèmes' serait nulle comme inapte, faute de caractère distinctif, à assurer la fonction de garantie d'origine dévolue à la marque, pour les produits et services désignés, savoir des activités de graphisme, d'imprimerie et de publicité ou marketing qui relèveraient du domaine global de la communication ;

Qu'elle soutient ainsi, au visa de l'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, que le terme 'graphème' crée en 1913 et défini comme l'unité graphique minimale entrant dans la composition d'un système d'écriture' serait, dans le langage professionnel concerné, usuel et indispensable à la description des produits et services visés au dépôt et de leurs caractéristiques, tout système d'expression écrite ou dessinée étant, selon elle, nécessairement composé de graphèmes, et qu'en tout état de cause il s'agirait d'un terme ayant vocation à être utilisé pour désigner un des composants essentiels du produit vendu ou du service fourni par des agences de communication ou de graphisme;

Considérant qu'il sera rappelé que la marque contestée a été déposée le 24 septembre 2002 pour désigner des

Considérant que si à la date du dépôt le terme 'graphèmes' était évocateur sur le territoire français dans le domaine de la création graphique, s'agissant d'un nom commun dont la définition précitée n'est nullement contestée, il ne saurait, pour autant, être admis qu'il s'agissait d'un terme générique pour désigner des prestations de dessins graphique et plus généralement de communication ; qu'il ne constituait pas exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle, même dans le langage professionnel, de telles prestations et ne sert pas plus à désigner une caractéristique des produits ou services désignés alors que tout système d'écriture est composé de graphèmes ce qui peut, certes, suggérer des produits ou services en cause mais ne s'avère pas spécifique à ces derniers ; qu'il ne saurait en conséquence être descriptif au sens de l'article L 711-2 précité ;

Que le jugement entrepris ne peut ainsi qu'être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette marque ;

Sur la déchéance de la marque 'graphèmes'

Considérant que les premiers juges ont justement relevé que l'évolution incriminée de la couleur du signe 'graphèmes' déposé en rouge, de la police de ce signe et de la lettre 'a' n'apparaissent pas de nature à en altérer le caractère distinctif ;

Qu'ils sera précisé que si intellectuellement le signe est faiblement distinctif et si des professionnels du graphisme, concernés par les produits et services désignés, sont particulièrement attentifs à la présentation du signe,

Page 3 of 7COUR D'APPEL DE PARIS

14/10/2014file:///\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140523.htmllet sont ainsi en mesure de relever les légères modifications visuelles apportées par l'usage à la marque nominale déposée sous un graphisme et une couleur particulière, l'impression d'ensemble du signe tel qu'exploité, strictement identique au plan phonétique et conceptuel, demeure au plan visuel très proche ;

Qu'en effet il ressort des pièces produites que le signe conserve une couleur vive attirant l'attention, même si cette couleur a évolué du rouge vers l'orange vif à base de fluo, ainsi que la représentation d'un mot relativement long, de 9 lettres, en minuscules de même taille, quoique la typographie en ait très légèrement changé et qu'au moins durant un temps, la présentation de la troisième lettre minuscule ('a') du signe ait été modifiée ;

Considérant que l'usage incriminé opère en réalité de trop légères modifications de forme du signe 'graphèmes' pour qu'il en résulte une altération de son caractère distinctif, nonobstant le faible degré de celui-ci ;

Considérant, par ailleurs, qu'en l'état des pièces produites par la société GRAPHEMES telles que détaillées dans ses conclusions (p20 à 22), il ne saurait être admis que ne serait pas rapportée la preuve suffisante d'un usage sérieux de la marque, savoir de son exploitation effective dans la vie des affaires, pour des <<Catalogues, prospectus publicitaires, journaux, livres, imprimés, cartes (non magnétiques), cartes de visite, étiquettes, affiches, boîtes en carton ou en papier, emballage en carton ou en papier, feuille en viscosse ou plastique pour l'emballage, enveloppes, chemises pour documents, papier d'emballage, enseignes en papier ou en carton, produits de l'imprimerie>> ;

Considérant, en conséquence, que les moyens de déchéance opposés par la société GRAPHEINE ne sauraient prospérer, et la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande;

Sur le dépôt du signe 'Graphéine'

