

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 1

22 FEVRIER 2007

APPELANTE

S.A.R.L. SOPAMAG - SOCIETE PAPETIERE MAGENTA,
dont le siège est : Espace Delizy Bâtiment A - 32 rue Delizy - 93694 PANTIN CEDEX,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.

Concluant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier
20060021

Plaidant par Me Emmanuelle HOFFMAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BIC,
dont le siège est : 14 rue Jeanne d'Asnières - 92110 CLICHY, agissant poursuites et diligences
en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 06000060

Plaidant par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2007 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE La société PAPETERIE
MAGENTA SOPAMAG ci-après SOPAMAG a pour activités le commerce de papeterie, la
distribution de fournitures scolaires et mobilier de bureau.

Elle est titulaire des deux marques suivantes :

- marque semi- figurative CLASSIC déposée le 26 juin 2002 à l'INPI et enregistrée sous le
no023171053 pour désigner en classes 2 et 16 les produits suivants: papeterie, articles
d'écriture, adhésifs (matière collante) pour la papeterie et l'emballage, agrafeuses, fournitures
de bureau à l'exception des meubles à savoir: papiers, blocs, cahiers. Cartouche d'encre pour
imprimantes, articles de bureau (à l'exception des meubles).

- marque semi- figurative C CLASSIC déposée le 15 octobre 1976 à l'INPI, enregistrée sous le no1374780 et renouvelée dans le dernier état le 23 août 1996 pour désigner en classe 16 les produits suivants : papiers et articles en papier, cartons et articles en carton, articles pour reliures, matières adhésives pour la papeterie et papeterie en général, crayons, stylos, articles à écrire, agrafeuses et tous articles de bureau (à l'exception des meubles) caractères d'imprimerie, clichés.

Elle est également titulaire du nom de domaine "www.classic.fr".

Faisant valoir que la société BIC porterait atteinte à ses droits en utilisant le terme "classic" pour désigner des articles de papeterie, la société SOPAMAG l'a, par exploit en date du 23 mai 2003, assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser les marques CLASSIC et CCLASSIC dans la classe 16 et aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, SOPAMAG sollicitait la condamnation de BIC pour contrefaçon des marques CLASSIC et C CLASSIC ainsi que pour actes de concurrence déloyale et parasitaire, des mesures d'interdiction sous astreinte, le paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, des mesures de publication et le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

En défense, la société BIC sollicitait la déchéance des droits de SOMAGAG sur la marque no1 374 780 pour les produits de la classe 16 et en particulier les stylos et porte-mines, au moins depuis son dernier renouvellement et en toute hypothèse concluait à l'absence de contrefaçon par reproduction ou imitation ainsi qu'à l'absence d'agissement de concurrence déloyale. Elle réclamait le paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 1er décembre 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal après avoir constaté que SOPAMAG ne produisait aucun document de nature à faire la preuve d'un usage réel et continu de la marque C CLASSIC en France et précisé que l'utilisation du terme "CLASSIC" et "C CLASSIC" à titre de nom commercial, ne constitue pas une exploitation à titre de marque, d'autant qu'ils n'apparaissent pas dans la même forme que la marque elle-même, a prononcé la déchéance des droits de SOPAMAG sur la marque C CLASSIC à compter du 29 août 2001 pour les stylos et porte mines.

En ce qui concerne la marque CLASSIC, le tribunal a débouté SOPAMAG de sa demande en contrefaçon après avoir relevé qu'il n'était pas justifié de son enregistrement et estimé de plus que BIC n'avait nullement reproduit cette marque mais n'avait fait qu'utiliser le terme "classic" dans un sens descriptif pour désigner les instruments d'écriture de l'une de ses gammes, à la suite de la marque BIC dont elle est titulaire et qui est notoire, alors que le terme "classic" est faiblement distinctif.

Enfin, le tribunal a débouté SOPAMAG de sa demande en concurrence déloyale et l'a condamnée à payer à BIC une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Appelante, SOPAMAG demande à la cour d'infirmier le jugement, de dire que BIC a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction à l'identique de la marque CLASSIC no 023171053 et par imitation de la marque C CLASSIC no1 374 780, de faire interdiction à BIC d'utiliser et/ou imiter les marques CLASSIC et C CLASSIC pour les produits (et services "sic") couverts par la classe 16 sous astreinte, de condamner BIC au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, de faire droit à des mesures de publication. Il sera observé qu'aucune demande en concurrence déloyale ou parasitaire n'est formée devant la cour.

