

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 10 mai 2022

3^{ème} chambre, 3^{ème} section
N° RG 19/12581 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ752

DEMANDERESSE

Société PRISMA MEDIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

DÉFENDEURS

S.A.S.U. MLP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Bertrand BIETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0571

Monsieur [P] [C]

[Adresse 3]

[...]

Société PRINT EDITING LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 4] (ROYAUME-UNI)

Société LUXURY MOBILITY LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 4] (ROYAUME-UNI)

Société JOURNAUX MAGAZINES LIMITED

[Adresse 4]

[Adresse 4] (ROYAUME-UNI)

Société PRESSE ACTU LIMITED

[Adresse 3]

W2JE LONDRES (ROYAUME-UNI)

représentés par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 et par

Maître Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assisté de Lorine M, greffière

DEBATS

A l'audience du 2 mars 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La SNC PRISMA MEDIA, éditeur de presse, publie en France 26 titres de presse dont les magazines FEMME ACTUELLE, FEMME ACTUELLE SANTE, FEMME ACTUELLE SENIOR, TELE 2 SEMAINES, VOICI et GALA.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française « FEMME ACTUELLE » n° 1547065 déposée le 18 août 1989, enregistrée et renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 38, 39 et 41 ;
- la marque semi-figurative française « Femme actuelle » n° 3566884, déposée le 3 avril 2008, enregistrée et renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 9 et 16 ;
- la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n° 3622960, déposée le 15 janvier 2009, enregistrée et renouvelée, pour désigner des produits et services en classes 16, 41 et 44 ;
- la marque semi-figurative française « Voici » n° 3114638, déposée le 1er août 2001, enregistrée et renouvelée, pour désigner des services en classe 38 ;
- la marque semi-figurative française « Voici » n° 3566883, déposée le 3 avril 2008, enregistrée et renouvelée, pour désigner des produits en classes 9 et 16 ;

- la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n° 3259141, déposée le 26 novembre 2003, pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42 et 45.

Les sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd, PRESSE ACTU Ltd et JOURNAUX MAGAZINES Ltd, éditeurs de presse dont Monsieur [P] [C] est le dirigeant, publient respectivement les magazines GRACE, MAG GRACE, SANTE SENIORS ACTUEL, FEMININ SENIORS ACTUELLES, TELE PROGRAMME 2 SEMAINES, TELE 15 JOURS et VOIRI.

La SAS MLP assure la distribution des magazines SANTE SENIORS ACTUEL, FEMININ SENIORS ACTUELLES, TELE 15 JOURS, GRACE et VOIRI.

Estimant que la publication et la commercialisation des magazines GRACE, MAG GRACE, SANTE SENIORS ACTUEL, FEMININ SENIORS ACTUELLES, TELE PROGRAMME 2 SEMAINES, TELE 15 JOURS et VOIRI portent atteinte à ses droits, par actes d'huissier des 23 et 25 octobre 2019, la SNC PRISMA MEDIA a fait assigner la SAS MLP, Monsieur [P] [C] et les sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd, PRESSE ACTU Ltd et JOURNAUX MAGAZINES Ltd devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de PARIS, en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Par ordonnance sur incident du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a :

- Débouté la SNC PRISMA MEDIA de sa demande d'interdiction et de retrait des magazines « VOIRI » et « TELE Programmes 2 SEMAINES » ;
- Débouté la SNC PRISMA MEDIA de sa demande de provision ;
- Débouté la SNC PRISMA MEDIA de sa demande au titre du droit d'information ;
- Condamné la SNC PRISMA MEDIA à payer à Monsieur [P] [C] et aux sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd, PRESSE ACTU Ltd et JOURNAUX MAGAZINES Ltd ensemble la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SNC PRISMA MEDIA à payer à la SAS MLP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SNC PRISMA MEDIA aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SNC PRISMA MEDIA demande au tribunal de :

« Vu l'article D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques,
Vu les articles L. 122-5 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 10 bis de la Convention de l'Union de [Localité 5] du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de M. [C] et des sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED en déchéance de la marque « Femme Actuelle Santé » n° 3622960 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt à l'exception des « services d'édition et de publication, de journaux (et) de périodiques » visés en classe 41 ;

- REJETER la demande de M. [C] et des sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED en déchéance de la marque « Femme Actuelle Santé » n° 3622960 pour les « services d'édition et de publication ?de journaux (et) de périodiques » visés en classe 41 ;

- DECLARER IRRECEVABLE la demande de M. [C] et des sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED en déchéance de la marque « Télé 2 semaines » n° 3259141 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt à l'exception des « services d'édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques » visés en classe 41 par cette dernière ;

- REJETER la demande de M. [C] et des sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED en déchéance de la marque française « Télé 2 semaines » n° 3259141 pour les « services d'édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques » visés en classe 41 par cette dernière ;

- DIRE ET JUGER que l'importation, la présentation et la commercialisation des magazines hors-série FEMININ SENIORS ACTUELLES et SANTE SENIORS ACTUEL, des magazines VOIRI, Grace, Mag Grace et TELE 15 JOURS par M. [C] et ses sociétés constituent des actes de contrefaçon des marques de PRISMA MEDIA dans les termes des articles L 716- 1 et s. du code de la propriété intellectuelle et/ou des actes de concurrence déloyale et parasitaire dans les termes de l'article 10bis de la Convention d'Union de [Localité 5] et 1240 du code civil ;

EN CONSEQUENCE :

1.1 Sur la contrefaçon des marques FEMME ACTUELLE du fait de la publication du magazine SANTE SENIORS ACTUEL :

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société PRINT EDITING LIMITED à payer la provision de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l'importation, présentation et commercialisation du magazine SANTE SENIORS ACTUEL (hors-série n°8H du magazine Mag Grace) ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société PRINT EDITING LIMITED à payer la somme de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l'importation, la présentation et commercialisation du magazine SANTE SENIORS ACTUEL (hors-série n° 8H du magazine Mag Grace) ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société PRINT EDITING LIMITED à payer la somme de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre de l'économie d'investissement du fait de l'importation, présentation et commercialisation du magazine SANTE SENIORS ACTUEL (hors-série n° 8H du magazine Mag Grace) ;

