

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 15 AVRIL 2016

(n°78, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01037

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°11/10562

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES

S.A.R.L. SPB INNOVATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié [...] en cette qualité au siège social situé

58, adresse [...]

75017 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 523 034 882

Société WESTERN GRAPHIC INC CORPORATION, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié [...]

13914 Willow Tree Dr. Rockville - Mr 20850

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Société POCKETBOOK USA INC CORPORATION, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié [...]

5425 West 132 ND Terrace

66209 Overland Park KS

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentées par Mr David MASSON de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque P 372

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. UNIVERS POCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié [...] qualité au

siège social situé

12, adresse [...]

75013 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 622 046 621

Représentée par Mr Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Mr Frédéric DUMONT plaçant pour la SCP DEPREZ - GUIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

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 Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société d'édition Univers Poche constituée en 1962 sous la dénomination Presses Pocket et qui a pris la présente dénomination en 2001, a édité depuis sa création différents ouvrages sous les signes « Presses Pocket » ou « Pocket », exploite actuellement diverses marques éditoriales (« Pocket », « Pocket Jeunesse », ') et est notamment titulaire de la marque française semi'gurative « Pocket », n° 93 488 013, déposée le 14 octobre 1993 pour désigner en classes 16, 38 et 41 les produits et services suivants :

Papier, carton et produits en ces matières, à savoir : livres, papier à entête, catalogues, bons de commande, enveloppes. Emissions radiophoniques ou de télévision ; spectacles. Service d'édition de livres, de journaux et de revues ; service d'éducation et service de divertissement, laquelle marque a fait l'objet, le 6 novembre 2009, d'un renouvellement anticipé associé à un dépôt complémentaire, sous le n°3 680 456, désignant notamment :

(en classe 9) les supports d'informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques ; logiciels (programmes enregistrés), bases de données électroniques,

(en classe 16) les fiches de lecture, fiches pédagogiques, publications périodiques y compris lettres d'information, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) y compris coffrets comportant à la fois des livres ou livrets et des supports audio et ou vidéo tels que des cédéroms et des disques vidéo,

(en classe 38) les services de mise à disposition de forums de discussion sur Internet, services de téléchargement de données (informations, images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et/ou par le biais d'un site informatique sur les réseaux de communication ; services d'exploitation de publications électroniques en ligne à savoir services de téléchargement. Diffusion et transmission électroniques de textes,

messages, information, sons, images et données; transmission d'informations contenues dans des catalogues électroniques ; fourniture d'accès à des sites d'achat en ligne plus particulièrement de livres,

(en classe 41) les services d'information dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement de la lecture, de la littérature, notamment à destination des enseignants ; services de formation et d'enseignement notamment par correspondance et par réseau informatique ; conception et diffusion de modules de formation et d'enseignement (formation) ; services d'édition et de publication de fiches, fiches de lecture, fiches pédagogiques, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports, y compris électroniques et numériques, services de publication en ligne de journaux, revues, livres, fiches, catalogues et brochures ; services d'exploitation en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; services d'organisation de concours en matière d'éducation, de divertissement, de loisirs, avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, planification et organisation de réceptions (divertissement); services de loisirs.

Après vaine opposition à l'enregistrement de la marque internationale semi-gurative « Pocketbook », n° 1034872 désignant la France, déposée le 24 mars 2010 par la société de droit américain Western Graphic Inc. Corporation pour couvrir (en classe 9) les appareils numériques portatifs et de poche, pour enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et revoir des fichiers de texte, de données, d'images et audio, elle l'a assignée en contrefaçon de marque ainsi que la société SPB Innovation (distributeur de produits de cette société pour la France) et Monsieur Alexander Shabaev (gérant de cette dernière société et réservataire, pour le compte de celle-ci, du nom de domaine <pocketbook.fr>), ceci selon actes des 13 et 17 mai 2011.

