

**TRIBUNAL  
JUDICIAIRE  
DE PARIS**



3ème chambre 3ème  
section

**JUGEMENT**  
**rendu le 07 février 2020**

**N° RG 13/00061**  
**N° Portalis**  
**352J-W-B65-B6ZEO**

N° MINUTE :

Assignation du :  
24 décembre 2012

**DEMANDERESSE**

**Société LEKIOSQUE.FR, SAS**  
10 Boulevard Haussmann  
75009 PARIS

représentée par Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #D1398

**DÉFENDERESSE**

**Société TOUTABO, SA**  
59 rue Spontini  
75016 PARIS

représentée par Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #C1758

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Carine GILLET, Vice-Président  
Laurence BASTERREIX, Vice-Président  
Elise MELLIER, Juge

assistée de Alice ARGENTINI, Greffier

**DEBATS**

A l'audience du 06 novembre 2019  
tenue en audience publique

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :**

## **JUGEMENT**

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

La société LEKIOSQUE.FR (ci-après LEKIOSQUE.FR), fondée en décembre 2006 est une plateforme d'achat et de lecture de magazines en version numérique, qui se présente comme le premier kiosque numérique en 3D, précurseur en la matière et mettant à disposition de ses clients 2.000 titres, de presse française et internationale.

Elle exploite depuis le 30 octobre 2006 le site internet « lekiosque.fr » pour proposer, par le biais d'un kiosque numérique, des abonnements à des journaux et des magazines et l'accès à de telles publications et a développé une première application mobile le 25 janvier 2011, remaniée en juin 2014 .

La société LEKIOSQUE.FR est titulaire :

— de la marque verbale française « LEKIOSQUE.FR » déposée le 18 juillet 2007 sous le n° 07 3 514 407, et enregistrée dans les classes de produits et services n° 9, 16, 35, 38, 39, 41,

— de la demande de marque verbale communautaire « Lekiosk », déposée le 13 février 2012 auprès de l'OHMI, sous le n° 10640481, dans les classes de produits et services n° 9, 16, 35, 38, 41, 42,

— de la demande de marque semi-figurative communautaire, déposée le 23 mai 2012 auprès de l'OHMI, sous le n° 010908218, dans les classes de produits et services 9, 16, 35, 38, 41, 42 :



Elle a conclu des contrats de distribution auprès de différents opérateurs télécom, tels SFR (septembre 2014), Bouygues Telecom et le Groupe Canal +, et récemment avec Free via la dernière « Freebox Delta ».

La société TOUTABO est spécialisée dans la collecte d'abonnements sur internet pour la presse papier.

Elle a acquis le 13 juillet 2007, de la société CYBER PRESS PUBLISHING en liquidation judiciaire, la marque semi-figurative n° 3431776 déposée le 29 mai 2006 :

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

ainsi que les noms de domaines <monkiosque.fr> et <monkiosque.net>.

La société TOUTABO est en outre titulaire de la marque française verbale « monkiosque » enregistrée le 18 janvier 2011, sous le n° 3798336, dans les classes n° 35, 38 et 41.

La société TOUTABO a ainsi exploité une activité de vente d'abonnements de presse numérique sur le site <monkiosque.fr> et la vente d'abonnements de presse papier sur le site TOUTABO.fr. Elle a acquis l'application de presse numérique « ePresse » en juillet 2015 auprès du GIE « ePresse Premium », grâce auquel elle a conclu des accords de distribution, avec Orange le 9 juillet 2015 et SFR PRESSE le 27 juin 2016.

La société TOUTABO a, par actes des 11 avril et 30 août 2012, formé opposition devant l'OHMI aux demandes d'enregistrement de la société LEKIOSQUE.FR des marques communautaires « lekiosk », sur le fondement des marques françaises « monkiosque » et

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

Par acte du 24 décembre 2012, la société LEKIOSQUE.FR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société TOUTABO, en déchéance de la marque

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

et en nullité de la marque « monkiosque ».

Le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 13 mars 2015, prononcé la déchéance des droits de la société TOUTABO sur la marque n° 063431776

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

pour les produits et services suivants : « *Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; microédition de l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement* », à compter du 4 novembre 2011.

Le Tribunal a en revanche refusé de prononcer la déchéance pour les services « *d'abonnement à des journaux et les services de distribution de journaux* ».

Avant dire droit pour le surplus, une procédure de médiation a été initiée par le tribunal, mais n'a pas abouti.

La Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 février 2017, confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 13 mars 2015 et l'a complété en ajoutant que la société TOUTABO n'était pas déchue pour les services de « *publication électronique de périodiques en ligne* » visée par la marque.

Pourvoi a été interjeté le 19 mai 2017, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, le 12 décembre 2018.

L'EUIPO a, par décision du 13 mars 2019, refusé l'enregistrement des marques « Lekiosk » verbale et semi-figurative de l'Union européenne, sur le seul fondement de la marque MONKIOSQUE.

La société LEKIOSQUE.FR a formé recours à l'encontre de ces décisions le 09 mai 2019.

La société LEKIOSQUE.FR demande donc aujourd'hui au tribunal :

— de prendre en considération les conditions frauduleuses de l'acquisition des droits de la société Cyberpress par TOUTABO et de constater l'inopposabilité de ces droits à son encontre,

— de tirer les conséquences de la coexistence des signes en présence, coexistence reconnue par le tribunal dans son jugement du 13 mars 2015,

— de tirer les conséquences de la déchéance partielle de la marque

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

— de prononcer la déchéance de la marque verbale MONKIOSQUE,

— de sanctionner la société TOUTABO pour concurrence déloyale.

Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2019, la société LEKIOSQUE.FR sollicite du tribunal de :

— Vu le règlement 89/104/CE du conseil du 21 décembre 1988,

— Vu le règlement 207/2009/CE du 26 février 2009,

— Vu les articles L 714-3, L714-5 et L716-5, R 712-17 du code de la propriété industrielle,

— Vu l'article 122 du code de procédure civile,

— Vu l'article 1382 de l'ancien code civil,

— Vu la loi du 30 juillet 2018 sur la protection des informations commerciales non divulguées,

— Vu l'adage la fraude corrompt tout,

— Dire et juger la société LEKIOSQUE.FR recevable en l'ensemble de ses écritures,

Sur les demandes de la société LEKIOSQUE.FR

— Qualifier l'acquisition par la société TOUTABO de la marque n° 3431776 de frauduleuse,

— Dire et juger que la société TOUTABO a toléré l'usage de la marque LEKIOSQUE.FR depuis le 24 octobre 2007,

— Constaté que les demandes d'enregistrements des marques communautaires Lekiosk et 

ne sont sujettes à aucune contestation pour les produits et services visés aux classes 9, 16 et 42,

