T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

N° RG : **13/00061**

N° MINUTE :

ADD

Assignation du :
24 Décembre 2012

JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2015

DEMANDERESSE

Société LEKIOSQUE.FR SAS
10 rue de la Pépinière
75008 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

Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 03 Février 2015
tenue en audience publique

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

Expéditions exécutoires délivrées le :

Exposé du litige:

La société LEKIOSQUE.FR fondée en 2006 est une plate forme d'achat et de lecture de magazines en version numérique.

Elle est titulaire de la marque française "lekiosque.fr" n° 07 3 514 407, déposée le 18 juillet 2007 pour désigner divers produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 et exploite un site Internet sous le nom de domaine lekiosque.fr.

Elle a par ailleurs déposé:
- la marque verbale communautaire Lekiosk n° 10640481 le 13 février 2012 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,

-la marque communautaire lekiosk n° 010908218 le 23 avril 2012,dans les mêmes classes.

La société TOUTABO est spécialisée dans la collecte et la vente, notamment en ligne, d'abonnements de presse ; elle a acquis, avec entrée en jouissance le 13 juillet 2007, le fonds de commerce de la société Cyberpress Publishing, et notamment la marque

MONKIOSQUE.FR
MONKIOSQUE.NET

déposée le 29 mai 2006 sous le numéro 063431776 pour désigner des produits et services des classes 35, 38, 39 et 41, et les noms de domaine Monkiosque.fr réservé le 11 mai 2006 et Monkiosque.net réservé le 7 juin 2006.
Elle a procédé le 18 janvier 2011 au dépôt de la marque "MONKIOSQUE" n° 3798336 pour désigner des produits et services des classes 35, 38 et 41.

Elle avait préalablement été en contact au printemps 2007 avec la société LEKIOSQUE.FR à laquelle elle avait proposé de développer un partenariat.

Elle a formé sur le fondement de ses marques n° 063431776 et n° 3798336 les 11 avril et 30 août 2012 opposition à l'enregistrement des marques communautaires lekiosk de la société LEKIOSQUE.FR.

Par acte d'huissier de justice du 24 décembre 2012, la société LEKIOSQUE.FR a assigné la société TOUTABO devant ce tribunal, afin de voir prononcer la déchéance de ses droits sur la marque n° 063431776 à la date du 26 juillet 2011 et voir annuler l'enregistrement de la marque n° 3798336 .

La société LEKIOSQUE.FR demande dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2014 de:
-constater que la marque n° 063431776 n'a jamais été exploitée ;
-dire et juger que la marque MONKIOSQUE contrefait la marque lekiosque.fr ;
-dire et juger que la société TOUTABO s'est rendue coupable d'acte de concurrence déloyale ;

En conséquence,
-prononcer la déchéance de la totalité de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET à la date du 2 novembre 2011 ;
-prononcer la nullité de la marque MONKIOSQUE ;
- ordonner le transfert à son profit des noms de domaine monkiosque.fr et monkiosque.net sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
-prononcer la fermeture des sites internet monkiosque.fr et monkiosque.net sous astreinte de 1.500 euros par jour à compter de la date du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
-faire interdiction à la société TOUTABO d'utiliser la marque MONKIOSQUE sur tout support et ce sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, à compter de la date du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte,
-condamner la société TOUTABO à lui payer la somme de 500.000 € tous préjudices confondus, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
-ordonner la publication de la décision dans trois revues générales et/ou spécialisées, et sur trois sites internet aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.500 euros HT soit la somme totale de 27.000 euros H T,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
-constater l'absence de contrefaçon entre les marques « lekiosk » et «MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et « MONKIOSQUE » ;
En conséquence,
-débouter la société TOUTABO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-condamner la société TOUTABO au paiement d'une somme de 15.000 € 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 et de signification.

