

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1^{ère} section

N° RG : 09/02886

JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2010

DEMANDERESSE

Société EXPERICARD AB

21 Torsgatan

S-1 13 90 STOCKHOLM - SUEDE

Représentée par Me Elodie-Anne TELEMAQUE, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire A0523

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EXPERIPACK

1 boulevard Onfroy

13008 MARSEILLE 08

Représentée par Me Martine CHOLAY - SELARL SCHERMANN MASSELIN CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R142 et par Me Laurence RAISON REBUFAT – SELARL RAISON & RAISON REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Marie SALORD, Vice Présidente

Cécile VITON, Juge, assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 21 Septembre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoirement

En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société de droit suédois EXPERICARD AB, qui indique avoir pour activité la réalisation de packagings publicitaires avec des CD Rom ou cartes SIM pour des entreprises, est titulaire de la marque communautaire nominative EXPERICARD déposée le 7 février 2005 sous le n° 004218401 en classe 9,16 et 35. A l'occasion du salon des cartes en novembre 2008, elle a découvert l'existence de la SARL EXPERIPACK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 30 juin 2008, ayant pour activité commerciale toutes opérations

commerciales en marketing et développement achat et ventes de tous produits électroniques de communication, téléphonie mobile et informatiques et toutes opérations de packagings et emballages. La société EXPERIPACK est titulaire d'une marque française semi-figurative n° 08 3 587 199 déposée en couleurs le 9 juillet 2008 et publiée le 12 décembre 2009 pour désigner les produits et services en classe 16, 39 et 42.

La société EXPERICARD AB a fait procéder à un constat d'huissier le 17 novembre 2008 portant sur le site internet <experipack.com> enregistré le 11 novembre 2008 présentant notamment une gamme de produits intitulés EXPERIPACK, EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIST et EXPERI'ART.

Le jour même, elle a adressé une mise en demeure à la société EXPERIPACK pour lui demander notamment de cesser l'usage des dénominations EXPERI'PACK, EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIS et EXPERI'ART, de procéder au retrait de sa marque et à la radiation du nom de domaine.

C'est dans ces conditions que par exploit du 27 janvier 2009, la société EXPERICARD AB a assigné la S.A.R.L. EXPERIPACK en contrefaçon de la marque communautaire dont elle est titulaire.

Le 20 novembre 2009, la société EXPERIPACK a renoncé à l'enregistrement de sa marque visant le produit "cartes". Dans ses dernières écritures du 28 juin 2010, la société EXPERICARD AB demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire et juger que la société EXPERIPACK s'est rendue coupable de différents actes de contrefaçon de la marque communautaire antérieure EXPERICARD AB n° 4218401 dont elle est titulaire par :

- le dépôt et l'enregistrement de la marque EXPERIPACK auprès de l'INPI et par l'usage qu'elle fait de cette dénomination à titre de marque,
- l'enregistrement et l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial EXPERIPACK, l'enregistrement et l'usage du nom de domaine experipack.com
- l'usage qu'elle fait des dénominations EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIST et EXPERI'ART, l'ensemble de ces dénominations étant utilisées et/ou enregistrées pour désigner des produits et services identiques et similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque EXPERICARD AB, et en particulier des produits et services d'emballage et d'entreposage tels que des packagings destinés à contenir des disques optiques (CD, DVD), des cartes de crédit, des cartes à puces et des cartes SIM,

- prononcer la nullité de la marque EXPERIPACK + logo n° 08 3 587 199,

En conséquence,

- interdire à la société EXPERIPACK tout usage de la dénomination EXPERIPACK, seule ou en combinaison avec d'autres termes, lettres, chiffres, sigles ou dessins, sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine) et sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque EXPERICARD AB et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir;

