

**COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 11 mars 2022**

**Pôle 5 - Chambre 2
(n°43)**

**Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/11480
- n° Portalis 35L7- V- B7E- CCGTT**

Décision déferée à la Cour : jugement du 25 juin 2020 - Tribunal
Judiciaire de PARIS - RG 3^{ème} chambre 1^{ère} section - n°17/08682

APPELANTE

**S.A. ENTREPRENDRE, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé**
53, rue du Chemin Vert
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 403 216 617

Représentée par M^e Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de
PARIS, toque C 1536

INTIMEE

**S.A.S. DU FIGARO agissant en la personne de son directeur
général, M. Marc F, domicilié en cette qualité audit siège**
14, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 542 077 755

Représentée par M^e Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de
PARIS, toque K 090
Assistée de M^e Régis CARRAL plaidant pour le Cabinet HOCHÉ
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en
audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M^{me}
Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a
préalablement été entendue en son rapport

M^{me} Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le
délibéré de la Cour, composée de :

M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente
M^{me} Laurence LEHMANN, Conseillère
M^{me} Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M^{me} Karine A

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M^{me} Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M^{me} Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

- déclaré nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 en classes 16, 35, 38 et 41 sur le fondement de l'article L.714- 3 du code de la propriété intellectuelle,

- dit que le jugement, passé en force de chose jugée, sera transmis à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Entreprendre en nullité de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578, ainsi qu'en contrefaçon de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668, dirigée contre la société du Figaro,

- condamné la société Entreprendre aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Entreprendre à payer à la société du Figaro la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 31 juillet 2020 par la société Entreprendre (SA).

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020 par la société Entreprendre, appelante, qui demande à la cour d'infirmier le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par la société du Figaro et, statuant à nouveau, de :

- constater que la société Entreprendre est titulaire de la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 enregistrée le 25 février 2003 visant des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41,

En conséquence,

- dire et juger que la société Entreprendre a intérêt à agir pour faire valoir la propriété de sa marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 en sollicitant la nullité de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 579 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013,

- dire et juger que la demande de nullité par voie d'exception de la marque JOUR DE FRANCE de la société Entreprendre formée par la société du Figaro est irrecevable eu égard aux articles L. 711- 4 et L. 714- 3 du code de la propriété intellectuelle interprétés au regard de l'article 9 de la directive CE 89/104,

En conséquence,

- débouter la société du Figaro de l'ensemble de toutes ses demandes ne serait- ce que reconventionnelles,

- dire et juger que l'enregistrement de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 579 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013 a été effectué frauduleusement dans le but de rendre inopérante la déchéance pour défaut d'exploitation de sa marque n°1 514 458 et de l'opposer à la société Entreprendre dans le cadre des actions en contrefaçon,

- dire et juger que l'enregistrement de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 579 déposée par la société du FIGARO le 13 juin 2013 porte atteinte aux droits antérieurs dont dispose la société Entreprendre sur la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 depuis le 25 février 2003 sur le fondement de l'article L.711- 4 du code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 579 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013 constitue une imitation de la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 sur le fondement de l'article L.713- 3 b) du code de la propriété intellectuelle,

De ce fait,

- déclarer nul l'enregistrement de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 579 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013 sur le fondement de l'article L.714- 3 du code de la propriété intellectuelle,

- dire que la décision d'annulation à intervenir a un effet absolu et que la société du Figaro ne pourra prétendre à aucun droit au titre de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 579 déposée le 13 juin 2013,

- dire que la décision à intervenir sera transmise à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques par la partie la plus diligente,

- dire et juger que par le dépôt et l'exploitation de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 579 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013, sans autorisation de la société Entreprendre, la société du Figaro a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque JOUR DE FRANCE, engageant sa responsabilité,

- condamner la société du Figaro à verser à la société Entreprendre les sommes suivantes en réparation de son préjudice à savoir : 190.000 euros du fait des actes de contrefaçon réalisés à l'encontre de sa marque JOUR DE FRANCE, 60.000 euros pour actes de parasitisme et 30. 000 euros pour actes de concurrence déloyale, le dépôt de la marque de la société du Figaro étant intervenu depuis juin 2013,