Ultérieurement, tandis que les défenderesses ont assigné en garantie la société de droit allemand Pocketbook Readers GmbH (fournisseur exclusif d'appareils « Pocketbook ») par acte du 21 mars 2012, la société Univers Poche a, de son côté, assigné en intervention forcée la société de droit américain Pocketbook USA Inc. Corporation (cessionnaire, le 17 mai 2012, de la marque « Pocketbook » précitée) par acte du 18 décembre 2012 et ces diverses instances ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire :

- rejeté la demande de sursis à statuer,
- prononcé la mise hors de Monsieur Shabanaev,
- rejeté la demande tendant à l'annulation du renouvellement de la marque« Pocket » précitée,
- déclaré irrecevable la demande de déchéance,
- dit n'y avoir lieu à nullité des procès-verbaux de constat ni à rejet de pièces,
- dit qu'en déposant et exploitant la marque « Pocketbook » n° 1 034 872, les sociétés Western Graphics, SPB Innovation, Pocketbook Usa et Pocketbook Readers GmbH ont commis des actes de contrefaçon des marques « Pocket » n°488013 et n°3 680 456 précitées,

- interdit sous astreinte la poursuite de ces agissements,
- prononcé la radiation du nom de domaine <pocketbook.fr>,
- prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale « Pocketbook » n°1 034 872 pour tous les services qu'elle désigne en classe 9, avec inscription subséquente au Registre national des marques,
- condamné in solidum les quatre sociétés défenderesses à l'action à payer à la société Univers Poche la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques,
- dit que la société Pocketbook Readers GmbH devra garantir les trois autres sociétés défenderesses de l'intégralité des demandes prononcées à leur encontre,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans trois revues ou journaux,
- rejeté le surplus de demandes,
- condamné in solidum les quatre sociétés défenderesses à payer à la société Univers Poche la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté par les sociétés Western Graphic Inc. Corporation, SPB Innovation et Pocketbook Usa Inc. Corporation à l'encontre des sociétés Univers Poche et Pocketbook Readers GmbH.

Par ordonnance rendue le 10 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appelantes, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société Pocketbook Readers GmbH.

Par dernières écritures notifiées le 26 juin 2015 la société de droit américain Western Graphics Inc. Corporation, la société à responsabilité limitée SPB Innovation et la société de droit américain Pocketbook USA Inc Corporation demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 7133, L 713-5, L 714-5, L 716-14, L 716-15, L 717-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la garantie, de l'infirmier pour le surplus et :

- de prononcer la déchéance de la marque française « Pocket » n° 3 680 456 à compter du 6 novembre 2014 pour désigner les services de diffusion et transmission électroniques de textes, messages, informations, sons, images et données et les produits suivants : supports d'informations enregistrés sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques qui leur sont opposés avec inscription subséquente au Registre national des marques,
- de considérer qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon par imitation des marques « Pocket » n°93 488 013 et n°3 680 456 ni porté atteinte à leur renommée,
- de débouter la société Univers Poche de ses entières demandes en la condamnant à leur verser la somme indemnitaire de 40.000 euros sanctionnant le caractère abusif de la procédure, outre celle de 25.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 02 mars 2016 la société anonyme Univers Poche demande en substance à la cour, au visa du Livre VII du code de procédure civile et de la directive 89/104, de confirmer le jugement sauf en son évaluation du préjudice subi et de l'astreinte et :

-de débouter les appelantes de l'intégralité de leurs prétentions,

-de condamner « solidairement » les sociétés Pocketbook USA Inc Corporation, Western Graphic, SPB Innovation et Pocketbook Readers GmbH à lui verser les sommes de :

* 80.000 euros en réparation de l'atteinte patrimoniale portée à ses marques « Pocket » n°93 488 013 et n°3 680 456,

* 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

* 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

-d'interdire, en outre, aux appelantes la poursuite de leurs agissements sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée.

SUR CE,

Sur la déchéance partielle des droits de la société Univers Poche sur la marque « Pocket » n°3 680 456 dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 06 novembre 2009

Considérant que les sociétés appelantes, visant l'article 714-5 du code de la propriété intellectuelle, se prévalent désormais du défaut d'usage sérieux sur le marché français, non plus de la marque déposée le 14 octobre 1993 mais de cette seconde marque, soumise, précisent-elles, à une obligation d'usage depuis le 06 novembre 2014, pour les produits et services suivants :

(en classe 38) les services de diffusion et transmission électroniques de textes, messages, informations, sons, images et données,

(en classe 9) les produits suivants : supports d'informations enregistrées sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques ;

Qu'elles estiment, s'agissant desdits services, que l'intimée n'est pas fondée en sa fin de non recevoir dès lors que justifie d'un intérêt à agir le demandeur en déchéance qui entend lever une entrave à l'exploitation d'un signe et que ces services leur étaient opposés dans l'assignation par une demanderesse à l'action qui ne saurait faire fluctuer ses demandes, estiment-elles encore, au gré de la procédure afin de tenter d'échapper à la déchéance de ses droits ;