1.2 Sur la contrefaçon des marques FEMME ACTUELLE du fait de la publication du magazine FEMININ SENIORS ACTUELLES :

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED à payer la provision de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine FEMININ SENIORS ACTUELLES (hors-série n° 46H du magazine Oulala !) ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED à payer la somme de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine FEMININ SENIORS ACTUELLES (hors-série n° 46H du magazine Oulala !) ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED à payer la somme de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre de l'économie d'investissement du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine FEMININ SENIORS ACTUELLES (hors-série n° 46H du magazine Oulala !) ;

1.3 Sur la contrefaçon des marques VOICI du fait de la publication du magazine VOIRI :

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société JOURNAUX MAGAZINES LIMITED (anciennement FT MAGAZINES) à payer la provision de 60 000 euros à PRISMA MEDIA au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine VOIRI ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société JOURNAUX MAGAZINES LIMITED (anciennement FT MAGAZINES) à payer la somme de 60 000 euros à PRISMA MEDIA au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine VOIRI ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société JOURNAUX MAGAZINES LIMITED (anciennement FT MAGAZINES) à payer la somme de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre de l'économie d'investissement du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine VOIRI ;

1.4 Sur la contrefaçon de la marque TELE 2 SEMAINES du fait de la publication du magazine TELE PROGRAMME 2 SEMAINES :

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED à payer la provision de 60 000 euros à PRISMA MEDIA au titre des conséquences économiques négatives subies par cette dernière du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine TELE PROGRAMME 2 SEMAINES ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED à payer la somme de 60 000 euros à PRISMA MEDIA au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine TELE PROGRAMME 2 SEMAINES ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED à payer la somme de 30 000 euros à PRISMA MEDIA au titre de l'économie d'investissement du fait de l'importation, la présentation et la commercialisation du magazine TELE PROGRAMME 2 SEMAINES ;

2. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts :

- CONDAMNER solidairement M. [C] et ses sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED et PRESSE ACTU LIMITED pour la publication des magazines Grace et Mag Grace imitant le magazine GALA de PRISMA MEDIA, à la somme de 80 000 euros ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et ses sociétés PRINT EDITING LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED pour la publication des hors-série SANTE SENIORS ACTUEL (hors-série n°8H du magazine

Mag Grace) et FEMININ SENIORS ACTUELLES (hors série n° 46H du magazine Oulala !) imitant le magazine FEMME ACTUELLE SENIOR de PRISMA MEDIA, à la somme de 20 000 euros ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED pour la publication du magazine Télé 15 Jours imitant le magazine de Télé 2 semaines de PRISMA MEDIA, à la somme de 80 000 euros ;

- CONDAMNER solidairement M. [C] et sa société LUXURY MOBILITY LIMITED pour la publication du magazine Télé (programmes) 2 semaines imitant le magazine de Télé 2 semaines de PRISMA MEDIA, à la somme de 80 000 euros ;

3. Sur la concurrence illicite et déloyale :

- CONDAMNER solidairement M. [C] et ses sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED et PRESSE ACTU LIMITED à verser à PRISMA MEDIA la somme de 50 000 euros ;

4. INTERDIRE à M. [C] et ses sociétés de tels actes illicites en France, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et de 5.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans ;

5. ORDONNER la relève immédiate des publications incriminées détenues chez les diffuseurs et distributeurs et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais solidaires et avancés de M. [C] et de ses sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED ;

6. ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix de PRISMA MEDIA, et aux frais avancés et solidaires de M. [C] et de ses sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED, dans la limite d'un budget de 10.000 euros HT par publication ;

7. DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ;

8. CONDAMNER solidairement M. [C] et les sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED à payer à la société PRISMA MEDIA la somme de 30.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 code de procédure civile ;

9. ORDONNER en raison de la nature de l'affaire l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

10. CONDAMNER solidairement les sociétés M. [C] et les sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRESSE ACTU LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, JOURNAUX MAGAZINE LIMITED et LUXURY MOBILITY LIMITED aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 code de procédure civile ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [C] et les sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd, PRESSE ACTU Ltd et JOURNAUX MAGAZINES Ltd demandent au tribunal de :

« Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 122-5 al.4 et L. 711-2, L. 713-3, L. 714-5, et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 4 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 et des 14 et 17 juin 1791,

- DIRE qu'aucune faute personnelle n'a été commise par Monsieur [C] ;

- PRONONCER la nullité de la marque française semi-figurative « Femme Actuelle Santé » n° 3622960 enregistrée le 15 janvier 2009 auprès de l'INPI ;

- PRONONCER la nullité de la marque française verbale « FEMME ACTUELLE » n°1547065 enregistrée le 18 août 1989 auprès de l'INPI ;

- PRONONCER la nullité de la marque française semi-figurative « Télé 2 semaines » n° 3259141 ;

- DÉBOUTER la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire,

Par conséquent :

- REJETER l'ensemble des demandes formées par la société PRISMA MEDIA ;

- CONDAMNER la société PRISMA MEDIA à verser aux défendeurs la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- RAMENER l'évaluation du préjudice subi à de plus justes proportions ;
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS MLP demande au tribunal de :

« Vu l'article 6 de la loi Bichet dans sa rédaction applicable au présent litige,

- DONNER ACTE à la société MLP de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal concernant l'appréciation du bien-fondé des demandes de la société PRISMA MEDIA dirigées contre Monsieur [P] [C] et les sociétés ACTU PUBLISHING LIMITED, PRINT EDITING LIMITED, LUXURY MOBILITY LIMITED, JOURNAUX MAGAZINES LIMITED et PRESSE ACTU LIMITED ;

- DONNER ACTE à la société MLP de ce qu'elle se conformera le cas échéant à toute mesure de retrait de ceux des magazines litigieux dont elle assure la distribution ;

- DONNER ACTE à la société MLP de ce qu'elle se conformera à toute mesure prononcée par le tribunal de communication d'informations relatives aux ventes des magazines litigieux ;

- CONDAMNER la partie succombante à verser à la société MLP la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La clôture a été prononcée le 21 octobre 2021 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2022.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera précisé que les demandes de la SNC PRISMA MEDIA tendant à voir déclarer irrecevables les demandes

reconventionnelles en déchéance de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n° 3622960 et de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, sont sans objet dès lors qu'aucune demande reconventionnelle en déchéance de ces marques n'est formulée dans le dispositif des dernières conclusions des défendeurs.