- ordonner la publication de la décision à intervenir en intégralité ou en extraits dans trois publications périodiques, dont l'une dans le magazine Le Figaro, l'autre dans le magazine Entreprendre, et la troisième au choix de la société Entreprendre et aux frais de la société du Figaro dans la limite de 6.000 euros TTC par publication,

- condamner la société du Figaro à verser à la société Entreprendre la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société du Figaro aux entiers dépens qui seront recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2021 par la société du Figaro (SAS), intimée et incidemment appelante, qui demande à la cour, de :

Confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :

- déclaré nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 en classes 13, 35, 38 et 41 sur le fondement de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

- dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscriptions au Registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Entreprendre en nullité de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578 ainsi qu'en contrefaçon de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 dirigée contre la société du Figaro,

- condamné la société Entreprendre aux dépens dont distraction et à payer à la société du Figaro la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déclarer recevable et fondée la concluante en son appel incident,

Y faisant droit,

Infirmier le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société du Figaro ;

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

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour à titre principal de :

- déclarer irrecevable la société Entreprendre en son action en contrefaçon à l'encontre de la société du Figaro

- rejeter les demandes de la société Entreprendre comme non fondées,

A titre reconventionnel :

A titre principal :

- juger que l'enregistrement et l'usage de la marque JOUR DE FRANCE n°03 3 211668 en classes 16, 35, 38 et 41 contrevient aux dispositions de l'article L. 711- 4 du code de la propriété intellectuelle,

- déclarer nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°03 3 211 668 en classes 16, 35, 38 et 41 sur le fondement de l'article L. 714- 3 du code de la propriété intellectuelle,

A titre subsidiaire :

- juger recevable la demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque JOUR DE FRANCE n°03 3 211668 à compter du 23 février 2008,

- prononcer la déchéance partielle de la marque JOUR DE FRANCE n°03 3 211 668 pour les produits et services suivants des classes 16, 35, 38 et 41 :

Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils et des meubles); matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles (non comprises dans d'autres classes) ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale: travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Editions de livres, de revues. Prêts de livres. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrements pornographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,

- dire que la présente décision, devenue définitive, sera transmise à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques par la partie la plus diligente,

En tout état de cause :

- condamner la société Entreprendre à verser à la société du Figaro la somme de 50.000 euros chacune (*sic*) à titre de réparation du préjudice résultant de la procédure engagée abusivement par la société Entreprendre à son encontre,

- condamner la société Entreprendre à payer à la société du Figaro la somme de 35.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Entreprendre aux entiers dépens d'appel qui seront recouverts par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2021.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que la société Entreprendre est une entreprise de presse qui édite près de 120 titres de publications périodiques et, notamment, depuis novembre 2010, le magazine mensuel JOUR DE FRANCE dédié à l'actualité des 'people'.

Elle a déposé le 25 février 2003 la marque verbale française JOUR DE FRANCE n°3 211 668 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41.

La société du Figaro, acteur majeur de la presse française, diffuse le magazine JOURS DE France qui couvre 'l'actualité heureuse des célébrités'. Ce magazine, créé en 1954 par M. Marcel D, a été publié et distribué jusqu'en 1989 à raison d'un numéro hebdomadaire. Il a été relancé à compter de 2011 sous format électronique et, depuis 2013, sous format papier à raison d'une édition trimestrielle.

La marque verbale française JOURS DE FRANCE a été déposée le 24 juillet 1968, sous le n°1 514 458, pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18 à 33 et 35 à 42 et, notamment, les *imprimés, journaux, périodiques, livres* et a été, depuis, régulièrement renouvelée.

La société de presse Jours de France, titulaire de cette marque, a été absorbée le 1^{er} janvier 1993 par la société Socpresse laquelle s'est vue transférer la propriété de la marque. Par contrat du 27 mars 2008, la marque a été cédée à la société du Figaro et la cession inscrite au Registre national des marques sous le n°482 768.