Que, sur les services de la classe 38, elles soutiennent que l'intimée ne propose qu'un contenu mais non point le service visé - assuré par une société tierce éditeur du site <www

mais non point le service visé - assuré par une société tierce éditeur du site <www bookstore.com>, ainsi qu'en atteste un constat réalisé le 26 février 2014 - et qu'il en va de

même des produits précités puisque la société Univers Poche ne fabrique ni ne commercialise des tablettes numériques ;

Qu'en tout état de cause, concluent-elles, l'intimée ne démontre pas un usage sérieux de cette marque pour lesdits produits et services, de simples préparatifs d'usage ne suffisant pas à en rapporter la preuve ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Univers Poche à la demande de déchéance en ce qu'elle porte sur les services de la classe 38

Considérant que la société Univers Poche n'oppose aux appelantes, comme dans ses dernières écritures de première instance, que les produits de la classe 9 précités ;

Qu'il est indifférent qu'aient été cités dans de précédentes pièces de procédure, pour les présenter et sans qu'en soient tirées des conséquences juridiques, les divers produits et services couverts par la marque revendiquée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 954 du code de procédure « la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées » ;

Qu'en outre, les appelantes qui se bornent à invoquer une jurisprudence relative à l'entrave au développement d'une activité économique ne peuvent s'en contenter pour se prévaloir d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile pas plus qu'elles ne peuvent agir à titre reconventionnel sans démontrer que leur demande se rattache aux prétentions adverses par un lien suffisant, ceci par application des dispositions des articles 567 et 70 du même code ;

Que la société Univers Poche est par conséquent fondée en cette fin de non-recevoir opposée à une partie de la demande de déchéance telle que présentée en cause d'appel ;

Sur l'usage de la marque « Pocket » pour les produits de la classe 9

Considérant que la demande en déchéance des droits de la société Univers Poche sur cette marque, en ce qu'elle porte sur les produits en cause, a été formée par conclusions d'appel notifiées le 27 février 2015 si bien que la période de référence s'étend du 27 février 2010, date postérieure à la publication de l'enregistrement au BOPI, à cette dernière date ;

Que, s'agissant des divers supports explicités plus avant, la société Univers Poche qui invoque à juste titre les enseignements de la juridiction communautaire sur ce point (CJCE, 11 mars 2003, Ansul BV), justifie de la commercialisation sous sa marque « Pocket » d'ouvrages numériques sur son site <www.languespourtous.fr> ainsi que sur des sites partenaires (<www.amazon.fr>, <www.fnac.fr>, <www.alapage.fr>) et d'un chiffre de vente de coffrets excédant le million d'unités depuis 1988 outre la faculté de téléchargement de la version MP3 de ces ouvrages audio depuis le dernier de ces sites (pièces 12, 47 et 48, 63 et 64) ;

Que, pour ce qui est des publications électroniques, la société intimée justifie de la publication de livres numériques sous sa marque, renvoyant en particulier les appelantes au contenu du procès verbal de constat dressé le 26 février 2014 (pièce 42) et communiqué en première instance qui établissait le téléchargement d'un livre numérique commercialisé sous la marque « Pocket » depuis des liseuses « Pocketbook » ; qu'elle soutient à juste titre qu'est sans incidence le fait que le téléchargement soit effectué depuis un site exploité par une société tierce puisque c'est du livre numérique dont il est question ;

Qu'il en résulte que les appelantes ne sont pas fondées en leur action à ce titre et doivent, par voie de conséquence, en être déboutées ;

Sur l'action en contrefaçon

Considérant que les appelantes poursuivent l'infirmité du jugement qui a fait droit à la demande de la société Univers Poche, fondant son action à titre principal sur les dispositions de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en retenant l'existence d'un risque de confusion entre les marques « Pocket » déposées en 1993 puis en 2009 et la marque « Pocketbook » dont ont été successivement titulaires les sociétés Western Graphic Inc Corporation et Pocketbook USA Inc Corporation ;

Que, procédant à la comparaison des produits en cause, elles approuvent le tribunal en ce qu'il énonce que les produits visés à l'enregistrement de la marque déposée en 1993 (papier, carton et produits en ces matières (.) service de divertissement explicités ci-dessus) sont sans rapport avec les appareils numériques portatifs et de poche, pour enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et revoir des fichiers de textes, de données, d'images et audio visés à l'enregistrement de la marque « Pocketbook » ; qu'envisageant l'hypothèse d'un échec de leur action en déchéance, elles contestent en revanche son appréciation en ce qu'il a retenu la similitude des produits visés à l'enregistrement de la marque « Pocket » déposée en 2009 (soit les divers supports et publications électroniques de la classe 9 déjà évoqués) et les produits précités que désigne leur marque « Pocketbook » ;