A l'appui de son appel, SOPAMAG fait tout d'abord valoir qu'elle justifie par les pièces qu'elle communique d'un usage sérieux, réel et continu de sa marque C CLASSIC pour de très nombreux produits de la classe 16, et notamment pour des stylos et porte mines, depuis son enregistrement auprès de l'INPI et de surcroît, durant les 5 années ayant suivi le renouvellement du 28 août 1996 et qu'en conséquence elle ne serait être déchue des droits sur cette marque.

Par ailleurs, elle soutient que les marques C CLASSIC et CLASSIC sont parfaitement distinctives pour désigner des articles de bureau et de papeterie et qu'en reproduisant la marque CLASSIC à l'identique et la marque C CLASSIC de manière partielle, pour désigner des stylos et porte-mines, BIC s'est livrée à des actes de contrefaçon. Elle souligne qu'au sein de la dénomination "BIC CLASSIC" si le terme "CLASSIC" qui se différencie du mot "classique" n'a pas une position dominante, il n'en conserve pas moins son individualité et son pouvoir distinctif.

Intimée, BIC poursuit la confirmation du jugement et sollicite au surplus le paiement d'une indemnité de 10 000 euros pour procédure et appel abusifs et la même somme au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle expose en premier lieu que les pièces produites en appel par SOPAMAG ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de cette société sur la marque C CLASSIC soit qu'elles fassent référence à une exploitation à l'étranger, soit qu'elles ne soient pas datées, soit que la marque utilisée diffère de la marque déposée en 1976, soit que l'utilisation soit faite pour des produits autres que des stylos ou porte mines, soit encore qu'elles présentent des produits désignés par des marques appartenant à des sociétés allemandes établies à Francfort.

En deuxième lieu, BIC soutient qu'il n'existe aucune reproduction des marques de SOPAMAG au sens de l'article L 713-2 du CPI du fait non seulement du caractère non distinctif du terme "classic", terme du langage courant, intelligible par la majorité des français mais surtout faute de reproduction de l'une quelconque des marques semi-figuratives de SOPAMAG. BIC poursuit qu'il n'existe pas davantage de contrefaçon par imitation au sens de l'article L 713-3 du CPI dès lors que dans les dénominations incriminées, le terme "classic" est privé de toute individualité et de tout caractère distinctif propre et qu'il n'existe aucun risque de confusion.

Enfin, BIC expose qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre d'agissements de concurrence déloyale (toutefois SOPAMAG ne reprend pas cette demande en appel).

SUR CE, LA COUR,

I. Sur la demande en déchéance de la marque C CLASSIC :

Considérant que BIC sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de SOPAMAG sur la marque C CLASSIC pour désigner les stylos et porte-mines à compter du 28 août 2001, SOPAMAG doit en application de l'article L 714-5 du CPI rapporter la preuve qu'elle a, entre le 28 août 1996 et le 28 août 2001, fait un usage sérieux en France de cette marque telle qu'enregistrée et pour ces deux produits, étant précisé qu'est assimilé à un tel usage, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que par ailleurs en application de ce même texte, la similitude entre les produits ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux dont il est dit qu'ils n'en ont pas fait l'objet étant inopérante, SOPAMAG qui a enregistré sa marque C CLASSIC pour désigner notamment des crayons et stylos, doit rapporter la preuve qu'elle a fait usage de sa marque pour ces deux produits peu important qu'elle en est par ailleurs fait usage pour les autres produits visés au dépôt à savoir du papier, des articles en papier, cartons et articles en carton, articles pour reliures, matières adhésives, agrafeuses et tous articles de bureau, caractères d'imprimerie, clichés ;

Considérant que les pièces postérieures à août 2001 sont dépourvues de tout caractère pertinent à savoir : les catalogues automne hiver 2005, agendas 2002, agendas 2003, agendas 2004, le catalogue fourniture de bureaux 2003, le catalogue "C CLASSIC FACTOREM 2002", les factures des années 2004, 2005 et 2006 (pièces 28, 30 et facture de la société Rivadeneyra), un bloc de papier quadrillé, les extraits du site Internet www.classic.fr à la date du 24 janvier 2006 ;

Considérant que les attestations de la papeterie Hammelin et de la société Kappa sont également dépourvues de tout caractère pertinent dès lors qu'elles se réfèrent à un bloc de papier et à des emballages et non à des stylos et porte mines ; qu'il en est de même de celle de la société Undegaard France qui fait référence à "des produits" sans autre précision ;

Considérant que la pièce 23 outre qu'elle n'est pas datée est sans pertinence dans la mesure où elle est relative à un logiciel et non à des stylos ou porte-mines ; qu'il en est de même des pièces 27, 32 (Kbis, carte de vœux et photographies d'un magasin) qui ne montrent pas de tels objets ;