Sur les demandes reconventionnelles en nullité de marques

Les défendeurs soutiennent que la marque verbale française « FEMME ACTUELLE » n° 1547065, la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n° 3622960 et la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n° 33259141 sont nulles en ce qu'elles ne font pas l'objet d'un usage sérieux et sont dépourvues de caractère distinctif car descriptives des magazines qu'elles désignent.

La SNC PRISMA MEDIA répond que ses marques bénéficient d'un caractère distinctif intrinsèque, qu'elles comportent un graphisme et des éléments figuratifs qui suffisent à leur conférer un caractère distinctif, qu'elles ne sont pas descriptives des produits qu'elles désignent et ont, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par un usage intense, continu et de longue date.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, « ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :

[?]

2o une marque dépourvue de caractère distinctif ;

[?]

Dans les cas prévus aux 2o, 3o et 4o, le caractère distinctif peut être acquis à la suite de l'usage qui en est fait ».

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt et au regard de l'impression d'ensemble qu'elle suscite.

L'exigence de distinctivité se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est d'identifier l'origine du produit ou du service qu'elle désigne, et partant, de les distinguer des autres produits ou services.

Pour remplir sa fonction essentielle d'identification, la marque distinctive suppose que les éléments la composant soient arbitraires par rapport au produit ou service qu'elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l'origine du produit ou service.

Sur la marque verbale française « FEMME ACTUELLE » n° 1547065

La marque verbale n°1547065 se compose des deux mots « FEMME ACTUELLE » en lettres majuscules de couleur noire, sans calligraphie particulière.

Le public pertinent peut être défini comme le lecteur de la presse féminine, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Si ce signe évoque une caractéristique du produit, en particulier le public féminin visé qui se sent contemporain, le vocable « ACTUELLE » demeure arbitraire pour désigner les produits et services visés en classes 16, 35, 38, 39 et 41, notamment les « journaux, livres, magazines, périodiques, revues ».

A cela s'ajoute que la marque litigieuse a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l'usage constant et intensif qui en est fait depuis 36 années, le magazine « FEMME ACTUELLE », dont le premier numéro est paru le 1er octobre 1984, étant un hebdomadaire publié depuis sans discontinuer, et vendu chaque année à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, outre les prix littéraires « Femme Actuelle » depuis 13 ans et la parution le 17 octobre 2019 de l'ouvrage « elles bousculent la France » sous le signe « Femme Actuelle » pour les 35 ans du magazine (pièces PRISMA MEDIA n° 8, 46, 47, 49 et 50).

En conséquence, la demande reconventionnelle en nullité de cette marque pour défaut de distinctivité sera rejetée, de même que le "moyen" tiré du défaut d'usage sérieux de cette marque.

Sur la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n° 3622960

La marque semi-figurative n° 3622960 « Femme Actuelle Santé » se compose des mots « Femme Actuelle », de couleur rouge, inscrits l'un au-dessus de l'autre, dans une calligraphie légèrement inclinée, en lettres minuscules à l'exception de leur première lettre respective « F » et « A » qui sont en majuscules, suivi du vocable « Santé », de couleur noire, lui aussi inscrit, dans une calligraphie légèrement inclinée, en lettres minuscules à l'exception de sa première lettre « S » qui est en majuscule.

Le public pertinent peut être là aussi défini comme le lecteur "journaux, livres, périodiques" dont les lecteurs de la presse féminine, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Le vocable « Santé » est certes descriptif en ce qu'il est évocateur du contenu éditorial dédié à la santé, toutefois cet élément, qui est secondaire, ne permet pas à lui seul de priver la marque litigieuse de sa fonction d'identification de l'origine des produits et services visés, notamment des « publications, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés » en classe 16 et des « services d'édition et

de publication de textes autres que publicitaires, de journaux, de périodiques » en classe 41, dès lors que son élément d'attaque « Femme Actuelle », lequel est dominant, est en tout état de cause distinctif par l'usage tel que précédemment exposé, de sorte que prise dans son ensemble la marque « Femme Actuelle Santé » est elle-même distinctive, même faiblement.

En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande en nullité de cette marque.

Sur la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n° 33259141

La marque semi-figurative n° 33259141 se compose des termes « Télé 2 semaines », inscrits dans un cadre dont le fond est de couleur rouge, en lettres blanches minuscules à l'exception de la première lettre « T » qui est en majuscule. L'élément d'attaque « Télé » est l'élément dominant du signe en ce qu'il est inscrit en première ligne en de plus gros caractères que le vocable « 2 semaines ». Le signe est également composé d'un élément figuratif représentant une pomme jaune, dotée de yeux et d'une bouche souriante.

Le public pertinent peut être défini comme le lecteur de magazines de programmes télévisuels, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Tant l'élément d'attaque « Télé », qui est dominant, que l'élément secondaire « 2 semaines » sont descriptifs en ce qu'ils évoquent un magazine de programmes télévisuels sur deux semaines, publié toutes les deux semaines. Le dessin de pomme présent sur le côté droit du signe, uniquement décoratif et ne sera pas aisément mémorisable par le public pertinent qui conserve une mémoire imparfaite des signes figuratifs. Elle ne permet donc pas de conférer au signe, pris dans son ensemble, une distinctivité susceptible d'assurer à la marque sa fonction essentielle d'identification de l'origine des produits visés, notamment les « publications, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés » en classe 16.

En outre, les pièces produites par la SNC PRISMA MEDIA, cantonnées à une fiche WIKIPEDIA (sa pièce n°56), des exemples de couverture du magazine « Télé 2 semaines » (sa pièce n°60) et une attestation de son directeur financier relative aux « coûts de production du magazine TELE 2 SEMAINES pour l'année 2018 » (sa pièce n°22) ne permettent pas à elles seules d'établir l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, s'agissant d'un "quinzomadaire" paru pour la première fois en 2004, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la marque semi figurative « Télé 2 semaines » pour défaut de distinctivité.