— Constaté que la marque monkiosque n'a jamais été exploitée pour les produits et services « *Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; microédition de l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement* » et qu'elle devra en être déchue à compter du 2 novembre 2016 ;

— Constaté que la marque monkiosque a cessé d'être apposée sur le site internet monkiosque.fr à compter du 10 mai 2012 et qu'elle devra être déchue pour les services « *d'abonnement à des journaux et les services de distribution de journaux, de publication électronique de périodique* » à compter du 10 mai 2017 ;

— Constaté que la marque



apparaît sur le site internet monkiosque.fr depuis 10 mai 2012,

— Dire et juger que la société TOUTABO s'est rendue coupable d'acte de concurrence déloyale pour la période du 2 mai 2012 au 19 mai 2014,

— Dire et juger que la société TOUTABO s'est rendue coupable d'acte de dénigrement,

En conséquence :

— Rendre l'acquisition de la marque n° 3431776  
inopposable à la société LEKIOSQUE.FR,

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

— Prononcer la coexistence de la marque LEKIOSQUE.FR avec les  
marques

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

depuis le 15 octobre 2007 ,

— Constater la coexistence des marques LEKIOSQUE.FR et  
monkiosque depuis le 18 janvier 2011 ,

— Prononcer la coexistence des noms de domaine <lekiosque.fr>,  
<lekiosk.com> avec le nom de domaine <monkiosque.fr> ,

— Etendre la coexistence aux différents usages du signe  
LEKIOSQUE.FR à savoir à sa dénomination sociale, nom commercial  
et nom de domaine,

— Prononcer la déchéance de la marque monkiosque à la date du 2  
novembre 2016 pour les services de « *Publicité ; publicité en ligne sur  
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen  
de communication ; publications de textes publicitaires ; locations  
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations  
publiques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;  
services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement  
par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de  
presse ou d'informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en  
matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ;  
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou  
divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux  
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication  
électronique de livres en ligne ; microédition de l'ensemble des  
produits et services désignés à l'enregistrement* » ,

— Prononcer la déchéance de la marque monkiosque à la date du 10  
mai 2017 pour les services de « *abonnement à des journaux et les  
services de distribution de journaux, de publication électronique de  
périodique* »,

— Condamner la société TOUTABO, à payer à la société  
LEKIOSQUE.FR la somme de 150.000 euros au titre de la concurrence  
déloyale,

— Condamner la société TOUTABO, à payer à la société  
LEKIOSQUE.FR la somme de 80.000 euros au titre du dénigrement ,

Sur les demandes reconventionnelles de la société TOUTABO

A titre liminaire :

— Exclure des débats la pièce adverse n° 65,

Sur les demandes de contrefaçon

A titre principal,

— Constaté l'utilisation du nom commercial lekiosk sur le site internet de LEKIOSQUE.FR depuis le 2 novembre 2006,

— Dire et juger que la société TOUTABO a eu connaissance de l'exploitation du nom commercial lekiosk sur le site internet de LEKIOSQUE.FR au mois de mars 2007,

En conséquence,

— Déclarer la société TOUTABO irrecevable en son action de contrefaçon en raison de la forclusion par tolérance du nom commercial lekiosk,

A titre subsidiaire,

— Constaté que la société TOUTABO est défailante dans la démonstration d'actes contrefaisants,

En conséquence,

— Débouter la société TOUTABO de ses demandes au titre des prétendus actes de contrefaçon,

A titre encore plus subsidiaire ;

— Constaté l'absence de risque de confusion entre MONKIOSQUE.FR monkiosque et MONKIOSQUE.NET et lekiosk,

— Constaté l'absence de risque de confusion entre monkiosque,

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

et



En conséquence,

— Débouter la société TOUTABO de ses demandes au titre des prétendus actes de contrefaçon,

A titre infiniment subsidiaire ,

— Constaté que le signe lekiosk ne figure sur aucun magazine téléchargé,

— Constaté l'abandon du site internet <monkiosque.fr> par TOUTABO depuis le mois de mai 2014,

En conséquence,

— Constaté l'absence de préjudice,

— Ramener la condamnation de la société LEKIOSQUE.FR à la somme de 1 euro symbolique ,

Sur les demandes reconventionnelles de la société TOUTABO au titre de la concurrence déloyale

— Prononcer l'irrecevabilité de la société TOUTABO au titre de sa demande de concurrence déloyale,

— Constaté l'absence d'acte de concurrence déloyale de la part de la société lekiosque.fr,

— Débouter la société TOUTABO de sa demande sur le fondement du dénigrement,

En tout état de cause

— Débouter la société TOUTABO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

— Condamner la société TOUTABO au paiement d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procès-verbaux versés au présent débat et frais signification.

Le 15 mai 2019 la société TOUTABO a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :

Vu la directive 89/104/CE du conseil du 21 décembre 1988,

Vu le règlement 207/2009/CE du 26 février 2009,

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L713-3, L716-1 et suivants, L716-14, L716-5, L714-5, L711-4 dudit code,

Vu l'article L 122 du code de procédure civile et le principe de l'estoppel,

Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil, article 1240 et suivants nouveaux du code civil,

Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 février 2017,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2018,

Vu les pièces produites au débat,

— Débouter la société LEKIOSQUE.FR de l'ensemble de ses demandes, lesquelles sont irrecevables et infondées,

— Dire et juger que la société TOUTABO n'a pas acquis frauduleusement la marque MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

En conséquence,

— Rejeter l'ensemble des demandes de la société LEKIOSQUE.FR,

— Dire et juger que les demandes de la société TOUTABO en concurrence déloyale et en contrefaçon n'encourent aucune forclusion par tolérance,

— Dire que la demande de déchéance de la société LEKIOSQUE.FR de la marque MONKIOSQUE constitue une fin de non-recevoir en vertu du principe de l'estoppel,

En conséquence,

— La rejeter,

En tout état de cause,

— Juger que la marque « MONKIOSQUE » n'encourt aucune déchéance,

— Juger que la société TOUTABO ne s'est livrée à aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire,

Reconventionnellement,

— Déclarer les demandes de la société TOUTABO recevables et bien fondées,

— Dire et juger que les marques « LEKIOSK » n°10908218 et n°10640481 constituent des contrefaçons des marques antérieures

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

et « MONKIOSQUE »,

En conséquence,

— Ordonner à la société LEKIOSQUE.FR, de cesser de faire usage des marques LEKIOSK n°10908218 et n°10640481, sous astreinte comminatoire de 5.000 euros par jour de retard courant du jour de la signification de la décision à intervenir, par signe contrefaisant et par infraction constatée,