Considérant que le fait que la société SOPAMAG perçoive des redevances de la société CLASSIC ne démontre pas davantage que cette société exploite la marque C CLASSIC pour des stylos et porte-mines, observation étant faite que la pièce 36 ne fournit aucune indication sur la teneur de la licence ;

Considérant que les extraits d'encarts parus dans la presse suite à une procédure introduite à l'encontre de la société AVERY DENNISON FRANCE ne sont pas plus probants ce d'autant plus qu'il était manifestement reproché à cette société d'utiliser la marque "C CLASSIC" pour des protège documents et qu'aucune demande en déchéance n'avait été formée ; que de même un article de presse de juin 1998 présentant "le groupe Classic" mais ne donnant aucune précision sur l'identité des produits commercialisés sous la marque C CLASSIC ne peut constituer une preuve d'usage de celle-ci pour les stylos et porte mines au cours de la période de référence ;

Considérant que les catalogues "CLASSIC" (pièces 18, 19 et 21) et SOPAMAG (pièce 20) ne sont pas datés et ne sont pas susceptibles d'être datés par d'autres pièces telles que des bons de commande, des tarifs ou des factures ; qu'en conséquence, ils ne peuvent être pris en considération ;

Considérant que le catalogue "C CLASSIC 1996/1997" et les catalogues "les agendas" portant la date de l'année 1998 et des années 1999, 2000 et 2001 s'ils se rapportent à la période à prendre en compte, ne montrent que des semainiers de bureau, des agendas, organisateurs et répertoires, blocs, supports, calendriers, plannings, "page maker" à l'exclusion de tout stylo ou porte-mines désigné sous la marque C CLASSIC ; que les très rares stylos à encre ou crayons photographiés sont de taille trop réduite pour qu'il soit possible de discerner la marque qui y serait apposée à supposer qu'il y en ait une ;

Considérant que si les catalogues "l'univers du consommable informatique" sont datés des années 1999, 2000 et 2001, années couvertes par la période de référence, ils ne montrent pas davantage de stylos ou porte-mines mais uniquement des support magnétiques, des cartouches pour imprimantes, des rubans d'impression, des bobines et cassettes et divers autres accessoires pour matériels informatiques ; que le catalogue "le bureau 98/99" ne présente pas davantage de stylos ou porte-mines sous la marque C CLASSIC ;

Considérant qu'il résulte de cet examen exhaustif des pièces produites par SOPAMAG que celle-ci ne démontre, pas plus devant la cour que devant le tribunal, avoir fait un usage sérieux de la marque C CLASSIC no1374780 en France entre le 28 août 1996 et le 28 août 2001 pour désigner des stylos et porte-mines ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de ses droits sur cette marque et pour ces produits à compter du 28 août 2001 ; qu'il s'en suit que SOPAMAG ne peut qu'être déboutée de sa demande en contrefaçon de ladite marque ;

II. Sur la demande en contrefaçon de la marque CLASSIC :

Considérant que SOPAMAG justifie de ce que cette marque a été déposée le 26 juin 2002, a fait l'objet d'un enregistrement sous le no023171053 et a été publiée au BOPI 02/31 ;

Considérant que la contrefaçon par reproduction implique que le signe incriminé reproduise tous les éléments constituant la marque antérieure, sans ajout, ni modification ou que considéré dans son ensemble, le signe incriminé recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ;

Considérant que les documents communiqués établissant que BIC utilise le terme "classic" écrit en lettres minuscules, en combinaison avec la marque BIC et le terme Matic ou Gel Intensity voire d'autres termes tandis que la marque de SOPAMAG, déposée en couleurs (aucun certificat en couleurs n'étant communiqué, il est impossible de les identifier) est constituée du seul terme "classic" écrit en lettres capitales et souligné d'un trait épais épousant la forme d'une virgule, partant de la base du C et allant en s'affinant ;

Que le consommateur d'attention moyenne étant à même de percevoir immédiatement les différences entre les deux signes et notamment le fait que BIC ne reproduit aucun élément figuratif, SOPAMAG ne peut qu'être déboutée de sa demande en contrefaçon sur le fondement de l'article L 713-2 du CPI ;

Considérant qu'il convient donc de rechercher si BIC a commis des actes de contrefaçon par imitation au sens de l'article L 713-3 du CPI et donc de savoir s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant que constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement ;

Que ce risque doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents ; que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes et celle des produits en cause ; qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et inversement ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les dénominations incriminées sont utilisées pour désigner des stylos et des porte-mines, produits couverts par la marque CLASSIC ;

Considérant qu'en ce qui concerne les signes en cause, l'appréciation de la similitude doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, du fait que le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout mais n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes en cause mais doit se fier à l'image imparfaite de ceux-ci qu'il a gardé en mémoire ;

Considérant que les signes contestés sont les combinaisons suivantes :

- BIC GEL INTENSITY CLIC CLASSIC,
- BIC MATIC CLASSIC 0,7,
- BIC MATIC CLASSIC,
- BIC CLASSIC STIC,
- BIC MATIC CLASSIC 0,5.