Les demandes de la SNC PRISMA MEDIA formées au titre de la contrefaçon de cette marque ne peuvent dès lors qu'être rejetées en l'absence de titre valable à opposer.

Sur les actes de contrefaçon de marques

La SNC PRISMA MEDIA soutient que constituent des actes de contrefaçon :

- l'imitation des marques verbale « FEMME ACTUELLE » n°1547065, semi-figurative « Femme Actuelle » n°3566884 et semi-figurative « Femme Actuelle Santé » n°3622960 par la publication du magazine « Santé Seniors actuel » ;
- l'imitation des marques verbale « FEMME ACTUELLE » n°1547065, semi-figurative « Femme Actuelle » n°3566884 et semi-figurative « Femme Actuelle Santé » n°3622960 par la publication du magazine « Féminin Seniors actuelles » ;
- l'imitation des marques semi-figuratives « Voici » n°3114638 et n°3566883 par la publication du magazine « Voiri » ; dès lors que l'usage des signes litigieux entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public.

En réplique, les défendeurs font valoir, à titre principal, l'absence d'usage des signes litigieux à titre de marque et, à titre subsidiaire, l'absence de risque de confusion avec les marques qui leur sont opposées en ce qu'ils se distinguent tant visuellement, phonétiquement que conceptuellement. S'agissant du signe litigieux « Voiri », ils ajoutent que celui-ci constitue le titre d'un magazine parodique du magazine « Voici », et que l'apposition d'une pastille représentant un « smiley qui louche et qui rit » accompagnée de la mention « Magazine PARODIQUE » en couverture du magazine « Voiri » indique l'intention et l'effet humoristique recherché.

SUR CE,

L'article L. 713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Aux termes de l'article L. 713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

- 1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
- 2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Selon l'article L. 716-4 dudit code, l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l'article L. 713-2 du même code.

Le signe litigieux ne constituant pas une reproduction à l'identique de la marque opposée, la demande doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 713-2, 2o du code de la propriété intellectuelle.

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

Sur "l'usage à titre de marque"

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27).

Dès lors, l'usage du signe litigieux à titre de marque n'est pas requis pour caractériser la contrefaçon. Un usage dans la vie des affaires portant atteinte à la fonction essentielle d'identification d'origine de la marque, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, suffit à caractériser la contrefaçon.

En l'espèce, l'usage des signes « Santé Seniors actuel », « Féminin Seniors actuelles » et « Voiri » dans le cadre d'une activité de publication de magazines à titre onéreux à destination d'un large public de lecteurs constitue un usage dans la vie des affaires, étant par ailleurs relevé que le titre du magazine permet au public d'identifier le magazine lui-même.

Le moyen en défense tiré de l'absence d'usage des signes litigieux à titre de marque est donc inopérant, cet usage n'étant pas requis pour caractériser la contrefaçon. Il convient alors d'examiner si l'usage desdits signes dans la vie des affaires porte atteinte à la fonction essentielle de la marque en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Sur l'imitation des marques verbale « FEMME ACTUELLE », semi-figurative « Femme Actuelle » et semi-figurative « Femme Actuelle Santé » par les signes litigieux « Santé Seniors actuel » et « Féminin Seniors actuelles »

En l'espèce, le public pertinent pour apprécier l'existence d'une contrefaçon par le signe litigieux « Santé Seniors actuel » est le lecteur de la presse dédiée à la santé et aux seniors, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Le public pertinent pour apprécier l'existence d'une contrefaçon par le signe litigieux « Féminin Seniors actuelles » est le lecteur de la presse dédiée aux femmes seniors, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Sur la comparaison des produits et services

La marque verbale « FEMME ACTUELLE » n°1547065 est enregistrée pour désigner les produits et services visés en classes 16, 35, 38, 39 et 41, notamment les « journaux, livres, magazines, périodiques, revues ».

La marque semi-figurative « Femme Actuelle » n°3566884 est enregistrée pour désigner notamment les « publications, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés » en classe 16.

La marque semi-figurative « Femme Actuelle Santé » n°3622960 est enregistrée pour désigner notamment des « publications, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, imprimés » en classe 16 et des « services d'édition et de publication de textes autres que publicitaires, de journaux, de périodiques » en classe 41.

Il ressort des magazines versés aux débats (pièces demanderesse n°9, 17.1 et 18) que :

- la société PRINT EDITING Ltd publie, offre à la vente et commercialise un magazine sous le signe « Santé Seniors actuel » ;
- la société LUXURY MOBILITY Ltd publie, offre à la vente et commercialise un magazine sous le signe « Féminin Seniors actuelles ».

Au regard des produits et services visés dans l'enregistrement des trois marques opposées par la SNC PRISMA MEDIA, du service de publication fourni et du produit offert à la vente et commercialisé tant par la société PRINT EDITING Ltd que la société LUXURY MOBILITY Ltd, les produits et services en cause sont identiques.

Sur la comparaison des signes

La marque verbale n°1547065 se compose des deux mots « FEMME ACTUELLE » en lettres majuscules de couleur noire, sans calligraphie particulière.

La marque semi-figurative n°3566884 se compose des mots « Femme Actuelle » inscrits l'un au-dessus de l'autre, dans une calligraphie légèrement inclinée, en lettres blanches qui sont en minuscules à l'exception de leur première lettre respective « F » et « A » qui sont en majuscules. Cet élément verbal « Femme actuelle » est inscrit sur un fond de couleurs rouge et blanche, séparées en leur diagonale.

La marque semi-figurative n°3622960 « Femme Actuelle Santé » se compose des mots « Femme Actuelle », de couleur rouge, inscrits l'un au-dessus de l'autre, dans une calligraphie légèrement inclinée, en lettres minuscules à l'exception de leur première lettre respective « F » et « A » qui sont en majuscules, suivi du vocable « Santé », de couleur noire, lui aussi inscrit, dans une calligraphie légèrement inclinée, en lettres minuscules à l'exception de sa première lettre « S » qui est en majuscule.