Considérant qu'il n'est pas contesté que la marque 'Graphéine' a fait l'objet d'une opposition devant l'INPI et concerne, au moins pour partie, des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par la marque antérieure, en raison de leur nature, fonction ou destination ; que la société GRAPHEMES soutient que le signe 'Graphéine' constituerait une imitation de sa marque antérieure enregistrée comme créant un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant que le risque de confusion doit être caractérisé au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, eu égard aux éléments distinctifs et dominants, par les signes en présence et tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, en particulier, du degré de similitude entre les signes, au plan visuel, auditif et conceptuel, comparé au degré de similitude entre les produits ;

Considérant que si les signes en présence offrent tous les deux au plan visuel un seul élément de 9 lettres avec une syllabe d'attaque identique 'graph' (si ce n'est la mise en majuscule de la première lettre 'G'), cet élément ne s'avère pas particulièrement distinctif dans le domaine de la création graphique et les séquences finales 'èmes' et 'éine' quoique composées chacune de 4 lettres sont visuellement dissemblables, tout

Page 4 of 7COUR D'APPEL DE PARIS

14/10/2014file:///\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140523.htmlcomme la couleur d'ensemble du signe tel que déposé ;

Considérant qu'au plan auditif, la différence entre ces signes est accentuée par une prononciation radicalement distincte de leurs suffixes, excluant phonétiquement tout risque d'association entre les signes pris dans leur ensemble ; que la marque 'graphèmes' comporte trois syllabes et la dénomination 'Graphéine' quatre syllabes, et seule la première syllabe 'gra' est identique, les syllabes suivantes, 'phè mes'(au son lisse et grave) pour la marque antérieure et 'phé i ne' (à la sonorité aigüe et heurtée) pour la dénomination contestée, sont très différentes, tant par le rythme que par la prononciation ; qu'en effet, les sons 'fai' et 'meu' sont respectivement remplacés par 'fé' et 'i 'neu', le prononcé de la lettre 'i' ne se fondant nullement dans sa prononciation avec le son 'fé' mais générant un hiatus, nécessairement dominant, entre les sons 'fé' et 'neu' du signe tel que déposé ;

Considérant, au plan conceptuel, qu'au sein des signes l'expression 'graph' est évocatrice des services concernés, en rapport avec l'écrit ou le graphisme, et le mot 'graphèmes' a globalement un sens commun qui sera compris comme un nom masculin courant du vocabulaire linguistique mis au pluriel, tandis que le suffixe 'éine' fera apparaître le signe 'graphéine' comme un néologisme, qui renvoie à un effet actif ou stimulant (voire à l'idée d'addiction) relevant du sens d'autres termes connus tels que caféine ou théine, transformant l'ensemble en un terme singulier, ou jeu de mots ;

Considérant qu'il suit de ces observations que, nonobstant l'identité ou la similarité de certains produits ou services, le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, même s'il est plus attentif dans le domaine concerné à l'impression visuelle, ne serait pas fondé à regarder les services identifiés par les signes en cause comme provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a retenu un risque de confusion, en ce compris un risque d'association, admettant l'existence d'une contrefaçon par imitation de la marque antérieure, et en ce qu'il a annulé la marque 'graphéine' pour certains produits ou services (jugés identiques ou similaires) ;

Sur l'exploitation du signe 'Graphéine'

Considérant que la société GRAPHEMES soutient que la société GRAPHEINE aurait commis des actes de contrefaçon en exploitant le signe 'Graphéine' dans les formes

et

ou comme dénomination sociale et enseigne ;

Considérant que si les logos susvisés 'graphéine design graphique', utilisés comme en tête de courriers ou sur le site internet de la société GRAPHEINE, reprennent une couleur similaire au plan visuel à celle de la marque 'graphèmes', comme couleur de fond d'un cartouche ou plus souvent comme couleur de la lettre 'é' du mot 'graphéine' dominant, et dépourvu de majuscule, les autres différences visuelles précédemment relevées dans la comparaison des signes tels que déposés s'avèrent accentuées par l'adoption d'une forme inusitée du 'é', attirant

Page 5 of 7COUR D'APPEL DE PARIS

14/10/2014file:///\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140523.htmlparticulièrement l'attention même lorsqu'elle n'est pas mise en exergue par une couleur distincte des autres lettres du signe ; qu'ainsi si l'adjonction en petits caractères des termes descriptifs 'design graphique' est purement

accessoire, la représentation du signe 'graphéine' demeure largement distincte au plan visuel de la marque 'graphèmes' ;