Que le tribunal ayant conclu que le produit exploité sous la marque « Pocketbook », à savoir une liseuse et non point une tablette numérique, était similaire aux produits et services de la classe 9 pour lesquels la marque de 2009 a été enregistrée et, par ailleurs, complémentaire des livres visés au dépôt de la marque « Pocket » déposée en 1993, les appelantes font valoir que leur marque ne vise qu'un support passif mais aucun contenu, que les principales caractéristiques des produits visés dans son libellé sont d'être portatifs et de poche et que ce sont des produits et non point des services qui peuvent exister sans les produits et services désignés par la marque « Pocket » dans la mesure où il s'agit de tablettes numériques offrant d'autres prestations que la lecture d'un livre [enregistrer, organiser, recevoir un fichier, manipuler (par exemple un agenda)] ;

Qu'elles demandent, par conséquent, à la cour de considérer que les produits et services désignés par les deux marques « Pocket » n'ont pas la même nature et ne sont ni concurrents ni complémentaires et que les produits et services opposés ne sont donc ni similaires ni identiques ;

Que, procédant à la comparaison des signes en présence, les appelantes reprochent au tribunal d'avoir, dans son appréciation visuelle, isolé à tort le terme « Pocket » dans le signe « Pocketbook », de l'avoir considéré comme dominant et le terme « book » comme descriptif en l'assimilant de manière erronée à un simple livre, d'avoir de plus, de manière tout aussi erronée, opéré un rapprochement de leurs typographies respectives et, se prononçant sur la marque exploitée dans une forme modifiée (« pocket » en couleur et « book » en blanc), de n'avoir pas jugé que cela ne faisait qu'accentuer les différences visuelles ;

Qu'elles lui font aussi grief de n'avoir pas retenu la différence phonétique des signes opposés qui se distinguent pourtant par leurs rythmes et sonorités et critiquent, enfin, son approche conceptuelle selon laquelle les signes opposés évoquent semblablement la notion de livres de

poche alors qu'il convient d'appréhender chacun des signes dans son ensemble et de considérer, selon elles, que sont différents les signes « pocket » (livre de poche) et « pocketbook » (petite tablette numérique) ;

Sur la comparaison des produits

Considérant qu'il résulte des enseignements de la juridiction communautaire (notamment CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., point 23) que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu (*) de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent et complémentaire » ;

Qu'au cas particulier, les appelantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles tirent argument de l'usage de la marque pour désigner un produit électronique aux fonctionnalités qui excèderaient celles d'un simple appareil destiné à la lecture de livres numériques dès lors que la société Univers Poche, citant incidemment de nombreux éléments de la communication entourant la présentation au public du produit « Pocketbook », se prévaut à juste titre du fait que les produits que désigne en classe 9 sa propre marque, et qu'elle oppose aux appelantes, entretiennent des liens étroits avec les appareils numériques portatifs et de poche, pour enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et revoir des fichiers de textes, de données, d'images et audio visés à l'enregistrement de la marque « Pocketbook » ;

Que les produits opposés répondent, en effet, à une commune finalité, à savoir permettre au consommateur, évoluant désormais dans un univers imprégné d'électronique, d'accéder à la lecture, en répondant à un même besoin de connaissance, qu'il est démontré qu'ils sont susceptibles d'emprunter les mêmes canaux de distribution (comme les librairies Decitre, Fnac, Eyrolles, Cultura, ePage, Virgin en étant semblablement présentés au Salon du Livre / pièces 23, 32, 51, 52 et 59 de l'intimée) et qu'indépendamment du fait que le produit « Pocketbook » pourrait offrir un surplus de fonctionnalités, il y a lieu de considérer que la société Univers Poche et ses adversaires exploitent, sous leurs marques respectives, des produits complémentaires pouvant conduire le public auxquels il sont destinés, à savoir le grand public doté d'une attention moyenne, à leur attribuer une origine commerciale commune ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque semi-figurative antérieure « Pocket » déposée le 14 octobre 1993 à laquelle a été associé, comme le permet l'article R 712-25 du code de la propriété intellectuelle, un dépôt complémentaire le 1er octobre 2009 se présente en lettres majuscules, droites, de couleur blanche introduisant un élément de fantaisie par la calligraphie penchée vers la droite de la lettre « O » au sein d'un signe qui se détache d'un cartouche rectangulaire de couleur noire ;