Le signe litigieux de la société PRINT EDITING Ldt porte sur le vocable « Santé Seniors actuel » inscrit dans un cadre dont le fond est de couleur rouge. Le mot « Seniors », dont la lettre « S » est stylisée, est l'élément dominant du signe puisqu'inscrit en lettres blanches, en gras et en de plus gros caractères que les mots « Santé » et « actuel » qui sont inscrits en lettres jaunes de plus petits caractères sans calligraphie particulière.

Le signe litigieux de la société LUXURY MOBILITY Ltd porte sur le vocable « Féminin Seniors actuelles » inscrit dans un cadre dont le fond est de couleur rose fuchsia. Le mot « Seniors », dont la lettre « S » est imposante, est l'élément dominant du signe puisqu'inscrit en lettres blanches et en de plus gros caractères que les mots « Féminin » et « actuelles » qui sont inscrits en lettres jaunes de plus petits caractères sans calligraphie particulière.

L'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Sur le signe litigieux « Santé Seniors actuel »

Sur le plan visuel, chacun des signes verbal « FEMME ACTUELLE », semi-figuratif « Femme Actuelle » et semi-figuratif « Femme Actuelle Santé » ne présente ni la même structure ni la même longueur que le signe litigieux « Santé Seniors actuel ». Seul le mot « santé » du signe

litigieux est commun avec le signe « Femme Actuelle Santé ». La similitude visuelle est donc faible.

Sur le plan phonétique, chacun des signes verbal « FEMME ACTUELLE », semi-figuratif « Femme Actuelle » et semi-figuratif « Femme Actuelle Santé » n'est pas prononcé selon le même rythme et les mêmes syllabes que le signe litigieux « Santé Seniors actuel », lequel n'a d'ailleurs ni la même sonorité d'attaque ni la même sonorité finale. En outre, les quelques syllabes communes entre les signes, issues des termes « actuel » et « santé », ne sont pas prononcées dans le même ordre. La similitude sonore est donc faible.

Sur le plan conceptuel, chacun des signes verbal « FEMME ACTUELLE », semi-figuratif « Femme Actuelle » et semi-figuratif « Femme Actuelle Santé », dont le terme d'attaque « Femme » est l'élément dominant, renvoie au public féminin auquel il s'adresse, tandis que le signe litigieux « Santé Seniors actuel », dont le terme « Seniors » est l'élément dominant, renvoie au public sénior auquel il s'adresse sans genre. Les signes ne peuvent donc être considérés comme conceptuellement proches.

Enfin, les marques en cause, qui désignent ou évoquent fortement des caractéristiques possibles des produits ou le public auquel elles sont destinées, sont faiblement distinctives. Or le risque de confusion est d'autant plus grand que la marque est fortement distinctive et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Shuhfabrik, C-342/97, points 19 et 20) ; et face à une marque faiblement distinctive, le public sera davantage porté à faire attention aux différences entre le signe et la marque.

Il résulte de tout ce qui précède, qu'en dépit d'une identité des produits et services, les signes en cause, pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle étant faible. Ce dernier ne sera pas amené à penser que le signe litigieux constitue une déclinaison de chacune des marques opposées ou attribuer à ces signes une même origine.

Il s'ensuit l'absence d'atteinte à la fonction essentielle d'identification d'origine des produits et services désignés par chacune des marques opposées.

La contrefaçon par imitation alléguée pour le signe litigieux « Santé Seniors actuel » n'est donc pas caractérisée.

La SNC PRISMA MEDIA sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre.

Sur le signe litigieux « Féminin Seniors actuelles »

Sur le plan visuel, chacun des signes verbal « FEMME ACTUELLE », semi-figuratif « Femme Actuelle » et semi-figuratif « Femme Actuelle Santé » ne présente ni la même structure ni la même longueur que le signe litigieux « Féminin Seniors actuelles », dans lequel sont en outre absents les mots « Femme » et « Santé ». Quant au mot « actuelles », seul vocable commun, celui-ci est au pluriel dans le signe litigieux mais au singulier dans les marques opposées. La similitude visuelle est donc faible.

Sur le plan phonétique, chacun des signes verbal « FEMME ACTUELLE », semi-figuratif « Femme Actuelle » et semi-figuratif « Femme Actuelle Santé » n'est pas prononcé selon le même rythme et les mêmes syllabes que le signe litigieux « Féminin Seniors actuelles », lequel n'a d'ailleurs ni la même sonorité d'attaque que chacune des marques opposées ni la même sonorité finale que la marque « » Femme Actuelle Santé ». En outre, les quelques syllabes communes entre les signes, issues des termes « actuelle » et « actuelles », ne sont pas prononcées dans le même ordre, puisque précédées des mots « Féminin » et « Seniors » dans le signe litigieux, lesquels mots sont absents dans les marques opposées. La similitude sonore est donc faible.

Sur le plan conceptuel, chacun des signes verbal « FEMME ACTUELLE », semi-figuratif « Femme Actuelle » et semi-figuratif « Femme Actuelle Santé », dont le terme d'attaque « Femme » est l'élément dominant, renvoie au public féminin auquel il s'adresse sans considération d'âge, tandis que le signe litigieux « Féminin Seniors actuelles », dont le terme « Seniors » est l'élément dominant, renvoie au public sénior auquel il s'adresse bien que genré. A cela s'ajoute que le signe litigieux ne renvoie pas à la santé à la différence de la marque « Femme Actuelle Santé » opposée. Les signes ne peuvent donc être considérés comme conceptuellement proches.

Il résulte de tout ce qui précède qu'en dépit d'une identité des produits et services, les signes en cause, pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle étant faible, de même que leur distinctivité. Le public pertinent ne sera donc pas amené à penser que le signe litigieux constitue une déclinaison de chacune des marques opposées ou attribuer à ces signes une même origine.

Il s'ensuit l'absence d'atteinte à la fonction essentielle d'identification d'origine des produits et services désignés par chacune des marques opposées.

La contrefaçon par imitation alléguée pour le signe litigieux « Féminin Seniors actuelles » n'est donc pas caractérisée.

La SNC PRISMA MEDIA sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre.

Sur l'imitation des marques « Voici » par le signe litigieux « Voiri »

En l'espèce, le public pertinent pour apprécier l'existence d'une contrefaçon est le lecteur de la presse dédiée aux célébrités, dite « presse people », normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Sur la comparaison des produits et services

La marque semi-figurative « Voici » n°3114638 est enregistrée pour désigner notamment en classe 41 des « services d'édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques ».

La marque semi-figurative « Voici » n°3566883 est enregistrée pour désigner notamment en classe 16 des « publications, journaux, périodiques, magazines, revues ».

Il ressort des magazines versés aux débats (pièce demanderesse n°11 ; pièce défendeurs n°38) que la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd publie, offre à la vente et commercialise un magazine sous le signe « Voiri ».

Au regard des produits et services visés dans l'enregistrement des marques opposées par la SNC PRISMA MEDIA, du service de publication fourni et du produit offert à la vente et commercialisé par la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd, les produits et services en cause sont identiques.

Sur la comparaison des signes

Les marques semi-figuratives n°3114638 et n° 3566883 opposées par la SNC PRISMA MEDIA sont composées du mot « Voici » inscrit en lettres blanches, d'une calligraphie légèrement inclinée, dans un cadre dont le fond est de couleur rouge.

Le signe litigieux porte sur le vocable « Voiri » inscrit en lettres blanches, d'une calligraphie légèrement inclinée, dans un cadre dont le fond est de couleur rouge.

L'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Sur le plan visuel, les signes en cause « Voici » et « Voiri » présentent la même structure et la même longueur. Seule la lettre « r », laquelle est insignifiante lorsque le signe litigieux est visualisé dans son ensemble, permet de les différencier. La similitude visuelle est donc élevée.

Sur le plan phonétique, les signes en cause, composés d'un seul mot en deux syllabes dont les lettres sont communes à l'exception de la lettre « r », sont prononcés selon le même rythme et ont une sonorité proche en ce qu'ils ont la même syllabe d'attaque « Voi », laquelle est dominante, et la même lettre finale « i ». La similitude phonétique est donc élevée.

Sur le plan conceptuel, le mot « Voici » renvoie à l'action de montrer quelque chose, tandis que le vocable « Voiri » évoque le caniveau et le ramassage des ordures. Les signes en cause sont donc conceptuellement très éloignés.

A cela s'ajoute que le signe « Voici » est distinctif pour désigner les produits et services visés à l'enregistrement des deux marques.

Il résulte de tout ce qui précède qu'outre une identité des produits et services, la forte similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent qui pourrait attribuer le magazine « Voiri » à la SNC PRISMA MEDIA. La différence conceptuelle entre les signes ne permet pas à elle seule d'écarter le risque de confusion.

La finalité parodique du magazine « Voiri », signalée en couverture par une pastille représentant un « smiley qui louche et qui rit » accompagnée de la mention « Magazine PARODIQUE » inscrite en petits caractères, lesquelles sont peu visibles au vu de leur localisation sur la couverture du magazine puisqu'éloignées du signe litigieux « Voiri » et placées au milieu de photographies en couleurs, ne permet davantage pas d'écarter le risque de confusion, lequel est par ailleurs accru par les conditions de commercialisation des deux magazines « Voici » et « Voiri » – dont les couvertures sont pareillement composées de photographies et de titres chocs –, en ce qu'ils relèvent des mêmes circuits de distribution (kiosques et buralistes) et sont placés à proximité dans le même rayon.

Certes, le public pertinent ne se trompera qu'une fois, mais il se trompera néanmoins, ce qui suffit à caractériser un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

Il s'ensuit une atteinte à la fonction essentielle d'identification d'origine des produits (« publications, journaux, périodiques, magazines, revues ») et des services (« services d'édition et de publication de textes, de journaux, de périodiques ») désignés par les marques opposées.

La contrefaçon par imitation est alors caractérisée.

Sur les actes de concurrence déloyale

La SNC PRISMA MEDIA soutient que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard en imitant plusieurs de ses magazines, en particulier :

- l'imitation du magazine « Gala » par les magazines « Grace » et « Mag Grace » en ce qu'ils reprennent l'encart rouge en haut à gauche de la couverture, avec un titre également en lettres banches dans la même police d'écriture en caractères minuscules, la même lettre d'accroche « G » en majuscule et la même lettre « a » au milieu du signe, les mêmes codes couleurs des sous-titres en jaune et blanc, en gros caractères en bas à gauche sur la couverture, outre un format papier très proche, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ;

- l'imitation du magazine « Femme Actuelle Senior » par les magazines hors-série « Santé Seniors actuel » et « Féminin Seniors actuelles » en ce qu'ils reprennent l'encart rose fuchsia en haut à gauche de la couverture, un titre écrit en lettres jaunes et blanches, un sous-titre surligné en jaune en bas à gauche de la couverture, une couverture comportant le portrait d'une femme coupé au niveau des épaules, outre le remplacement du terme « femme » par le terme « féminin », créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ;

- l'imitation du magazine « Télé 2 semaines » par le magazine « Télé 15 jours » en ce qu'il s'agit également d'un magazine de programmes TV bimensuel ou quinzomadaires avec l'indication du prix à la semaine dans une pastille au sommet de la couverture, dont le titre est également écrit en lettres bâton blanches sur un encart rouge situé en haut à gauche de la couverture, et dont la période de programmes se chevauche de sorte qu'ils se retrouvent en vente en même temps en kiosque, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.

La SNC PRISMA MEDIA soutient que les défendeurs ont également commis des actes de concurrence illicite et déloyale à son égard dès lors que le magazine « Santé Seniors actuel », qui est un hors-série du magazine « Mag Grace », et le magazine « Féminin Seniors actuelles », qui est un hors-série du magazine « Oulala ! », ne respectent pas les règles de la profession, en particulier l'article D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que le hors-série doit être « exclusivement dédié à la promotion de la revue à laquelle il se rattache », ainsi que la définition du hors-série donnée par le Conseil supérieur des messageries de presse qui précise que « le hors-série doit paraître sous le même titre, le même logo, et dans une présentation proche de celle de la publication principale ». La demanderesse considère que les défendeurs ne respectent pas cette réglementation dès lors que les hors-série

« Santé Seniors actuel » et « Féminin Seniors actuelles » n'ont ni le même thème, ni les mêmes graphisme et titre que les magazines principaux dont ils sont issus, et ne sont pas publiés par la même société que celle qui édite le magazine principal. Selon la demanderesse, « le non-respect par M. [C] de ces règles qu'il prétend faussement par ailleurs mettre en place, crée donc pour ce dernier un avantage concurrentiel illégitime préjudiciable à la société PRISMA MEDIA ».

En réplique, les défendeurs font valoir que la demanderesse n'établit aucune concurrence déloyale et ne justifie d'aucun préjudice dès lors que :

- les titres des magazines qu'elle oppose et les titres des magazines litigieux se distinguent tant qu'un point de vue visuel, phonétique que conceptuel, dont il résulte une absence de risque de confusion ;
- les éléments des couvertures des magazines qu'elle oppose sont banals et utilisés par d'autres magazines du même secteur ;
- il existe d'autres quinzomadaires sur le marché des magazines de programmes TV.

Les défendeurs ne répondent pas à l'argumentaire de la demanderesse quant au non-respect des règles de la profession.

SUR CE,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation,

l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

En l'espèce, la SNC PRISMA MEDIA n'ayant produit aucun visuel du magazine « Grace », le tribunal n'est pas mis en mesure d'apprécier le risque de confusion allégué avec le magazine « Gala », de même qu'il n'est pas établi que le magazine « Grace » ait existé.

S'agissant du titre du magazine hors-série « Mag Grace », contrairement à ce qu'affirme la demanderesse un risque de confusion avec le titre du magazine « Gala » ne peut résulter de la présence des lettres communes « G » et « a », les termes « Mag Grace » et « Gala » n'ayant pas de similitude visuelle, sonore et conceptuelle.

Il n'existe pas davantage de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle entre le titre du magazine « Femme Actuelle Senior » et le titre du magazine hors-série « Santé senior actuel » eu égard à l'absence du terme « Santé » dans le premier et l'absence du terme « Femme » dans le second, et la SNC PRISMA MEDIA ne pouvant en outre s'attribuer un monopole sur l'usage du mot « Senior » pour désigner un magazine destiné à un public senior.

Le risque de confusion n'est pas non plus établi entre le titre du magazine « Femme Actuelle Senior » et le titre du magazine hors-série « Féminin Senior actuelles », dès lors que les mots composant ces deux titres n'ont pas le même ordre et que les mots employés pour évoquer la féminité diffèrent – « Femme » dans le premier, « Féminin » dans le second – et que le terme « Femme Actuelle » n'est pas repris.

Quant au titre du magazine « Télé 2 semaines », il ne peut exister un risque de confusion avec le titre du magazine « Télé 15 JOURS » dès lors que les titres en présence sont tous deux descriptifs du produit, à savoir un magazine de programmes télévisuels sur deux semaines. A cet égard, la SNC PRISMA MEDIA ne peut se reconstituer le monopole qu'elle a perdu à la suite de la nullité de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141 pour défaut de distinctivité, et ne peut s'attribuer un monopole sur la description du produit qui doit pouvoir être utilisée par ses concurrents.

A cela s'ajoute que le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ne peut résulter ni de l'inscription, dans une calligraphie banale, des titres de magazines dans des encarts de couleurs rouge ou rose fuchsia placés en haut à gauche de la couverture, ni de l'inscription de sous-titres en blanc ou jaune dans une calligraphie banale en bas à gauche de la couverture, dès lors que ces éléments sont courants dans le secteur tel qu'établi par les nombreux exemples produits par les défendeurs. La SNC PRISMA MEDIA ne peut s'attribuer un monopole sur ces éléments composant généralement une couverture de magazine.

De même que la SNC PRISMA MEDIA ne saurait s'attribuer un monopole sur le rythme de parution par quinzaine des magazines et sur le format papier des magazines, lesquels sont également courants dans le secteur tel qu'établi par les défendeurs, tout comme elle ne peut s'attribuer un monopole sur les thématiques des femmes, des seniors, de la santé, des célébrités et des programmes télévisuels, lesquels sont de libre parcours et relèvent de la libre concurrence.

Quant à la concurrence illicite et déloyale alléguée par la SNC PRISMA MEDIA, à supposer que les défendeurs ne respectent pas la réglementation relative à la publication d'un magazine hors-série, force est de constater que la SNC PRISMA MEDIA ne caractérise et n'établit aucun préjudice subi à titre personnel, étant par ailleurs rappelé l'absence de risque de confusion entre les magazines hors-série « Santé Seniors actuel » et « Féminin Seniors actuelles » et le magazine « Femme Actuelle Senior » dans l'esprit de la clientèle.

En conséquence, au regard de tout ce qui précède, la SNC PRISMA MEDIA déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de la concurrence illicite et déloyale.

Sur les mesures réparatrices au titre de la contrefaçon

La SNC PRISMA MEDIA sollicite, au titre de la contrefaçon de ses marques semi-figuratives « VOICI » n°3114638 et n°3566883, le paiement de la somme de 60.000 euros à titre provisionnel en réparation des conséquences économiques négatives, en particulier du manque à gagner, outre le paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'économie d'investissement réalisée par la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd.

Elle ajoute que les faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale constituent une faute détachable des fonctions de Monsieur [P] [C] dès lors qu'il est le représentant légal des sociétés défenderesses, dont il est également l'unique actionnaire, et le directeur de la publication des magazines litigieux, et doit donc à ce titre être condamné solidairement avec les sociétés défenderesses à indemniser ses préjudices.

En réplique, la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd fait valoir que la demanderesse n'établit aucun des préjudices qu'elle allègue au titre de la contrefaçon de ses marques « VOICI ».

Monsieur [P] [C], qui conteste toute responsabilité civile personnelle, répond que la SNC PRISMA MEDIA « n'explique pas en quoi il a

participé de façon active et personnelle aux actes de contrefaçon de marque ».

SUR CE,

L'article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.

Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l'espèce, l'imitation des marques semi-figuratives « Voici » n°3114638 et n°3566883 cause à la SNC PRISMA MEDIA un préjudice moral résultant de l'avisement de ses marques qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 euros.