La société TOUTABO demande dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2014 de:
-déclarer les demandes de la société LEKIOSQUE.FR irrecevables et infondées et l'en débouter intégralement,
Reconventionnellement,
-dire et juger que les marques n°10908218 et n°10640481 constituent des contrefaçons de ses marques antérieures « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » et « MONKIOSQUE »,
En conséquence,
-ordonner à la société LEKIOSQUE.FR de cesser de faire usage des marques n°10908218 et n°10640481, sous astreinte comminatoire de 1.500 € par jour de retard courant du jour de la signification de la décision à intervenir, par signe contrefaisant et par infraction constatée,
-la condamner à lui verser au titre des actes de contrefaçon considérés, une indemnité de 350.000 €, 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 du code civil,
-ordonner à la société LEKIOSQUE.FR, sous astreinte comminatoire

de 1.500 € 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 lui verser la somme de 375.000 € au titre des actes de concurrence déloyale commis,
-ordonner le transfert des noms de domaine « lekiosque.fr » et « lekiosk.com », entre ses mains et ce sous astreinte comminatoire de 1.500 € par jour de retard courant du jour de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais intégraux de la demanderesse pendant une durée de 60 jours consécutifs, sur trois sites internet de dimension nationale spécialisés dans l'actualité du numérique, le tout sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et par site internet, à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner la demanderesse à lui payer la somme de 20.000 € 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.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l'exposé détaillé des moyens des parties.

MOTIFS

1) Sur la demande de déchéance:

La société LEKIOSQUE.FR fait valoir que la marque n° 063431776 n'a fait l'objet d'aucune exploitation depuis son enregistrement ; que la seule apposition du signe, à partir de mai 2012, sur le site Internet, ne constitue pas un usage sérieux à titre de marque ; que l'exploitation du signe MONKIOSQUE ne constitue pas un usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

La société TOUTABO réplique que la marque n° 063431776 figure, dans sa forme intégrale, sur toutes les pages de son site Internet depuis le 10 mai 2012, soit 7 mois avant la délivrance de l'assignation ; qu'il s'agit bien d'un usage à titre de marque, pour des services de presse en ligne; qu'elle est en outre exploitée sous la forme légèrement modifiée MONKIOSQUE.FR depuis plus de cinq ans.

Aux termes de 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, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :(...)
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;(....)
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont

la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."

La marque n° 063431776 a été déposée pour désigner les services suivants:

Classe 35 :Publicité ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 ;
Classe 38 : 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) ;
Classe 39 : Distribution de journaux ;
Classe 41 : 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 ; micro-édition.

La société TOUTABO ne conteste pas que, jusqu'au 10 mai 2012, elle n'a pas fait usage de la marque telle que déposée.

Il est en revanche établi par les constats de l'agence de protection des programmes des 10 mai 2012 et 19 octobre 2012 et par le constat d'huissier du 11 mai 2012, que figurent sur les pages du site monkiosque.fr, exploité par la société TOUTABO, depuis le 10 mai 2012, le signe

La société TOUTABO justifie ainsi faire un usage de la marque n° 063431776 , sous une forme modifiée, tenant à l'adjonction de couleurs et d'un élément figuratif, qui n'en altère toutefois pas le caractère distinctif, la dénomination se trouvant reproduite, avec la même disposition.

L'apposition de la marque, sur la page d'accueil du site, et sur de très nombreuses autres pages au travers desquelles les services commercialisés par la société sont proposés au public, s'analyse bien en un usage du signe à titre de marque, pour désigner ses services d'abonnement et de vente de presse en ligne. Cet usage a par ailleurs été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance, la demanderesse n'établissant nullement que la défenderesse ait été informée de l'imminence de cette demande.

La demande de déchéance sera donc rejetée, pour les services d'abonnement à des journaux et les services de distribution de journaux

La société TOUTABO ne justifie en revanche d'aucun usage de la marque pour les autres produits et services visés au dépôt.
La déchéance des droits de la société TOUTABO sur la marque n° 063431776 sera donc prononcée, 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 ; micro-édition, à compter du 4 novembre 2011.

2) Sur les autres demandes:

Il résulte des pièces produites que chacune des sociétés dispose, depuis respectivement 2007 et 2006, de droits sur des marques - le kiosque.fr et MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET- dont elles ne peuvent plus demander l'annulation sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les deux parties ont fait usage de leurs marques et noms de domaine respectifs pendant plus de six ans, sans aucune difficulté.

Il convient en conséquence , avant de se prononcer sur les demandes réciproques en contrefaçon et en concurrence déloyale formées par les parties, de les inviter à donner leur avis sur l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la déchéance des droits de la société TOUTABO sur la marque n° 063431776, 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 ; micro-édition l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement*", à compter du 4 novembre 2011 ;

Rejette pour le surplus la demande de déchéance ;

Avant dire droit sur le surplus des demandes, invite les parties à donner leur avis sur l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du **5 Mai 2015 à 14h00**

Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2015

Le Greffier Le Président