Que phonétiquement les fortes différences de prononciation, déjà relevées, subsistent intégralement et ne peuvent qu'être renforcées par l'adjonction d'autres termes ; que si conceptuellement cette adjonction renvoie à l'activité concernée elle n'exclut nullement que les termes 'graphèmes' et le terme prédominant 'graphéine', nonobstant un préfixe commun évocateur, renvoient à des notions distinctes ainsi que précédemment relevé ;

Qu'il en résulte que l'usage du signe incriminé ne saurait, même pour des services identiques ou similaires, porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque dès lors que le risque de confusion n'est pas avéré ; qu'aucun acte de contrefaçon par imitation n'est ainsi caractérisé du fait de l'usage incriminé ;

Considérant que s'agissant de la dénomination sociale de la société GRAPHEINE, si l'extrait Kbis produit mentionne ce nom en lettres minuscules, il n'en était pas forcément de même antérieurement ainsi que le révèle l'extrait produit par la société GRAPHEMES ;

Que certes le signe 'Graphéine' écrit en majuscules peut éventuellement se lire 'GRAPHEINE' , le public français connaissant des mots (tel que peigne) où le 'Ei' se lit 'è' ; que néanmoins des différences phonétiques subsistent à raison de la présence d'un 'N' au lieu d'un 'M', ainsi que des dissemblances visuelles, le mot étant au singulier et comprenant les lettres 'I' et 'N' au lieu et place d'un 'M' ; qu'enfin le mot 'GRAPHEINE' ne renvoie à aucun mot connu, contrairement au terme 'graphèmes' ;

Que les signes demeurent ainsi suffisamment distincts pour éviter tout risque de confusion d'autant que le public concerné est constitué de professionnels d'une attention plus élevée, habituée à l'emploi du préfixe commun 'graph' et qui s'attachera naturellement au signe pris dans son ensemble, qui constitue un terme différent ; que la contrefaçon ne s'avère pas caractérisée de ces chefs ;

Sur la concurrence déloyale ou parasitaire

Considérant qu'aucun fait distinct des actes de contrefaçon ci-dessus analysés n'apparaît réellement être invoqué au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire et il a précédemment été retenu que la seule reprise d'une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ; qu'elle ne saurait pas plus à elle seule caractériser un agissement fautif ou parasitaire ;

Considérant qu'il sera ajouté que la société GRAPHEINE relève, sans être réellement contredite sur ce point, que le nom de domaine 'grapheine.com' a pu largement être exploité pendant de nombreuses années sans opposition de la société GRAPHEMES, ni difficulté sérieuse, un seul internaute sur environ 700.000 apparaissant avoir utilisé le mot 'graphème' pour trouver le site dont s'agit, et si les deux sociétés sont spécialisées dans la création graphique, les logos utilisés par la société GRAPHEINE précités sont visuellement très différents de celui adopté par la société GRAPHEMES

Page 6 of 7COUR D'APPEL DE PARIS

14/10/2014file:///\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140523.htmlqui inclut la représentation d'une photographie d'un visage ;

Considérant enfin qu'aucun risque de confusion entre les deux entités GRAPHEMES et GRAPHEINE ne s'avère établi, même si elles disposent chacune d'un établissement à Paris, étant observé que si un candidat stagiaire, domicilié dans le sud de la France, a pu en cours de procédure (en décembre 2011) adresser un

courriel à la société GRAPHEMES en y joignant un courrier mentionnant le nom de 'Grapheine' au lieu de 'Graphèmes', il s'agit manifestement d'un cas isolé, peu probant, apparaissant plutôt relever d'une erreur matérielle ;

Considérant, en définitive, qu'aucune faute préjudiciable ne s'avère suffisamment caractérisée à l'encontre de la société GRAPHEINE et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société GRAPHEMES de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Sur l'abus de procédure

Considérant que si l'appelante succombe en ses demandes en nullité ou déchéance de la marque 'graphèmes' il n'est pas pour autant établi que son action, intentée après qu'il ait formellement contesté les mises en demeure adverses, a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel qui a débouté la société GRAPHEMES de ce chef ;

PAR CES MOTIFS ,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que la société GRAPHEINE a commis des actes de contrefaçon et en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la marque 'Graphéine' pour certains services ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit n'y avoir lieu à annulation de la marque 'Graphéine' n° 3815783 ;

Dit qu'aucun acte de contrefaçon n'est constitué à l'encontre de la société GRAPHEINE, et déboute la société GRAPHEMES de ses demandes de ce chef ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société GRAPHEINE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Page 7 of 7COUR D'APPEL DE PARIS

14/10/2014file:///\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140523.html