Le 13 juin 2013, la société du Figaro a déposé la marque verbale française JOURS DE FRANCE n°4 013 578 pour désigner dans les classes 9, 35 et 41 des produits et services en lien avec les nouveaux modes de communication et le réseau Internet, à savoir les : *Publications digitales et enregistrements vidéos téléchargeables en ligne ou sur tout autre support tel que mobile, tablette; applications informatiques; données téléchargeables sur l'ordinateur, le téléphone mobile et la tablette telles que sonneries, sons, musiques, photographies, images, vidéos, logos, textes (classe 9) ; promotion de l'espace publicitaire (régie publicitaire) pour tout média dont Internet, la presse, la radio et la télévision; publication et diffusion d'annonces publicitaires, sur tout support, notamment dans la presse, à la radio , à la télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé (de type Intranet); conseils en matière de supports médiatiques notamment presse, radio, télévisions et réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé (de type Intranet); réalisation et diffusion de matériel publicitaire (imprimé ou digital), tels que tracts, prospectus, échantillons, présentoirs, plaquettes, à savoir services de publicité (classe 35); Divertissements notamment divertissements télévisés, radiodiffusés, multimedia et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé (de type*

Intranet); services d'édition et de diffusion (publication) de textes (autres que publicitaires), de livres, de publications, sous toutes formes, notamment digitale (classe 41).

A la suite d'un communiqué par lequel la société du Figaro annonçait le 22 juillet 2013 reprendre la publication, le 7 août suivant, du magazine JOURS DE FRANCE sur support papier, M. Robert L, président de la société Entreprendre, l'informait par courrier recommandé du 29 juillet 2013 de l'existence de la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 déposée le 25 février 2003 et d'un magazine publié sous le titre JOUR DE FRANCE depuis 2010.

Le premier numéro trimestriel du magazine JOURS DE FRANCE paraissait le 7 août 2013. Le 4 septembre 2013, la société Entreprendre mettait en demeure la société du Figaro de cesser de diffuser le magazine. Un deuxième numéro trimestriel du magazine sortait le 8 novembre 2013.

Dans ces circonstances, la société du Figaro a fait assigner, suivant acte d'huissier de justice du 27 décembre 2013, la société Entreprendre devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de sa marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458 et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a prononcé la déchéance des droits de la société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458, a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de cette marque et a rejeté les autres demandes de la société du Figaro.

Par arrêt du 20 novembre 2015, la cour d'appel de Paris (chambre 5- 2) infirmant ce jugement, a débouté la société Entreprendre de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458, a retenu à la charge de la société Entreprendre des actes de contrefaçon de ladite marque pour avoir exploité la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 désignant des produits des classes 16, 35, 38 et 41 ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour avoir exploité comme elle l'a fait le titre JOUR DE FRANCE, a alloué à la société du Figaro des dommages-intérêts et prononcé des mesures accessoires d'interdiction et de publication.

Par arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a partiellement cassé et annulé l'arrêt du 20 novembre 2015 au grief de manque de base légale et au motif que la cour d'appel n'a pas justifié son rejet de la demande de déchéance de la marque JOURS DE FRANCE n°1514458 pour chacun des produits ou services autres que les *imprimés, journaux et périodiques*, en classes 16, 35 et 41, désignés à l'enregistrement.

La cour de renvoi (chambre 5- 1 de la cour d'appel de Paris), par arrêt du 10 septembre 2019 a, pour l'essentiel, rappelé que l'arrêt du 20 novembre 2015 est irrévocable en ce qu'il a débouté la société Entreprendre de sa demande en déchéance des droits de la société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458 pour les *imprimés, journaux et périodiques*, en ce qu'il a dit que la société Entreprendre a commis des actes de la contrefaçon de la marque JOURS DE France n°1514458 de la société du Figaro en exploitant sa marque JOUR DE FRANCE n° 3 211 668 pour les *imprimés, journaux et périodiques*, en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Entreprendre pour avoir exploité comme elle l'a fait le titre JOUR DE FRANCE et, statuant dans les limites de la saisine, a dit que la société du Figaro est déchue de ses droits sur la marque JOURS DE FRANCE n°1514458 à compter du 7 décembre 2013 pour les produits suivants : *papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; livres; articles pour reliures; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie (classe 16)*, a débouté, par contre, la société Entreprendre de sa demande de déchéance pour ce qui concerne les *photographies ; clichés. Publicité et affaires. Education et divertissement* et dit qu'en exploitant la marque verbale JOUR DE FRANCE n° 3 211 668 désignant les produits et services de *photographies ; clichés. Publicité. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles* en classes 16, 35 et 41, la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458 au préjudice de la société du Figaro.