Considérant que l'élément graphique de la marque CLASSIC n'est reproduit dans aucune de ces combinaisons ;

Considérant qu'au sein de ces combinaisons, le terme CLASSIC est placé en dernière ou avant dernière position et écrit en lettres minuscules tandis que le terme BIC est inscrit en lettres capitales ou en lettres noires dans un graphisme particulier à l'intérieur d'un cartouche à fond jaune tandis que le mot MATIC est inscrit en lettres noires épaisses ; que dans l'expression GEL INTENSITY CLIC CLASSIC chaque terme est inscrit en lettres minuscules de même hauteur ;

Considérant que si le vocable "classic" constitue à la fois la marque antérieure et un des termes composant les signes incriminés, il demeure que ce vocable "classic" est un terme très

proche du mot français "classique" et est communément utilisé pour désigner des produits en classe 16 ainsi que l'établit la recherche "icimarkes" effectuée par BIC laquelle révèle l'existence dans cette classe de 144 marques contenant le mot "classic" ; que BIC démontre également par une recherche sur Internet que ce vocable est couramment employé pour des produits d'écriture : "stylo classic offert", "ultraPen classic", "stylo Sz Classic", "le stylo Parker classic" ; que le consommateur de référence à savoir le consommateur français d'attention moyenne qui achète des articles d'écriture courants et de prix peu élevé, connaît le mot français "classique" et percevra, sans avoir à faire d'effort intellectuel particulier, le mot "classic" comme une référence au caractère traditionnel, courant et reconnu du stylo ou porte-mine ainsi désigné par rapport à d'autres stylos qui se voudraient plus d'avant garde ou plus sophistiqués ; que le mot "classic" est donc utilisé dans son acception courante ; que même si au sein des combinaisons incriminées, ce mot conserve son autonomie et ne forme pas avec les autres termes un ensemble ayant une signification propre indépendante de celle des termes qui le compose, il demeure qu'il ne conserve aucune position distinctive ; que ce terme, auquel aucun graphisme spécifique, aucun élément figuratif n'est associé, est utilisé dans un sens purement descriptif et le consommateur qui consulte les catalogues papier ou via Internet de la société BIC ou qui demande oralement un stylo ou un porte-mine est amené à considérer que ces expressions désignent une gamme classique de produits BIC ;

Considérant que les autres termes des expressions incriminées ne présentant aucune similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle avec la marque "classic" et le signe BIC placé en premier étant l'élément dominant et distinctif de l'ensemble, il n'existe aucune similarité entre les signes en cause ; qu'à défaut de similitude entre les signes, la seule similitude entre les produits est insuffisante à générer un risque de confusion et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté SOPAMAG de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque CLASSIC no 023171053 ;

III. Sur les autres demandes :

Considérant que devant la cour, SOPAMAG n'a formé aucune demande pour actes de concurrence déloyale ;

Considérant que BIC qui ne démontre pas en quoi la présente procédure lui aurait causé un préjudice, observation étant faite qu'aucune mesure de saisie contrefaçon n'a été diligentée, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant en revanche que l'équité commande de lui allouer une somme complémentaire de 4 000 euros pour les frais hors dépens par elle engagés en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

- CONDAMNE la société PAPETERIE MAGENTA SOPAMAG à payer à la société BIC une somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC,

- CONDAMNE la société PAPETERIE MAGENTA SOPAMAG aux dépens d'appel,
- ADMET la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

12ème A - Délibéré du 22-02-07

R.G. No 06/00132

AFFAIRE :

S.A.R.L. SOPAMAG -SOCIETE PAPETIERE MAGENTA - Scp Jullien-Lécharny-Rol & Fertier

C/

S.A. BIC (Scp Debray-Chemin)

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT,

- CONDAMNE la société PAPETERIE MAGENTA SOPAMAG à payer à la société BIC une somme complémentaire de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC,
- CONDAMNE la société PAPETERIE MAGENTA SOPAMAG aux dépens d'appel,
- ADMET la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER / LE PRESIDENT