Que la marque semi-figurative contestée, « Pocketbook », objet d'un dépôt international le 24 mars 2010 qui visait la France, se présente, quant à elle, en lettres blanches majuscules (et non point « arrondies et minuscules », comme le prétendent les appelantes), toutes penchées vers la droite et entièrement insérées dans un caractère en forme de « C » allongé, également blanc, le tout se détachant d'un cartouche rectangulaire de couleur noire ; qu'il est précisé au

dépôt, à titre d'information complémentaire, que l'intitulé « Pocketbook » est « encerclé par une ellipse à extrémité ouverte, représentant le profil stylisé d'un livre » ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, si les signes opposés que le consommateur appréhendera comme un tout sans procéder à leur décomposition présentent une architecture dissemblable du fait de leurs longueurs respectives, il y a lieu de considérer qu'outre la présence d'éléments graphiques qui tendent à les rapprocher, comme la même couleur de leurs lettres, le recours, peu ou prou, à une typographie penchée ou la même présence d'un cartouche noir rectangulaire, le signe second reprend à l'identique en attaque l'élément « pocket » constituant le signe premier en son intégralité ; Que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de référence sera d'autant plus conduit à les rapprocher que la marque « Pocket » jouit d'une reconnaissance ancienne et importante qui renforce sa distinctivité intrinsèque - ainsi qu'en attestent notamment divers chiffres relatifs aux parts de marché, classements ou récents sondages - et que cet élément est placé en attaque dans le signe contesté lu de gauche à droite, sans que l'adjonction immédiate du terme « book », évocateur des produits désignés à l'enregistrement pour un consommateur disposant des rudiments de la langue anglaise, ne viennent en altérer le caractère distinctif et dominant ;

Que, phonétiquement, quand bien même, prononcées en leur entier, les marques opposées ont un rythme et une prononciation qui se distinguent par la syllabe finale de la marque « Pocketbook », il n'en reste pas moins que les deux syllabes d'attaque, identiques et d'une distinctivité élevée s'agissant du signe premier, se prononceront de la même manière ;

Que, conceptuellement et compte tenu de ce qui précède, c'est de manière erronée que les appelantes partent du postulat selon lequel l'élément « Pocket » de leur marque n'est pas plus distinctif ou dominant que l'élément « book », communément utilisé, ajoutent-elles, pour désigner des produits électroniques (citant « powerbook », « notebook » à titre exemplatif) et qui n'ont rien à voir avec des livres ;

Qu'intellectuellement l'ensemble « Pocketbook » n'a pas, en soi, une signification claire et immédiate lui permettant de se détacher de la marque « Pocket », distinctive en ce qu'elle sert à désigner, non point une pièce de tissu dans un effet vestimentaire mais des supports permettant la lecture, et jouissant, en tant que marque, d'une réputation élevée auprès du public concerné ; que l'adjonction de l'élément « book » dans la marque contestée ne modifie donc pas la perception de l'élément « pocket », intégralement repris de la marque première, et doit être considérée comme inopérante ;

Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée que l'impression d'ensemble qui se dégage de la comparaison des marques opposées est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit

du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise dans son intégralité d'une marque première jouissant d'un fort degré de réputation, et des facteurs de rapprochement visuels, phonétiques et conceptuels ci-avant retenus, ceci combiné à la similarité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à attribuer aux produits qu'elles désignent une origine commune en pensant qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

Qu'il échet, par conséquent, de confirmer le jugement qui retient les faits de contrefaçon de la marque « Pocket » n° 2 680 456 (déposée en même temps que la déclaration de renouvellement de la marque « Pocket » n° 93 488 013) dont est titulaire la société Univers Poche et de dire n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui n'est présentée qu'à titre subsidiaire, l'intimée poursuivant, sur ce point, la confirmation du jugement disant n'y avoir lieu d'examiner la demande fondée sur l'atteinte aux marques de renommée, et précisant (en page 30/42 de ses dernières conclusions d'appel) que cette demande revêt un caractère subsidiaire ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que les trois sociétés appelantes, critiquant la société Univers Poche qui, sur appel incident et sans aucun justificatif, porte ses prétentions indemnitaires aux sommes de 80.000 et de 25.000 euros au titre de l'atteinte au droit de marque et du préjudice moral subi, soutient que si des faits de contrefaçon par imitation devaient être retenus, le préjudice subi est inexistant puisque la société Univers Poche ne commercialise pas de tablettes et que, tout au plus, sa réparation ne pourrait être fixée qu'à un montant symbolique ;