C'est dans ce contexte que la société Entreprendre, suivant acte d'huissier de justice du 29 mai 2017, a fait assigner la société du Figaro aux fins de voir prononcer la nullité de la marque JOURS DE FRANCE n° 4 013 578 déposée le 13 juin 2013 pour atteinte à ses droits sur la marque antérieure JOUR DE FRANCE n°3 211 668 et dépôt frauduleux et obtenir des dommages- intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitisme. En défense, la société du Figaro, invoquant ses droits sur la marque antérieure JOURS DE FRANCE n°1 514 458, a opposé par voie d'exception la nullité de la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668.

Le tribunal, selon le jugement dont appel, a sur le fondement de l'article L.714- 3 du code de la propriété intellectuelle déclaré nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 en classes 16, 35, 38 et 41 et, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes de la société Entreprendre en nullité de la marque JOURS DE FRANCE n° 4 013 578 ainsi qu'en contrefaçon de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668.

La société Entreprendre, appelante de ce jugement, maintient devant la cour ses prétentions telles que soutenues devant le tribunal. Elle fait d'abord observer qu'elle est recevable à agir au fondement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 dont elle est titulaire et dont la validité n'est pas remise en cause par les décisions rendues par la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2015 puis, après cassation partielle, le 10 septembre 2019. Elle fait valoir ensuite que la société du Figaro est irrecevable à soulever par voie d'exception la nullité de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 à l'égard de laquelle elle a laissé courir le délai de forclusion par tolérance, ajoutant que l'exception, assortie d'autres demandes, constitue une demande reconventionnelle qui doit se voir opposer la prescription de cinq ans. Sur le fond, la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013 est, selon elle nulle, d'une part en ce qu'elle caractérise une contrefaçon, par création d'un risque de confusion, de la marque JOUR DE France n°3 3 211 668 dont elle est titulaire, d'autre part en ce qu'elle procède d'un dépôt frauduleux effectué dans l'intention de lui nuire en la privant du droit d'utiliser, ainsi qu'elle le fait depuis 2010, le signe JOUR DE FRANCE pour titre d'un magazine et dans le but d'échapper aux effets de la déchéance pour défaut d'exploitation par la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458.

La société du Figaro, intimée, conclut pour sa part à la confirmation du jugement qui a fait droit à son exception de nullité de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 invoquée par la société Entreprendre au soutien de ses demandes en contrefaçon et, par voie d'appel incident, réitère sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive. Elle forme en outre, subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé en ce qu'il déclare nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 en classes 16, 35, 38 et 41, la déchéance pour défaut d'exploitation des droits de la société Entreprendre sur cette marque à compter du 23 février 2008 pour les produits et services suivants: *Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils et des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles (non comprises dans d'autres classes) ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Editions de livres, de revues. Prêts de livres. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrements pornographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière*

d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

Ceci ayant été posé, force est d'observer que la société Entreprendre, invoquant ses droits sur la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 déposée le 25 février 2003 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41, demande à la cour, par voie d'action principale, de déclarer nulle, sur le fondement de l'article L.714- 3 du code de la propriété intellectuelle, la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013, tandis que la société du Figaro, pour sa défense, oppose par voie d'exception, la nullité de la marque invoquée JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 au regard de sa marque antérieure JOURS DE FRANCE n°1 514 458, déposée le 24 juillet 1968 pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18 à 33 et 35 à 42.

Selon les dispositions de l'article L. 714- 3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige, *Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711- 1 à L. 711- 4.*

Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711- 1, L.711- 2 et L. 711- 3.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711- 4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

La décision d'annulation a un effet absolu.

Les dispositions de l'article L. 711- 4 du même code prévoient que *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :*

a) A une marque antérieure enregistrée (...)