- interdire à la société EXPERIPACK tout usage des dénominations EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIST et EXPERI'ART, seules ou en combinaison avec d'autres termes, lettres, chiffres, sigles ou dessins, sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits et services identiques et

similaires à ceux de la marque EXPERICARD AB et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner la société EXPERIPACK à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque communautaire EXPERICARD AB,
- condamner la société EXPERIPACK à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à parfaire à dire d'expert en réparation du préjudice commercial subi,
- nommer aux frais de la défenderesse tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission :
 - d'entendre tous sachants,
 - de se faire communiquer l'ensemble des éléments permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits de la demanderesse,
 - de se faire communiquer l'ensemble des documents contractuels, comptables et commerciaux relatifs à la production, la vente et le stock des produits contrefaisants ainsi qu'à la fourniture des services contrefaisants, et ce, afin de déterminer notamment le prix de vente, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés sous les dénominations contrefaisantes,
 - de se faire remettre toutes pièces justificatives du montant des budgets publicitaires consacrés par la société EXPERIPACK à la promotion des dénominations contrefaisantes, et ce, afin d'évaluer complètement le préjudice commercial subi,
- condamner la société EXPERIPACK à procéder à l'insertion du dispositif du jugement à intervenir sur son site www.experipack.com, pendant une durée de six mois et ce, passé un délai de 6 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 5 journaux ou revues au choix de la société EXPERICARD AB et aux frais avancés de la société EXPERIPACK et ce, dans la limite de 3.000 euros) H.T par insertion,
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- débouter la société EXPERIPACK de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment reconventionnelles,
- condamner la société EXPERIPACK à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EXPERIPACK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie-Anne Télémaque, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la contrefaçon de la marque dont elle est titulaire par la marque française dont est titulaire la société défenderesse, elle fait valoir que le terme EXPERIPACK en constitue l'élément distinctif dominant, l'élément figuratif étant descriptif et n'étant pas à prendre en considération dans la comparaison des signes. Elle ajoute que visuellement et phonétiquement, les ressemblances induisent un risque de confusion et que les similitudes ou ressemblances visuelles et auditives sont suffisantes pour compenser les différences.

Elle soutient que les produits visés dans l'enregistrement sont identiques ou extrêmement proches ayant la même nature, la même fonction et la même destination et que les parties opèrent sur un même marché.

Elle ajoute que l'usage du signe EXPERIPACK à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine pour une activité en relation avec des produits et services liés à la réalisation et diffusion de packagings destinés à contenir des disques optiques, cartes de crédit et cartes SIM constitue un acte contrefaçon du fait du risque de confusion.

Concernant l'utilisation des dénominations EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIST et EXPERT ART, elle soutient qu'elles sont susceptibles d'appartenir à une famille de marque dont l'élément distinctif et attractif commun est constitué par les syllabes d'attaque EXPERI, ce qui renforce le risque d'association, et compte tenu des fortes ressemblances visuelles et phonétiques.

Dans ses dernières conclusions du 30 août 2010, la société EXPERIPACK demande de :

- dire et juger que la société EXPERICARD AB n'est ni recevable, ni fondée en ses demandes,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque communautaire n°4218401 appartenant à la société EXPERICARD AB,
- * ni par le dépôt et l'enregistrement de la marque EXPERIPACK n°083587199 auprès de l'INPI et par l'usage qu'elle fait de cène dénomination à titre de marque,
- * ni par l'enregistrement et l'usage de la dénomination sociale et du nom commercial EXPERIPACK,
- * ni par l'enregistrement et l'usage du nom de domaine EXPERIPACK.COM
- * ni par l'usage qu'elle fait des dénominations EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIST, EXPERI' ART,
- débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la débouter en particulier de toute demande d'expertise judiciaire visant notamment l'éventuel préjudice commercial allégué, laquelle n'est aucunement fondée en l'absence de tout fait de contrefaçon de sa part et de tout préjudice commercial,
- la condamner à lui payer la somme de 25. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral et de l'atteinte à l'image de marque subis,
- condamner la société EXPERICARD AB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle indique que la marque dont elle est titulaire est composée de façon prédominante d'un logo représentant une carte SIM ou un guide d'utilisateur, que le terme EXPERI n'est pas distinctif s'agissant d'un terme laudatif, renvoyant à la notion d'expert et d'expérience et que le signe figuratif doit en conséquence être traité avec la même importance que l'élément verbal.

Elle soutient que le public pertinent pour la marque de la société demanderesse qui intervient sur le marché des objets publicitaires est celui des entreprises situées sur le territoire communautaire, qui est donc spécialisé et bien informé et qu'il n'existe ni similarité, ni identité entre les produits et services déposés par les parties, la commercialisation de produits et services par la société demanderesse consistant en la fourniture d'une carte postale personnalisée, également étui d'un produit numérique à des fins de présentation d'échantillons et de promotions publicitaires et qu'au vu du libellé de son dépôt, il y a absence de similarité et d'identité entre les marques.

Elle conteste que les produits et services soient complémentaires et accessoires et indique qu'il existe entre les sociétés des différences de marché géographique, de clientèle, de réseaux

de distribution et de commercialisation, les parties n'étant pas en concurrence de sorte qu'aucune confusion ne peut exister dans l'esprit des consommateurs.

Elle fait valoir que la société demanderesse ne peut bénéficier d'un monopole sur l'utilisation d'une expression verbale composée à partir de la racine EXPERI, si bien que les demandes portant sur l'interdiction d'utiliser les signes EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIST et EXPERI'ART doivent être rejetées.

L'affaire a été clôturée le 8 septembre 2010. , /

MOTIFS

L'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, ayant remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...)
b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. 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.

La marque dont est titulaire la société EXPERIPACK est constituée de la dénomination en lettres minuscules "experipack", les trois premières syllabes en bleu foncé, la dernière en bleu clair et en dessous de cette syllabe figurent en noir les mots "Design § Secure Packaging" dans un corps beaucoup plus petit. Au-dessus de l'élément "experi" figure un rectangle bleu foncé, dont une partie droite est bleu clair et sur lequel est apposé un rectangle blanc.

Le contenu du droit du propriétaire de la marque s'apprécie par rapport au libellé du dépôt et aux produits et services visés dans l'enregistrement, sans tenir compte des conditions de commercialisation.

La marque litigieuse est enregistrée en classe 16 pour *des boîtes en carton ou en papier, brochures, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l'emballage*, en classe 39 pour *le transport, emballage et entreposage de marchandises à savoir cartes à puces et autres produits électroniques exigeant une traçabilité individuelle, entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement* et en classe 42 pour *la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers, la conversion de données et de programmes informatiques autre que de conversion physique et des services de dessinateurs d'arts graphiques*.

Celle dont est titulaire la société demanderesse est enregistrée en classe 16 également, pour *les cartes, cartes postales, étui pour carnets de chèque, dessins graphiques, cartes de vœux, cartonnages, faire part (article en papier)*, en classe 9 pour *des supports de données optiques*,

magnétiques, puces (circuits intégrés), disquette, cartes à circuit intégré (cartes à puces) et cartes magnétiques et en classe 35 pour des services de diffusion d'annonces publicitaires et distribution d'échantillon.

D'un point de vue phonétique, les signes nominatifs en présence ont en commun le terme "experi" et le même nombre de syllabes mais se différencient par leur terminaison, "card" et "pack" même si elle a en commun la voyelle "a".

Sur le plan intellectuel, le signe "experi" n'a aucune signification en français, évoquant une expérience ou une expérimentation, soit la nouveauté.

Le terme "card" renvoie quant à lui à une carte et celui "pack" à un emballage, compte tenu de l'indication "design et secure packaging".

Visuellement, les signes présentent des différences importantes dès lors qu'est associée au signe experipack l'expression "design et secure packaging" et que figure le carré décrit. Il n'existe pas de similitude dans la présentation des marques, l'attention étant attirée dans la marque semi-figurative par le carré auquel est associé l'élément nominatif.

En l'espèce, le préfixe commun est faiblement distinctif et la terminaison des marques est descriptive. La seule présence d'un élément verbal commun n'est pas suffisante pour démontrer le risque de confusion et la marque litigieuse apparaît comme l'association d'un élément verbal et figuratif produisant une impression d'ensemble différente de celle de la marque première, excluant tout risque de confusion sur l'origine des produits chez un consommateur moyen, normalement informé.

En l'absence de risque de confusion entre les signes, la contrefaçon de la marque EXPERICARD AB par le dépôt et l'usage de la marque EXPERIPACK n'est pas constituée et la demande en nullité de la marque française n° 08 3 587 199 sera rejetée.

De surcroît, il n'existe pas une similitude entre les produits et services enregistrés pour les deux marques dès lors que concernant la classe 16, ceux visés par la marque EXPERIPACK ont comme fonction d'emballer des produits, concernant la classe 39, les services portent sur le transport, l'emballage et l'entreposage de produits et non la création de tels produits et qu'il n'existe pas de lien entre la classe 42 et les classes dans lesquelles est enregistrée la marque antérieure.

La contrefaçon d'une dénomination sociale doit s'apprécier en tenant compte du principe de spécialité et donc en comparant l'activité de l'entreprise dont la dénomination est arguée de contrefaçon, par rapport aux produits et services visés dans la marque et non, par rapport à l'activité exercée par la société demanderesse qui n'agit pas sur le fondement de la concurrence déloyale.

L'activité de la société défenderesse, ainsi qu'il résulte du registre du commerce, porte sur toutes opérations commerciales en marketing et développement achat et ventes de tous produits électroniques de communication, téléphonie mobile et informatiques et toutes opérations de packagings et emballages. Cette activité se rapproche d'une partie des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, s'agissant de la diffusion d'annonces publicitaires et de distribution d'échantillon.

Cependant, compte tenu du principe de spécialité, les activités ne sont pas similaires. En l'espèce, le public concerné par la marque communautaire est celui des entreprises souhaitant diffuser des annonces publicitaires et distribuer des échantillons. Ce public est particulièrement attentif à l'activité des acteurs économiques avec lesquels il entretient des relations et il n'existe donc pas de risque de confusion entre la marque communautaire et la dénomination sociale ainsi que le nom commercial EXPERICARD AB.

Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2008 que sur le site <experipack.com> sont présentés les produits de la société EXPERIPACK portant sur le "packaging pour les industries du télécom et de la carte" et notamment des cartes SIM, dont elle se présente comme le leader. Les produits visés en classe 9,16 et 35 dans l'enregistrement de la marque de la société demanderesse ne sont pas identiques à ceux présentés sur le site internet litigieux. En effet, les produits en classe 16 portent sur le papier et le carton et ceux en classe 9 et 35 ne visent pas l'emballage. Il n'existe donc pas de risque de confusion pour le public constitué d'entreprises. La société défenderesse utilise sur son site internet les dénominations EXPERI'BOX, EXPERI'PLAST, EXPERI'BLIST et EXPERT ART.

Il convient de relever que l'enregistrement d'un signe ne donne pas à son titulaire un monopole d'utilisation d'un certain nombre de lettres de ce signe isolées du reste du signe, tel en l'espèce EXPERI.

Les dénominations incriminées se différencient de la marque communautaire en ce que sont individualisées les dernières syllabes du fait de l'usage d'une apostrophe qui met en valeur ces éléments verbaux qui renvoient clairement, soit à une boîte pour EXPERI'BOX, soit à du plastique, pour EXPERI'PLAST ou décrivent une valeur artistique supposée du produit pour EXPERT ART, si bien que l'élément dominant mis en valeur ne crée intellectuellement pas de confusion avec la marque dont est titulaire la société demanderesse.

S'agissant du signe EXPERI'BLIST, dont la signification ne renvoie pas naturellement à un mot compris du français moyen mais pour les professionnels de l'emballage à la protection d'un produit sous blister, la différence entre cette terminaison et celle de "CARD" ainsi que le caractère peu distinctif de l'élément "experi" excluent tout risque de confusion.

En conséquence, la société EXPERICARD AB sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon. Les mesures de publication judiciaire étant des mesures indemnitaires, en l'absence de préjudice, elles seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle

La société EXPERIPACK sollicite la condamnation de la société demanderesse au motif que la présente procédure est dilatoire et abusive, l'ayant contrainte à engager des frais de représentation et de défense inutilement.

La société EXPERIPACK sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou de légèreté blâmable de la part de la société EXPERICARD AB, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et agir en contrefaçon sur la base d'une marque dont elle est titulaire. Par ailleurs, la société EXPERIPACK n'établit pas l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense qui seront par ailleurs indemnisés.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de la présente décision et ne sera pas ordonnée.

La société EXPERICARD AB succombant, elle sera condamnée aux dépens.

Les conditions sont réunies pour également la condamner à payer à la société EXPERIP ACK la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et par remise au greffe,

Déboute la société EXPERICARD AB de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon fondées sur la marque communautaire nominative EXPERICARD AB n° 004218401 dont elle est titulaire,

Déboute la société EXPERICARD AB de sa demande en nullité de la marque française n° 08 3 587 199,

Déboute la société EXPERICARD AB de toutes ses autres demandes et notamment celle de publication judiciaire,

Déboute la société EXPERIP ACK de sa demande reconventionnelle,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société EXPERICARD AB aux dépens,

Condamne la société EXPERICARD AB à payer à la société EXPERIP ACK la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2010

LE GREFFIER
LE PRESIDENT