Mais considérant que la société Univers Poche qui souligne que la marque contrefaisante est utilisée pour désigner une quinzaine de modèles de liseuses et plusieurs centaines de livres électroniques, largement promus, en particulier sur le site <www.pocketbook.com> enregistré depuis 2010, est fondée à se prévaloir, au visa de l'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des conséquences économiques négatives de l'usage contrefaisant, quand bien même elle ne commercialiserait pas un produit strictement identique à celui que ces sociétés appelantes exploitent sous la marque « Pocketbook » et ne pourrait, se plaindre, partant, d'une perte de clientèle;

Que doit être réparée l'atteinte au droit privatif qui entraîne nécessairement une banalisation de la marque contrefaite et peut avoir pour effet de priver son titulaire de l'opportunité de la concéder en licence en portant atteinte à ses efforts de communication ;

Que, toutefois, la société Univers Poche ne justifie d'aucun élément, en particulier relatif à son préjudice moral qu'elle ne caractérise pas autrement qu'en se référant à la dépréciation de sa marque, qui serait apte à justifier la majoration de la somme de 10.000 euros allouée par le tribunal ;

Qu'incidemment, il peut être relevé qu'elle ne justifie pas davantage de la recevabilité de ses demandes indemnitaires majorées en ce qu'elles sont également formées à l'encontre de la société Pocketbook Readers GmbH qui a implicitement accepté le désistement des appelantes principales à son endroit, alors qu'il lui appartenait de former régulièrement appel incident à l'égard de cette société allemande ;

Que le jugement sera, dans ces conditions, confirmé en son évaluation de la réparation par équivalent

Qu'il le sera également en ce qu'il prononce l'annulation de la marque en sa partie française pour les produits en cause, réclamée par la société Univers Poche et à laquelle ne s'opposent les appelantes qu'en se prévalant de l'absence d'atteinte aux droits de la société intimée sur ses marques, de la même façon qu'il convient de le confirmer en ses dispositions relatives au nom de domaine <www.pocketbook.fr> ;

Que si, par ailleurs, la mesure d'interdiction prononcée se justifie du fait que cette réparation en nature permet de mettre un terme au trouble résultant de la contrefaçon, rien ne permet de justifier la demande de la société Univers Poche tendant à voir majorer le montant de l'astreinte assortissant cette mesure ;

Qu'enfin, la mesure de publication ordonnée ne saurait être regardée comme un moyen de s'assurer une publicité supplémentaire, ainsi qu'analysé par les appelantes, dès lors qu'elle est de nature à informer le public sur les droits du titulaire de la marque « Pocket » contrefaite et à prévenir le renouvellement du délit ;

Qu'il s'évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en l'ensemble de ses dispositions relatives aux mesures réparatrices ;

Sur les autres demandes

Considérant que la solution donnée au présent litige conduit à débouter les sociétés appelantes de leur demande indemnitaire reconventionnellement formée sur le fondement de l'abus de droit ;

Que l'équité commande de condamner les trois sociétés appelantes, tenues in solidum, à verser à la société Univers Poche une somme complémentaire de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que déboutée de ce dernier chef de demande, ces trois sociétés qui succombent supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Déclare les sociétés Pocketbook USA Inc Corporation, Western Graphic Inc Corporation et SPB Innovation SARL irrecevables en leur action en déchéance des droits de la société Univers Poche sur la marque « Pocket » n°3 680 456 en ce qu'elle porte sur les services de diffusion et transmission électroniques de textes, messages, informations, sons, images et données visés par la marque « Pocket » et mal fondées en leur demande de déchéance de ses droits sur cette même marque en ce qu'elle porte sur les supports d'informations enregistrées sous forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cédéroms, disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), disques DVD, tous supports de données numériques, magnétiques ou optiques ; publications électroniques qui leur sont opposés ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;

Condamne in solidum les sociétés de droit américain Pocketbook USA Inc Corporation, Western Graphic Inc Corporation, et la société SPB Innovation SARL à verser à la société Univers Poche SA la somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière

La Présidente