Il s'infère de ces dispositions que seul le titulaire d'un droit antérieur peut demander la nullité d'un enregistrement sur le fondement de l'article L.711- 4 et qu'il incombe en conséquence à la société Entreprendre de justifier de son droit antérieur sur la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668, invoquée au soutien de sa demande en nullité de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré comme préalable l'examen de la demande de la société du Figaro, formée par voie d'exception, en nullité de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668

déposée le 25 février 2003 par la société Entreprendre comme portant atteinte à sa marque antérieure JOURS DE FRANCE n°1 514 458 déposée le 24 juillet 1968.

La société Entreprendre conclut nouvellement en cause d'appel à l'irrecevabilité de cette exception de nullité.

Elle soutient, sans plus de développement, que la société du Figaro, qui n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 711- 4 en raison de la forclusion par tolérance, ne l'est pas davantage, en application des dispositions de l'article L. 714- 3, à soulever par voie d'exception la nullité de la marque postérieure.

Force est toutefois de constater que la société Entreprendre se prévaut d'une **forclusion par tolérance** dont elle ne démontre aucunement qu'elle lui serait acquise. La société du Figaro, qui conteste avoir toléré l'usage de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 durant cinq ans, relève que cette marque, selon les propres allégations de la société Entreprendre, est utilisée depuis novembre 2010 pour désigner un magazine dont elle constitue le titre. La société Entreprendre ne justifie pas, ni même n'allègue, que la société du Figaro aurait eu connaissance, antérieurement à novembre 2010, d'un usage de la marque faisant courir le délai de forclusion. La société du Figaro ayant, suivant assignation du 27 décembre 2013, soit dans le délai de cinq ans, attaqué la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 pour contrefaçon de sa marque antérieure JOURS DE FRANCE n°1 514 458, ne saurait se voir opposer une forclusion par tolérance dont les conditions ne sont pas réunies.

La société Entreprendre soutient encore, sans plus de développement, que l'exception de nullité soulevée par la société du Figaro, assortie d'autres demandes, constitue une demande reconventionnelle qui doit se voir opposer la prescription de cinq ans. Or, la société du Figaro ne forme pas d'autre demande que celle, par voie d'exception, tendant à voir prononcer la nullité de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 et force est d'observer que la société Entreprendre se garde de préciser les 'autres demandes' présentées par la société du Figaro.

Il s'ensuit que, le tribunal ayant à bon droit rappelé que **l'exception de nullité est perpétuelle**, c'est en vain que la société Entreprendre conclut à l'irrecevabilité de l'exception de nullité, soulevée par la société du Figaro, de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668.

Au regard de l'arrêt rendu, sur renvoi après cassation, par la cour d'appel de Paris le 10 septembre 2019, qui déclare la société du Figaro déchue de ses droits sur la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458 à compter du 7 décembre 2013 pour les produits suivants de la classe 16 : *papier, carton, articles en papier ou en carton (non compris dans*

d'autres classes) ; livres ; articles pour reliures ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie, la marque en cause, invoquée à titre de marque antérieure, désigne, outre des produits de classes 3, 14, 18, 24, 25 et 28 qui ne sont pas concernés par le litige, les produits et services suivants relevant des classes 16, 35 et 41 : imprimés, journaux, périodiques; photographies ; clichés. Publicité et affaires. Education et divertissement.

La marque postérieure JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 désigne, dans ces mêmes classes, des produits et services identiques à savoir : *imprimés, journaux et périodiques ; photographies ; clichés. Publicité. Education et divertissement.*

Force est de constater à l'instar du tribunal que les dénominations verbales JOURS DE FRANCE et JOUR DE FRANCE, constitutives des marques en présence, sont identiques sur le plan phonétique et quasiment identiques sur le plan visuel la différence résultant de l'ajout de la lettre S pouvant être considérée comme à peine perceptible pour le consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas simultanément les deux signes sous les yeux. Doit être en outre soulignée la proximité des signes sur le plan conceptuel.