La SNC PRISMA MEDIA, qui ne fait pas valoir son droit d'information devant le tribunal, sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre du manque à gagner dès lors que ce poste de préjudice, dont elle affirme qu'il « résulte des ventes manquées en France du fait des actes d'importation, présentation et commercialisation par les défenderesses des magazines contrefaisant ses marques », n'est pas objectivé par des éléments précis et chiffrés relatifs au magazine « Voici » et au magazine litigieux « Voiri ».

Quant à la demande indemnitaire formée au titre de l'économie d'investissement réalisée par la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd, force est de constater que la SNC PRISMA MEDIA n'établit pas elle-même les investissements intellectuels, matériels et promotionnels prétendument réalisés pour le magazine « Voici ». L'attestation de son directeur financier relative aux « coûts de production pour l'année 2018 » (sa pièce n°22), est dénuée de valeur probante quant aux frais prétendument exposés faute d'avoir été établie ou certifiée par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la SNC PRISMA MEDIA, étant observé que cette dernière s'est également abstenue de produire une telle pièce en dépit des contestations émises à cet égard par la défenderesse. Sa demande sera par conséquent rejetée.

Une mesure d'interdiction sera prononcée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Le préjudice de la SNC PRISMA MEDIA étant suffisamment réparé par l'octroi de dommages et intérêts, les demandes de retrait des circuits commerciaux, de destruction et de publication apparaissent disproportionnées et seront par conséquent rejetées.

Sur la responsabilité personnelle de M. [C]

La SNC PRISMA MEDIA soutient que « les faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale » commis par les sociétés défenderesses constituent une faute détachable des fonctions de Monsieur [P] [C] dès lors qu'il est le représentant légal des sociétés défenderesses, dont il est également l'unique actionnaire, et le directeur de la publication des magazines litigieux, et doit donc à ce titre être condamné solidairement avec les sociétés défenderesses à indemniser ses préjudices.

Monsieur [P] [C], qui conteste toute responsabilité civile personnelle, répond que la SNC PRISMA MEDIA « n'explique pas en quoi il a participé de façon active et personnelle aux actes de contrefaçon de marque ».

SUR CE,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass.com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729).

En l'espèce, la faute intentionnelle telle qu'alléguée par SNC PRISMA MEDIA n'est pas établie dès lors que les demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ont été rejetées dans leur intégralité à l'exception de la contrefaçon par imitation des marques semi figuratives « Voici » n°31 14638 et n°3566883 qui, en tout état de cause, ne constitue pas à elle seule une faute séparable des fonctions sociales de Monsieur [P] [C] dont il n'est pas établi à cet égard qu'il a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd.

Il s'ensuit que la responsabilité personnelle de Monsieur [P] [C] n'est pas engagée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner in solidum avec la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd à indemniser le préjudice moral subi par la SNC PRISMA MEDIA.

La SNC PRISMA MEDIA sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [C].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

L'article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

La société JOURNAUX MAGAZINES Ltd, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés ainsi que de l'AARPI JEANTET conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la société JOURNAUX MAGAZINES Ltd à payer la somme de 5.000 euros à la SNC PRISMA MEDIA et la somme de 1.000 euros à la SAS MLP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [C] ainsi que les sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd et PRESSE ACTU Ltd, qui succombent en grande partie à leurs demandes reconventionnelles, conserveront la charge des frais irrépétibles exposés par eux et seront par conséquent déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En l'espèce, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

DIT sans objet les demandes de la SNC PRISMA MEDIA tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en déchéance de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960 et de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [C] et les sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd, PRESSE ACTU Ltd et JOURNAUX MAGAZINES Ltd de leur demande en nullité de la marque verbale française « FEMME ACTUELLE » n°1547065 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [C] et les sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd, PRESSE ACTU Ltd et JOURNAUX MAGAZINES Ltd de leur demande en nullité de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960 ;

DIT dépourvue de caractère distinctif la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003, dont la SNC PRISMA MEDIA est titulaire ;

PRONONCE en conséquence la nullité de la marque semi-figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141, déposée le 26 novembre 2003 ;

DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise 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 en conséquence la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi figurative française « Télé 2 semaines » n°33259141 ;

DIT qu'en publiant, en offrant à la vente et en commercialisant le magazine intitulé « Voiri », la société de droit anglais JOURNAUX MAGAZINES Ltd a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises « Voici » n°3114638 et n°3566883 dont la SNC PRISMA MEDIA est titulaire ;

CONDAMNE, en conséquence, la société de droit anglais JOURNAUX MAGAZINES Ltd à payer à la SNC PRISMA MEDIA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon ;

DEBOUTE la SNC PRISMA MEDIA du surplus de ses demandes indemnitaires formées au titre de la contrefaçon de ses marques semi figuratives françaises « Voici » n°3114638 et n°3566883 ;

FAIT INTERDICTION à la société de droit anglais JOURNAUX MAGAZINES Ltd d'utiliser dans la vie des affaires, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, le signe « Voiri » pour la publication de journaux, périodiques, magazines et revues, sur le territoire français, et ce à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,

l'astreinte courant pendant trois mois ;

DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de ses demandes de rappel des circuits commerciaux, de destruction et de publication ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale française « FEMME ACTUELLE » n°1547065 ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle » n°3566884 ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « Femme Actuelle Santé » n°3622960 ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la concurrence illicite et déloyale ;

DÉBOUTE la SNC PRISMA MEDIA de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [P] [C] ;

CONDAMNE la société de droit anglais JOURNAUX MAGAZINES Ltd à payer à la SNC PRISMA MEDIA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société de droit anglais JOURNAUX MAGAZINES Ltd à payer à la SAS MLP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [P] [C] ainsi que les sociétés de droit anglais ACTU PUBLISHING Ltd, PRINT EDITING Ltd, LUXURY MOBILITY Ltd et PRESSE ACTU Ltd de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société de droit anglais JOURNAUX MAGAZINES Ltd aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés ainsi que de l'AARPI JEANTET conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision (sauf en ce qui concerne la transcription au registre des marques).

La Greffière, La Présidente