— Condamner la société LEKIOSQUE.FR à verser à la concluante, au titre des actes de contrefaçon, des dommages et intérêts de 8.400.000 euros à parfaire,

— Dire et juger que l'utilisation par la société LEKIOSQUE.FR de l'expression « LEKIOSQUE.FR » dans ses différentes déclinaisons (marque, dénomination sociale et nom de domaine) est constitutive de concurrence déloyale au titre de l'article 1382 ancien du code civil (article 1240 nouveau du code civil),

— Dire et juger que la société LEKIOSQUE.FR imite le site de la société TOUTABO et commet des actes de concurrence déloyale,

— Ordonner à la société LEKIOSQUE.FR, sous astreinte comminatoire de 1.500 euros par jour de retard, par signe frauduleux et par infraction constatée, de cesser de faire usage du signe LEKIOSQUE.FR dans l'ensemble de ses déclinaisons,

— La condamner à verser à la société TOUTABO la somme de 1.500.000 euros, à parfaire, au titre des actes de concurrence déloyale commis,

— Ordonner le transfert des noms de domaine <lekiosque.fr >, <lekiosk.fr> et <lekiosk.com >, entre les mains de la défenderesse et ce sous astreinte comminatoire de 1.500 euros par jour de retard courant du jour de la signification de la décision à intervenir,

— Dire et juger que la société LEKIOSQUE.FR s'est livrée à des actes de dénigrement à l'endroit de la société TOUTABO,

En conséquence

— La condamner à verser à la société TOUTABO la somme de 100.000 euros à parfaire,

— Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais intégraux de la demanderesse dans trois journaux et revues au choix de la société TOUTABO et ce sans que le coût global de cette publication n'excède la somme de 30.000 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, sur la page d'accueil des sites internet accessibles aux adresses [www.lekiosk.com](http://www.lekiosk.com) et [www.monkiosque.fr](http://www.monkiosque.fr), ou à toute autre adresse qui s'y substituerait, pendant une durée de 60 jours consécutifs, et sur trois sites internet de dimension nationale spécialisée dans l'actualité du numérique, pendant une durée de 60 jours consécutifs, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par site internet, à compter de la signification de la décision à intervenir,

— Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

— Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

— La condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître Martin LE PECHON, avocat aux offres de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 juin 2019 et l'affaire plaidée le 06 novembre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l'exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.

## **MOTIFS DE LA DECISION**

### **I – sur les demandes de la société LEKIOSQUE.FR**

#### **1- sur l'acquisition frauduleuse par la société TOUTABO de la marque**

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

**et des noms de domaine <monkiosque.fr> et <monkiosque.net>**

La société TOUTABO a acquis le 13 juillet 2007, dans le cadre de la procédure collective ouverte au profit de la société CYBERPRESS, la marque et les noms de domaine précités.

La société LEKIOSQUE.FR soutient que cette acquisition doit lui être déclarée inopposable, car frauduleuse. En effet, alors qu'elle exploite son activité sous la dénomination sociale LEKIOSQUE.FR, depuis son immatriculation le 18 décembre 2006, qu'elle est réservataire depuis le 17 novembre 2005, du nom de domaine <Lekiosque.fr>, effectivement exploité depuis le 30 octobre 2006 (pièce LEKIOSQUE.FR n°88) et que des approches entre les parties sont intervenues depuis avril 2007 (pièce demandeur n°7), l'acquisition secrète à la barre du tribunal de commerce, par la défenderesse, le 13 juillet 2007, de la marque litigieuse, qui ne lui a été cédée que le 16 avril 2008, soit neuf mois après l'enregistrement le 18 juillet 2007 par la société demanderesse de la marque verbale française Lekiosque.fr, est frauduleux.

Selon la demanderesse, cette acquisition a été formée en toute connaissance de cause, par la défenderesse, non pas pour conforter des droits qu'elle n'avait pas, mais pour faire échec aux siens et l'empêcher de les exploiter et pouvoir lui opposer le signe le moment venu.

Le processus est d'autant plus machiavélique que la défenderesse a laissé la demanderesse, développer la marque dont elle était titulaire et réaliser des investissements pendant six ans.

La société TOUTABO relève que la demanderesse ne cesse de changer de fondements et de prétentions, au fil de ses écritures.

Elle conclut au rejet de cette demande, exposant que les noms de domaine et marque qu'elle a acquis le 13 juillet 2007 ont été réservés par la société CYBERPRESS dont elle détient les droits, le 11 mai 2006 et le 07 juin 2006, pour les noms de domaine, et le 29 mai 2006 pour la marque.

Le nom de domaine <lekiosque.fr> de la demanderesse n'a été acquis que le 19 décembre 2012 et la marque de la demanderesse n'a été déposée que le 18 juillet 2007, soit après l'acquisition par cession par la société TOUTABO, intervenue le 13 juillet 2007.

Il ne peut donc lui être imputé une quelconque intention de nuire, alors qu'aucune des marques appartenant à la demanderesse n'existait au jour des acquisitions précitées.

Sur ce,

Le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout autorise la société LEKIOSQUE.FR à invoquer l'inopposabilité à son égard de la marque et des noms de domaine de son adversaire, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de droits antérieurs du demandeur à l'action, mais seulement la preuve d'intérêts sciemment méconnus par l'adversaire.

En l'occurrence, la société TOUTABO a acquis par voie judiciaire, qui ne saurait être considérée comme secrète ni frauduleuse, le 13 juillet 2007, les noms de domaine <monkiosque.fr> et <monkiosque.net>, préalablement réservés par la société CYBERPRESS respectivement les 11 mai 2006 et le 07 juin 2006 et la marque

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

déposée le 29 mai 2006, soit avant même que la société LEKIOSQUE.FR ne soit immatriculée le 18 décembre 2006 et que celle-ci ne dépose la marque Lekiosque.fr le 18 juillet 2007, tandis que le nom de domaine <lekiosque.fr> ne lui a été transféré que le 19 octobre 2012.

En outre, après avoir poursuivi sans succès la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque monkiosque.fr/ monkiosque.net ou encore en sollicitant la constatation de la coexistence paisible des signes avec les titres de la demanderesse pendant plusieurs années, ce qui suppose à tout le moins la reconnaissance de l'existence de ceux-ci, il est particulièrement contradictoire d'invoquer désormais l'inopposabilité des signes litigieux du fait de leur acquisition frauduleuse.

Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que la société TOUTABO, en se portant acquéreur le 13 juillet 2007, de manière totalement régulière des signes litigieux, ait entendu sciemment méconnaître les intérêts de la société LEKIOSQUE.FR, qui ne disposait pas de signes antérieurs, et ce quand bien même les parties ont pu entrer en pourparlers en avril 2007.

## 2- sur la déchéance de la marque verbale monkiosque

La société LEKIOSQUE.FR poursuit la déchéance de la marque française verbale monkiosque n° 3798336, dont est titulaire la défenderesse.

Elle soutient que sa demande est parfaitement recevable, puisque cette marque n'est plus exploitée par la société TOUTABO, que le litige a évolué et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir initialement poursuivi la nullité de cette marque.

Elle expose que cette marque a été déposée par la société TOUTABO le 18 janvier 2011, et l'enregistrement publié le 02 novembre 2011 (pièce LEKIOSQUE.FR n°18) pour des produits en classe 35, 38 et 41, mais que du propre aveu de sa titulaire (dans ses écritures n°3 devant la cour d'appel), ce signe n'est pas exploité, de sorte que la société TOUTABO est déchue de ses droits à compter du 02 novembre 2016, pour les « *services d'abonnement à des journaux ; services de publication électronique de périodique* » mais également pour les services retenus par la cour.

Il ne peut être considéré que l'utilisation de la marque

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

constitue un usage de la marque verbale monkiosque modifiée.

La société TOUTABO soulève l'irrecevabilité d'une telle prétention, en vertu du principe de l'estoppel, dès lors que la demanderesse, après avoir poursuivi la nullité de la marque verbale française Monkiosque et avoir été déboutée de sa demande, en poursuit désormais la déchéance. Elle affirme que cette marque a toujours été exploitée et l'est encore à ce jour, ce que la demanderesse a d'ailleurs reconnu dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire.

Sur ce,

Selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « *Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque, qui sans justes motifs n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement (...).*

*La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée* ».

En application des dispositions de l'article L. 714-5 alinéas 3 et 4 du code de la propriété intellectuelle, « *La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque, dont la déchéance a été demandée. Elle peut être apportée par tout moyen.*

*La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présente article. Elle a un effet absolu.* »

#### — Sur la recevabilité

Les parties sont maîtresses du litige et peuvent modifier ou faire évoluer sans se contredire, leurs prétentions.

Il ne peut être dès lors fait grief à la société LEKIOSQUE.FR d'invoquer, après avoir été déboutée définitivement de sa demande en nullité initiale, le fondement de la déchéance, surtout que cette action n'a été ouverte qu'après les cinq ans d'enregistrement de la marque, soit à compter du 03 novembre 2016.

#### — sur le bien fondé de la demande en déchéance

Le bon de commande de cartes de visite, avec le signe monkiosque.fr (pièce n°36 de TOUTABO) n'est pas pertinent pour établir un usage au cours de la période de référence (novembre 2011- novembre 2016), puisqu'il s'agit d'un mail de 2007. Il en est de même pour les pièces

TOUTABO, n°17-1 et 17-2 qui sont datées d'août 2009 et février 2010 et n°30 de LEKIOSQUE.FR (procès-verbal de constat du 23 décembre 2012, qui porte sur une période antérieure à 2011) ou n° 68 (qui évoque le titre, mais sans usage à titre de marque).

Les pièces de la demanderesse n°16 (du 11 septembre 2012), n° 20 (constat APPP des 18 et 19 octobre 2012- pages 15, 20 à 25), n°34 (procès-verbal de constat du 14 novembre 2016, page 24), prouvent aussi l'usage du signe monkiosque.

Par ailleurs, la pièce n° 17-4 du 06 juin 2012 établit un usage de la marque

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

(le signe monkiosque.fr y est utilisé, non pas à titre de marque, mais en référence au site internet).

Le procès-verbal de constat dressé par l'APPP le 10 mai 2012 établit pages 6 à 9/14, que le signe

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

(page actualisée) est utilisé en lieu et place du signe monkiosque.fr, en entête des pages du site, et à titre de marque.

Ainsi, l'usage constant du signe

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

par la défenderesse est non seulement établi par les pièces versées au débat, mais également reconnu par la Cour d'appel dans sa décision devenue définitive (pièce TOUTABO n° 44) et l'emploi de ce signe constitue un usage sous forme modifiée de la marque verbale monkiosque, qui n'en altère pas le caractère distinctif.

En effet, le double signe utilisé contient l'élément dominant verbal « Mon kiosque », qui se lira « monkiosque » en une seule fois, les extensions en.fr et .net étant insignifiantes et liées aux nécessités de l'internet.

Il est donc justifié d'un usage constant du signe monkiosque, à tout le moins sous la forme modifiée

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

pour les services de la classe 35 visés à l'enregistrement et liés à l'activité de publication et d'abonnement.

En revanche, il n'est justifié d'aucun usage sérieux de la marque monkiosque pour les produits des classes 38 et 41, au titre desquels la société TOUTABO doit être déclarée déchue de ses droits, à compter du 02 novembre 2016 (soit 5 ans après la publication de l'enregistrement de la marque).

### 3- sur la concurrence déloyale

La société LEKIOSQUE.FR poursuit la défenderesse au titre d'actes de concurrence déloyale, du fait de l'exploitation, par celle-ci, du site <www.monkiosque .fr > entre le 02 mai 2012 et le 19 mai 2014 et réclame à ce titre la condamnation de son adversaire au paiement de la

somme de 150.000 euros.

Elle indique que la défenderesse, voyant le succès et l'essor considérable de l'activité de son adversaire, a procédé à une modification de la physionomie de son site internet, pour qu'il ressemble à l'univers créé par son concurrent, en adoptant le code couleur bleu et la même présentation sous forme d'onglets pour présenter les différentes catégories de magazines.

Ce faisant, la société TOUTABO détourne à son profit les investissements réalisés par la demanderesse pour le développement et le perfectionnement d'applications mobiles très performantes et reconnues (considérées comme les meilleures de leur catégorie) et crée un risque de confusion, pour attirer la clientèle de son concurrent.

Elle indique être recevable en son action, car elle a conclu, avec la pharmacie CARNOT, réservataire initial du nom de domaine LEKIOSQUE.FR, un contrat de cession du 15 mars 2010, à effet rétroactif à la date du dépôt du nom de domaine, peu important que cette cession n'ait pas été portée au WHOIS, dès lors que seule l'exploitation d'un site confère des droits.

La société TOUTABO expose que, outre les contradictions de son adversaire sur la configuration de chacun des sites (tantôt « totalement distincts », tantôt « repris intégralement »), la protection d'un nom de domaine est subordonnée à la double condition d'un enregistrement et d'une utilisation effective, or la société demanderesse n'a acquis le nom de domaine que le 19 octobre 2012 (pièce n° 7 attestation de l'AFNIC). Ainsi, le nom de domaine n'appartenait pas à la société LEKIOSQUE.FR, ce qui ne saurait être régularisé par le contrat de cession daté du 15 mars 2010, à effet rétroactif, communiqué tardivement et opportunément pour échapper à cette irrecevabilité. De plus, la dite cession, à défaut d'avoir été publiée au WHOIS, ne lui est pas opposable.

Elle ajoute que le seul exploitant d'un site internet, qui n'en serait pas le réservataire, ne peut invoquer un quelconque droit.

Subsidiairement, la société TOUTABO estime que la preuve d'actes de concurrence déloyale n'est pas établie, en raison de l'absence de force probante des captures d'écran et du procès-verbal de constat réalisé le 23 décembre 2012 (pièce LEKIOSQUE. FR n° 30), mais communiqué 10 jours avant l'audience du 05 mai 2015, et que la matérialité des actes de concurrence déloyale n'est pas établie, dès lors que la physionomie du site exploité par la demanderesse, qui a été modifié à plusieurs reprises, n'est pas établie à une date précise et qu'il n'est procédé à aucune comparaison entre les sites respectifs des parties mettant en évidence les agissements déloyaux allégués.

Elle s'inscrit par ailleurs en faux, sur les allégations de son adversaire, selon lesquelles elle détiendrait des techniques obsolètes, alors qu'elle a développé depuis de nombreuses années une stratégie sur le numérique.

Sur ce,

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur

économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Le nom de domaine <Le kiosque.fr> invoqué au soutien de la demande en concurrence déloyale a été, selon l'historique des opérations établi par l'AFNIC le 11 avril 2013 (pièce TOUTABO n° 7) réservé le 16 novembre 2005, pour le compte de la Pharmacie CARNOT et il a été transféré le 19 octobre 2012 par celle-ci, à la société LEKIOSQUE.FR. Quand bien même le site lui a finalement été cédé de manière rétroactive par contrat du 15 mars 2010 (pièce LEKIOSQUE.FR n° 21) et qu'il aurait été exploité par la société LEKIOSQUE.FR à compter de la réservation, il n'en demeure pas moins que seul le réservataire du nom de domaine peut revendiquer des droits et sous réserve que le nom de domaine soit exploité.

Par ailleurs, le transfert allégué, à défaut d'avoir été publié, n'est pas opposable aux tiers.

La société LEKIOSQUE.FR ne dispose ainsi pas de droits opposables et n'est donc pas recevable à agir.

En tout état de cause, les prétentions au titre de la concurrence déloyale ne sont pas fondées, dès lors qu'il n'est aucunement établi une comparaison, à la même date, des sites en litige et de leur éventuelle similarité d'architecture et de composition à une période donnée, étant observé que la revendication d'une couleur bleue et l'agencement particulier d'onglets si tant est qu'ils soient établis et étant observé qu'ils sont au demeurant d'une particulière banalité pour la composition d'un site internet, ne saurait être retenus pour qualifier les agissements déloyaux de la société TOUTABO.

Cette demande, non fondée et non étayée, et la demande financière correspondante, seront en conséquence écartées.

#### 4- sur le dénigrement

La société LEKIOSQUE.FR soutient que la société TOUTABO a commis des actes de dénigrement à son égard en communiquant de manière tendancieuse sur les décisions judiciaires intervenues. Elle sollicite à ce titre la somme de 80.000 euros et demande que soit écartée des débats la pièce TOUTABO n° 65.

La société TOUTABO répond que communiquer sur une décision judiciaire, au demeurant définitive, si la transcription est fidèle et non tronquée, est licite.

Elle indique qu'elle n'a fait qu'informer la société BOUYGUES TELECOM et qu'elle n'est pas responsable d'agissements de tiers (pièce n°65), et que par ailleurs, aucun préjudice n'est démontré.

Sur ce,

La divulgation, par une partie, d'une information de nature à jeter le discrédit sur l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Le communiqué figurant sur le site EURONEXT (pièce TOUTABO n° 65) n'est pas versé au débat en intégralité et il a été masqué le fait que la source de l'article est TOUTABO (pièce LEKIOSQUE n° 76 procès verbal de constat du 25 février 2019- page 24).

Cette circonstance ne justifie pas toutefois que cette pièce soit écartée des débats, dès lors qu'elle a été communiquée et soumise à un débat contradictoire, sauf au tribunal à en apprécier la valeur probante et notamment à considérer que, contrairement à ce que soutient la société TOUTABO, cette pièce n'émane pas d'un tiers, mais bien de la défenderesse qui en est la source et en a fourni les informations.

Cependant, il est commenté, avec mesure, la décision de la Cour de Cassation, à laquelle il est au demeurant possible d'accéder par un lien hypertexte, inséré dans la publication, afin que chacun puisse se faire son opinion et il est également décliné les conséquences de cette décision devenue définitive où, effectivement, la société TOUTABO a obtenu gain de cause.

Certes, il n'est pas indiqué que la décision ne concerne qu'une partie du litige et que celui-ci se poursuit entre les parties, mais pour autant le dénigrement n'est pas constitué.

En revanche, il apparaît que la société TOUTABO a en mai 2017 adressé par mail et par lettre recommandée, un courrier intitulé « *offre litigieuse LeKiosk* » (pièce LEKIOSQUE.FR n° 69) aux clients de la société LEKIOSQUE.FR ayant conclu « *un accord avec la société LEKIOSQUE.FR que vous avez annoncé par voie de communiqué* », indiquant que « *cette annonce nous pose problème* » comme pouvant être « *la source d'un contentieux* » puisque ceux-ci « *sont encore tenus par un engagement de distribution exclusif sur [notre] plateforme* » (celle de TOUTABO) et exposant que « *LEKIOSK sauf pour certains éditeurs, n'a pas négocié d'accord spécifique* » et que « *le KIOSK est coutumier du fait d'essayer de prendre les éditeurs en otage (...) et ceci est une source de préjudice pour tous les intervenants du marché* ».

En instillant l'idée que les agissements de son concurrent, qualifiés en objet du message « *d'offre litigieuse* », sont susceptibles d'être une source de contentieux et qu'ils sont habituels, auprès des professionnels du secteur qui sont en lien contractuel avec la société LEKIOSQUE.FR, la société TOUTABO jette le discrédit sur la demanderesse.

Néanmoins, à défaut d'établir le préjudice en résultant pour elle (et notamment, les plaintes de ses clients, les pertes d'activités qui en sont la conséquence...), la demande indemnitaire de la société TOUTABO ne peut qu'être rejetée.

## **II – sur les demandes reconventionnelles de la société TOUTABO**

### **1- action en contrefaçon**

La société TOUTABO soutient que les marques de l'Union européenne Lekiosk verbale et semi-figurative, dont est titulaire la société LEKIOSQUE.FR et à l'encontre desquelles elle a formé opposition, constituent des contrefaçons par imitation de ses marques françaises

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

et MONKIOSQUE.

Les produits et services visés sont identiques, ou à tout le moins similaires.

Le terme « KIOSQUE » est selon elle un signe distinctif. Les signes présentent des similitudes visuelles, sonores et conceptuelles, étant observé que le signe figuratif de la marque LEKIOSK n'est pas dominant et l'article défini « LE » est nécessairement dépourvu de distinctivité.

Le risque de confusion est donc établi et la matérialité de la contrefaçon est établie.

En réponse à l'argumentation développée par la société LEKIOSQUE.FR, la défenderesse soutient que les marques communautaires sont exploitées par la première de manière massive et constante (les pièces LEKIOSQUE n° 19, 23, 25) et encore actuellement (pièce n°72).

La société TOUTABO réclame à ce titre la somme de 8,4 millions d'euros à parfaire.

La société LEKIOSQUE.FR expose qu'elle utilise, depuis 2007 dans le cadre de l'exploitation de son site internet, le signe KIOSK figuratif



à titre de nom commercial,

ce que la société TOUTABO n'ignorait pas du fait des négociations entreprises entre elles en mars 2007. Elle ajoute que le jugement du 13 mars 2015 a constaté la coexistence des signes pendant plus de six ans sans aucune difficulté, de sorte que la société TOUTABO est forclosée à agir au titre des contrefaçons alléguées, du fait de sa tolérance de l'utilisation des signes, cette forclusion devant être étendue aux autres signes distinctifs de la demanderesse (nom commercial, nom de domaine).

Subsidiairement, la société LEKIOSQUE.FR soutient que la société TOUTABO n'établit pas l'exploitation des marques, ni ne date les éléments litigieux.

Plus subsidiairement, la société LEKIOSQUE.FR expose que la similitude entre les signes n'est pas établie, la marque MONKIOSQUE.FR/ MONKIOSQUE.NET étant systématiquement associée à un logo figuratif ; il existe des différences sonores et intellectuelles.

Sur ce,

— sur la forclusion par tolérance

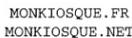
En application des dispositions de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée, dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.

L'action en contrefaçon est portée exclusivement à l'encontre des marques de l'Union européenne Le kiosk de la société LE KIOSQUE.FR, dont la demande d'enregistrement a été formée en 2012.

Ces deux marques ne sont pas, à l'évidence, celles visées par le tribunal en mars 2015, comme ayant coexisté « pendant plus de six » avec les signes de la société TOUTABO, puisque ces titres n'avaient que trois ans d'âge (pièce LEKIOSQUE.FR n°31).

La société LE KIOSQUE.FR ne peut donc en conséquence invoquer une quelconque forclusion par tolérance de l'action en contrefaçon initiée par la société TOUTABO.

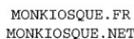
#### — Sur la contrefaçon

La marque  appartenant à la société TOUTABO est

valable selon l'arrêt définitif de la cour d'appel, pour les « *services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; distribution de journaux et services de publication électronique de périodiques en ligne* » (arrêt cour d'appel du 17 février 2017 pièce TOUTABO n° 44).

La marque verbale monkiosque de la société TOUTABO ainsi qu'il a été dit précédemment, est valable pour les produits et services visés en classe 35.

La société LEKIOSQUE.FR fait usage du signe verbal LeKiosk, à titre de marque, de nom commercial, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 06 mars 2019 (pièces TOUTABO n° 72) et de la capture d'écran (pièce TOUTABO n°59).

Les signes en présence 

et monkiosque vs LeKIOSK verbal et semi-figuratif, étant différents, la contrefaçon doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* ».

Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation globale des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce qui incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Les demandes de marques Le Kiosk visent des produits en classe 9 16, 35, 38, 41 et 42 (pièces TOUTABO n° 18,19,45 et 46), dont notamment les « *publications en lignes téléchargeables ;, publication électronique de livres, communication et transmission de données, textes, sons, images par réseaux de communication d'information par tous moyens de téléinformatique et notamment par internationaux comme Internet, par réseaux câblés, par vidéographies [...]* », édition et publication de livres

*et de magazines, édition et publication électronique de livres et de magazines, portail d'information sur des offres d'abonnement et d'achats électroniques à des publications, exploitation de publications en ligne téléchargeables ou non, services de vente à distance, notamment par le biais d'un site internet, de produits de presse, de publications électronique et de livres », soit des produits identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés par les titres de la société TOUTABO.*

D'un point de vue visuel, les signes se rapprochent car les premiers sont constitués du terme « kiosque » incontestablement dominant, précédé du déterminant « mon », avec pour l'une d'entre elles, la répétition du même mot, superposé et une extension en.fr et en.net tandis que les secondes se composent du déterminant « Le » attaché au terme « kiosk », également dominant, écrit avec un « K », précédé pour l'une d'entre elles d'un signe figuratif de couleur bleue.

D'un point de vue sonore, les signes présentent de fortes similitudes, puisque l'élément verbal, dominant dans toutes les configurations, se prononce, dans toutes les hypothèses, quelle que soit son orthographe, avec un « K » ou « QUE », de la même manière, peu important les différences de déterminant (« Le » et « mon ») ou l'extension locale et générique (. FR et. NET).

D'un point de vue intellectuel, chacun des signes évoque de la même manière, l'espace sur la voie publique pour y vendre des publications ou des journaux, ou le mobilier urbain initialement parisien servant de support à la promotion et à la vente des spectacles, films...

Incontestablement, les similitudes de produits visés alliées aux ressemblances sonores, visuelles et conceptuelles sont telles qu'elles génèrent un risque de confusion, pour le consommateur, ici le lecteur ou l'abonné de presse numérique.

La contrefaçon des marques monkiosque et

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

par les marques de l'union européenne LeKiosk et



est donc caractérisée.

## 2- action en concurrence déloyale

La société TOUTABO expose que la forclusion par tolérance ne peut être opposée à une demande en concurrence déloyale.

Elle invoque l'imitation de ses signes distinctifs, tels que la dénomination, nom de domaine, et l'imitation du site internet, le développement d'une véritable stratégie sur le numérique, liée à un développement technique de haute qualité et une présentation en « carrousel dynamique » des couvertures de magazines, que son adversaire a reproduit. La société LEKIOSQUE.FR a ainsi bénéficié de l'image de son concurrent et en a détourné la clientèle.

La société TOUTABO conteste avoir laissé à l'abandon le site internet monkiosque.fr au profit de l'application e-presse.

Elle réclame la somme de 1,5 millions d'euros.

La société LEKIOSQUE.FR soulève l'irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale du fait de la forclusion par tolérance, dès lors que son adversaire avait parfaite connaissance de l'exploitation du signe distinctif LEKIOSQUE.FR à titre de dénomination sociale, de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, depuis au moins le 15 octobre 2007, or cette dernière est demeurée muette.

Il n'y a pas lieu de distinguer la marque et les autres signes distinctifs. Il n'existe pas de faute et pas de risque de confusion, car le site <monkiosque> de son adversaire est à l'abandon, en décrépitude depuis 2014, sans trafic (pièce LEKIOSQUE.FR n° 34 et 35, 54 et 55).

La société LEKIOSQUE.FR expose que les sites respectifs sont distincts.

Sur ce,  
— sur la forclusion

La forclusion par tolérance s'applique exclusivement à une action en contrefaçon de marque.

La société TOUTABO est donc recevable à agir en concurrence déloyale.

— sur le bien fondé de la demande

Au soutien de ses prétentions, la société TOUTABO invoque essentiellement l'imitation, par son adversaire de son site internet, indiquant qu'elle a développé l'activité de commercialisation en ligne d'abonnement et de presse digitale, en prolongement de son activité initiale d'abonnements de presse papier et qu'elle a développé pour ce faire une stratégie et une technologie de haute qualité et qu'elle a été systématiquement un précurseur par rapport à son adversaire.

Toutefois, il ne peut être fait de reproches à la société LEKIOSQUE.FR, au regard des usages loyaux, dans le commerce, laquelle opère depuis son immatriculation en 2006 également dans le même domaine de la presse numérique et digitale, d'avoir elle-même développé et amélioré ses services proposés par l'intermédiaire de son site, quand bien même les modifications seraient intervenues en différé par rapport à celui du site de TOUTABO selon les allégations de celle-ci, et alors que les physionomies des sites respectifs, au demeurant contraintes par la nature même des services proposés (à savoir l'offre à l'abonnement et la consultation de titres de presse numérique et la nécessaire présentation de ceux-ci) seraient proches.

Si le procès-verbal du 09 avril 2013 (pièce TOUTABO n° 30) et la comparaison de l'intérêt des recherches sur les moteurs de recherche des termes « monkiosque » (de TOUTABO) et « lekiosk » (de LEKIOSQUE.FR) entre 2004 et 2018 (pièce n°70) établissent le succès du site de la demanderesse au détriment de celui de la société TOUTABO, il ne peut néanmoins être déduit le détournement massif de clients allégué par cette dernière, dès lors qu'il n'est pas mis en évidence un comportement déloyal et parasitaire, alors qu'en outre, la société LEKIOSQUE.FR a fait constater par deux fois le 19 mai 2014 (pièce LEKIOSQUE.FR n° 35) et le 14 novembre 2016 (pièce LEKIOSQUE.FR n° 34), la présence de liens inactifs sur le site <monkiosque> (sans au demeurant qu'il puisse être considéré, comme le suggère la défenderesse, que les autres liens étaient actifs) ou de site en maintenance, ce qui laisse supposer qu'il n'est pas exploité par son

réservataire à son plein potentiel.

Il est par ailleurs établi que la société TOUTABO est responsable pour partie de la désertion du site <monkiosque.fr>, puisqu'elle-même détourne ses propres internautes, au moyen d'une annonce payante, vers un autre site e presse qu'elle détient.

Les actes de concurrence déloyale imputés à la société LEKIOSQUE.FR ne sont pas établis et les prétentions à ce titre de la société TOUTABO seront rejetées.

### 3- sur la concurrence déloyale du fait d'actes de dénigrement

La société TOUTABO expose que la société demanderesse a sollicité le 04 février 2019, un droit de réponse sur le site Press'ed, (pièce TOUTABO n°79) en réponse à sa précédente publication évoquée supra(pièce LEKIOSQUE. FR n° 79) en soutenant que la société TOUTABO serait seule à l'origine du litige, alors que c'est la société LEKIOSQUE.FR qui a pris l'initiative de la procédure. La réponse y est tronquée, agressive, mensongère, ce qui justifie que soit allouée à la société TOUTABO, la somme de 100.000 euros.

La société LEKIOSQUE. FR répond que les termes utilisés ne sont pas dénigrants et ne font que reprendre les termes du jugement du tribunal de mars 2015 et qu'en conséquence, cette demande doit être rejetée.

Sur ce,

En réponse à l'article publié sur EURONEXT (pièce TOUTABO n° 65) évoqué précédemment, la société LEKIOSQUE.FR a fait diffuser un article le 03 avril 2019, sur la publication Press'Ed, présenté comme un droit de réponse où il est indiqué que « *Le litige opposant Toutabo et LeKiosque.Fr a été déclenché en 2012 à la seule initiative de Toutabo, qui s'est opposée aux enregistrements de marques communautaires LEKIOSK auprès de l'EUIPO. Pour se défendre et faire connaître sa légitimité, la société LEKIOSQUE.FR a été contrainte de saisir le tribunal de grande instance...* »

Il est donc bien mentionné que LEKIOSQUE.FR est à l'origine de la procédure judiciaire, du fait des oppositions de la société TOUTABO à l'enregistrement des marques de la première.

Il est poursuivi : « *le tribunal de grande instance a rappelé que les marques des sociétés ont coexisté, pendant six ans sans aucune difficulté, avant la demande d'opposition de TOUTABO. Par ailleurs, la Cour de Cassation s'est prononcée sur un point particulier du litige, ce qui ne met pas fin à cette procédure. Le tribunal de grande instance n'a pas à ce jour rendu de jugement définitif* ».

Or, le tribunal a effectivement écrit les propos qui sont rapportés (pièce LEKIOSQUE.FR n° 31 page 6). La Cour de cassation a prononcé une décision de non-admission du pourvoi (pièce LEKIOSQUE.FR n° 49), rendant ainsi définitif l'arrêt de la cour d'appel du 17 février 2017 (pièce LEKIOSQUE.FR n° 39). Il n'est pas faux de dire que le tribunal n'a pas prononcé de jugement définitif, puisque seulement une partie du litige avait été tranché.

Ainsi, la relation des faits et procédures telle que présentée par la société LEKIOSQUE.FR est basée sur des éléments factuels et est mesurée et non tronquée, la demande pour dénigrement de la société TOUTABO sera en conséquence rejetée.

#### 4- mesures de réparation

Soutenant que l'activité florissante de la société LEKIOSQUE.FR est exclusivement et massivement construite autour des deux marques LEKIOSK contrefaisantes depuis 2012, qui lui permettent, à défaut de toute communication de pièces sur les comptes de la demanderesse, de dégager un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros, la société TOUTABO évalue son préjudice annuel à hauteur de 600.000 euros pour chacune des deux marques, pendant 7 années, et réclame en conséquence, la somme de 8.400.000 euros d'indemnisation (600.000 X 2 X 7), outre l'indemnisation d'un préjudice moral de 1.050.000 euros. La société TOUTABO sollicite en outre l'interdiction d'usage sous astreinte des signes contrefaisants, outre le transfert à son profit des noms de domaine <lekiosque.fr>, <lekiosk.fr> et <lekiosk.com>, ainsi que la publication sur divers supports (voie de presse et affichage sur internet) de la décision judiciaire pendant 60 jours et sous astreinte journalière de 1500 euros.

La société LEKIOSQUE.FR en réplique expose que le site <monkiosque.fr> ayant été délaissé à compter du 19 mai 2014, au profit du site <epresse> acquis en juillet 2015 qui a permis à TOUTABO de faire sa mutation technologique, la contrefaçon doit non pas être évaluée sur sept ans, mais se limiter à la période de mai 2012 (date d'enregistrement des signes litigieux) et mai 2014 (délaissement du site) et sur la seule marque effectivement exploitée.

Elle soutient que le succès de son produit est liée à la méthode de lecture (le magazine quel qu'il soit s'adapte à l'écran) et à la richesse inégalée de son catalogue et non pas à la valeur de sa marque de services, de sorte que le préjudice ne saurait être évaluée au regard du prix d'une licence.

Sur ce,

La société TOUTABO sollicite, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, une indemnisation forfaitaire.

La société LEKIOSQUE.FR ne saurait voir limiter la période de la contrefaçon, puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'en 2019, elle poursuit l'usage du signe LeKiosk à titre de marque (pièce LEKIOSQUE.FR n°75 page 16/24), sans considération de l'argumentation peu pertinente développée par celle-ci, sur la marque de services, qui serait à distinguer de la marque de produits.

Toutefois, l'indemnisation doit tenir compte du préjudice réel supporté par le titulaire, en considération des agissements de celui-ci (dont notamment le délaissement du site <monkiosque.fr> à compter de mai 2014 au profit d'autres sites).

Le chiffre d'affaires annuel de la société LEKIOSQUE.FR est inconnu, à défaut par celle-ci de publier le moindre compte depuis de nombreuses années. Il est néanmoins mentionné comme étant en 2016, de 4,5 millions d'euros (pièce LEKIOSQUE.FR n° 74 page 32/42), c'est-à-dire bien en-deça des estimations de la défenderesse (12 millions d'euros).

Deux marques sont reconnues contrefaites, mais l'une est considérée comme utilisée sous la forme modifiée de l'autre.

Ainsi la réparation du préjudice subi par la société TOUTABO du fait de l'usage des marques contrefaisantes, doit être évaluée à la somme forfaitaire de 750.000 euros, outre la somme globale de 10.000 euros, en réparation du préjudice moral généré par l'atteinte à la valeur distinctive des deux marques contrefaites.

Il sera fait droit à l'interdiction d'usage, ainsi qu'au transfert des noms de domaine, suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner à titre complémentaire la publication du jugement.

### **III — sur les autres demandes**

La société LEKIOSQUE.FR, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société LEKIOSQUE. FR sera condamnée à payer à la société TOUTABO, la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire, qui n'apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.

### **PAR CES MOTIFS**

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la demande de la société LEKIOSQUE.FR, tendant à l'inopposabilité à son égard de la marque n° 3431776

MONKIOSQUE.FR  
MONKIOSQUE.NET

et des noms de domaine <monkiosque.fr> et <monkiosque.net>, appartenant à la société TOUTABO,

Déclare la société LEKIOSQUE.FR recevable en son action en déchéance de la marque verbale française monkiosque n° 3798336 appartenant à la société TOUTABO,

Déclare la société TOUTABO déchue de ses droits sur la marque n° 3798336, à compter du 02 novembre 2016 pour les produits :

— en classe 38 : « *Télécommunications. Services de transmission d'informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; services de transmission*

*d'informations par voie télématique ; communications par terminaux d'ordinateur ; transmission d'informations contenues dans des banques de données ou depuis un serveur informatique ; services de fourniture d'accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d'accès à une banque de données ; diffusion ou transmission de d'informations, de sons de textes ou d'images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au moyen notamment d'un réseau informatique global ; fourniture d'accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d'un réseau informatique global ; location de temps d'accès d'un centre serveur de bases de données »*

— et en classe 41 : « *Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; jeux d'argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ».*

Rejette la demande en déchéance des droits de la société TOUTABO sur la marque n° 3798336 pour les produits de la classe 35 : « *Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l'imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d'abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services de la presse et de l'édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons ».*

Ordonne la transcription par la partie la plus diligente, du présent jugement, une fois devenu définitif, au registre national des marques,

Déclare la société LEKIOSQUE.FR irrecevable en son action en concurrence déloyale, au demeurant non fondée,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°65 communiquée par la société TOUTABO,

Dit que la société TOUTABO a, en adressant le 26 mai 2017, un mail intitulé « *offre litigieuse LEKIOSK* » aux clients de la société demanderesse, commis à son égard des actes de dénigrement,

Déboute la société LEKIOSQUE.FR de ses prétentions indemnitaires du chef du dénigrement, faute de justifier de l'existence d'un préjudice,

Déclare la société TOUTABO recevable à agir en contrefaçon de marque,

Dit qu'en faisant usage du signe « LEKIOSK » verbal et semi-figuratif, à titre de marque et de nom commercial, la société LEKIOSQUE.FR a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 3431776 et n° 3798336 appartenant à la société TOUTABO,

Condamne la société LEKIOSQUE.FR à payer à la société TOUTABO la somme de 750.000 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

Fait interdiction à la société LEKIOSQUE.FR de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs LeKiosk, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

Ordonne à la société LEKIOSQUE.FR de transférer à la société TOUTABO, une fois la présente décision devenue définitive, les noms de domaine <lekiosque.fr>, <lekiosk.fr> et <lekiosk.net>, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

Se réserve la liquidation des astreintes précitées,

Déclare la société TOUTABO recevable à agir en concurrence déloyale,

Rejette la demande de la société TOUTABO au titre du dénigrement (article press'ed),

Condamne la société LEKIOSQUE.FR aux dépens,

Condamne la société LEKIOSQUE.FR à payer à la société TOUTABO la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 07 Février 2020

Le Greffier

Le Président