L'identité des produits et services précités, alliée à l'identité et à tout le moins à la très forte similitude des signes pris dans leur ensemble, créé un risque de confusion pour le public concerné qui sera conduit à regarder ces produits et services comme provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Il est à cet égard rappelé qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 20 novembre 2015, que la société Entreprendre a commis des actes de la contrefaçon de la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458 de la société du Figaro en exploitant sa marque JOUR DE FRANCE n° 3 211 668 pour les *imprimés, journaux et périodiques* et, par son arrêt du 19 septembre 2019, que la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon de cette même marque en exploitant sa marque JOUR DE FRANCE n° 3 211 668 pour les produits et services de *photographies; clichés. Publicité. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.*

En conséquence des observations qui précèdent, la marque JOUR DE FRANCE n°3 211 668 de la société Entreprendre doit être déclarée nulle comme portant atteinte à la marque antérieure JOURS DE FRANCE n°1 514 458 de la société du Figaro pour les produits et services suivants des classes 16, 35 et 41 : *imprimés, journaux et périodiques ; photographies ; clichés. Publicité. Education et divertissement.*

La demande en nullité de la société du Figaro ne peut être, en revanche, accueillie pour les autres produits et services, relevant des classes 16, 35, 38 et 41, visés dans l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n° 3 211 668 de la société Entreprendre. Outre que, pour ces autres produits et services de la marque postérieure, la société du Figaro s'abstient de procéder à l'analyse de leur similarité avec les produits et services de sa marque antérieure et d'un risque de confusion ou d'association pouvant résulter d'une telle similarité et, partant, d'une atteinte à ses droits, force est de constater qu'elle indique dans ses propres écritures (page 28) que les services de la classe 38 de la marque JOUR DE FRANCE n° 3 211 668, par exception, ne sont ni identiques ni similaires à ceux visés par sa marque.

Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a déclaré nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 en classes 16, 35, 38 et 41. Par infirmation du jugement sur ce chef, est déclaré nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 pour les produits et services suivants des classes 16, 35 et 41 : *imprimés, journaux et périodiques ; photographies ; clichés. Publicité. Education et divertissement.*

La société Entreprendre est, par là- même, irrecevable, faute de droit d'agir, en sa demande en contrefaçon de la marque JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668 désignant les *imprimés, journaux et périodiques ; photographies ; clichés. Publicité. Education et divertissement* et ne saurait en conséquence fonder sa demande en nullité de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578 déposée par la société du Figaro le 13 juin 2013, sur une atteinte à ses droits sur sa marque antérieure JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668 pour les produits et services précités.

C'est encore vainement qu'elle fonde sa demande en nullité de cette marque sur la fraude entachant son dépôt, effectué dans l'intention de lui nuire en la privant du droit d'utiliser, ainsi qu'elle le fait depuis 2010, le signe JOUR DE FRANCE pour titre d'un magazine et dans le but d'échapper aux effets de la déchéance pour défaut d'exploitation par la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458. Les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2015 puis le 10 septembre 2019 démentent en effet la fraude prêtée à la société du Figaro dès lors qu'il en ressort que, contrairement à ce que prétendait la société Entreprendre, la marque JOURS DE FRANCE n°1 514 458 n'encourait pas la déchéance pour les *imprimés, journaux, périodiques ; photographies ; clichés. Publicité et affaires. Education et divertissement* et que, ainsi que le soutenait la société du Figaro, la société Entreprendre avait commis des actes de contrefaçon de cette marque en exploitant sa marque JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668 pour les produits et services précités.

La société du Figaro n'obtenant pas, ainsi qu'elle le demande à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 en classes 16, 35, 38 et 41, sa demande subsidiaire en déchéance des droits de la société Entreprendre sur la marque JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668 pour défaut d'exploitation, doit être examinée.

Selon les dispositions de l'article L. 714- 5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.

En l'espèce, la société Entreprendre reproche à la société du Figaro d'avoir commis des actes de contrefaçon de la marque JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668 et d'avoir porté atteinte à ses droits sur cette marque en ayant déposé le 13 juin 2013 et exploité depuis, la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578. La société du Figaro justifie donc d'un intérêt à former, pour sa défense, une demande en déchéance des droits de la société Entreprendre sur la marque JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668.

Force est de constater que la société Entreprendre invoque cette marque pour l'ensemble des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41 du libellé de l'enregistrement à savoir les : *Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils et des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles (non comprises dans d'autres classes) ; clichés, journaux, livres, revues. Publicité ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles Editions de livres, de revues. Prêts de livres. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrements pornographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.*

L'intérêt de la société du Figaro à demander la déchéance des droits de la société Entreprendre sur la marque JOUR DE FRANCE

n°3 3 211 668 s'étend donc à tous les produits et services de la marque qui lui sont opposés.

Il est à cet égard souligné que la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 ayant été déclarée nulle pour les *imprimés, journaux et périodiques ; photographies ; clichés. Publicité. Education et divertissement*, ces produits et services ne peuvent être opposés à la société du Figaro.

La société du Figaro est ainsi recevable à demander la déchéance des droits de la société Entreprendre sur tous les produits et services visés dans l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668 à l'exception de ceux pour lesquels la marque a été déclarée nulle à savoir les *imprimés, journaux et périodiques ; photographies ; clichés. Publicité. Education et divertissement*.

Selon les dispositions 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. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque et peut être apportée par tous moyens.

En l'espèce, la société Entreprendre indique avoir exploité à partir du mois de novembre 2010 la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 pour le magazine périodique JOUR DE FRANCE. Elle ne se prévaut d'aucun autre acte d'exploitation de la marque et, en toute hypothèse, ne produit le moindre élément de preuve d'un quelconque acte d'exploitation de la marque pour les produits et services désignés par la marque.

L'article L. 714- 5 prévoit que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa dudit article et qu'elle a un effet absolu.

La société du Figaro est en conséquence fondée à demander que la déchéance soit prononcée à compter du 23 février 2008, soit passé le délai de cinq ans suivant l'enregistrement, le 23 février 2003, de la marque non exploitée.

Au regard des développements qui précèdent il est fait droit, dans les termes du dispositif ci- après, à la demande de déchéance des droits de la société Entreprendre sur la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 telle que formée par la société du Figaro.

Il s'en infère que la société Entreprendre, déchue de ses droits sur la marque, n'est pas recevable, faute de droit d'agir, à poursuivre la société du Figaro en contrefaçon de cette marque et atteinte à ses droits sur cette marque.

En définitive, et par les motifs de l'arrêt qui lui sont substitués, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Entreprendre en nullité de la marque JOURS DE FRANCE n°4 013 578 ainsi qu'en contrefaçon de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 dirigées contre la société du Figaro.

La société Entreprendre énonce enfin, dans le dispositif de ses écritures, des demandes en dommages- intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, mais qu'elle ne discute ni en fait ni en droit dans les motifs de ses écritures. Il s'ensuit que ces prétentions, au soutien desquelles la société Entreprendre n'invoque aucun moyen, doivent être rejetées comme mal fondées.

La société du Figaro demande des dommages- intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre cependant pas que la société Entreprendre qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits a abusé de son droit à agir en justice en l'exerçant à son encontre de mauvaise foi, par malveillance, ou par légèreté blâmable équipollente au dol. La procédure abusive n'étant pas caractérisée, la demande de ce chef est en conséquence rejetée.

La société du Figaro se verra en revanche allouer, en équité, une indemnité de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Entreprendre, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée à ce même titre et condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668 en classes 16, 35, 38 et 41 sur le fondement de l'article L.714- 3 du code de la propriété intellectuelle,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,

Déclare nul l'enregistrement de la marque JOUR DE FRANCE n° 3 3 211 668 déposée le 23 février 2003 par la société Entreprendre pour les produits et services suivants des classes 16, 35 et 41 : *imprimés, journaux et périodiques ; photographies ; clichés. Publicité. Education et divertissement,*

Déclare la société Entreprendre déchue de ses droits à compter du 23 février 2008 sur la marque JOUR DE FRANCE n°3 3 211 668, pour défaut d'exploitation, pour les produits et services suivants : *Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à*

l'exception des appareils et des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles (non comprises dans d'autres classes) ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Editions de livres, de revues. Prêts de livres. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrements pornographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

Dit que l'arrêt, devenu définitif, sera transmis à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au Registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente,

Déboute la société Entreprendre de ses demandes en dommages- intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme,

Déboute la société du Figaro de son appel incident au grief de procédure abusive,

Déboute les parties de toutes demandes contraires aux motifs de l'arrêt,

Condamne la société Entreprendre à payer à la société du Figaro une indemnité de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa demande formée à ce même titre,

Condamne la société Entreprendre aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente