

COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 décembre 2023

COMM.
Pourvoi n° F 22-16.078

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Lekiosque.fr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.078 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Toutabo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M^{me} Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerier, Bouniol-Brochier, avocat de la société Lekiosque.fr, de M^e Isabelle Galy, avocat de la société Toutabo, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M^{me} Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M^{me} Darbois, conseiller doyen, et M^{me} Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), la société Lekiosque.fr, fondée en décembre 2006, est une plate-forme d'achat et de lecture de magazines en version numérique qui propose, par l'intermédiaire du site « lekiosque.fr », des abonnements à des journaux et des magazines et l'accès à de telles publications.

2. Elle est titulaire de la marque verbale française « lekiosque.fr » n° 07 514 407, enregistrée dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 39, 41, régulièrement renouvelée.

3. La société Toutabo, spécialisée dans la collecte d'abonnements sur internet pour la presse papier, a acquis d'une société en liquidation judiciaire, la marque semi-figurative « monkiosque.fr - monkiosque.net » n° 3431776 déposée le 29 mai 2006 et régulièrement renouvelée ainsi que les noms de domaine « monkiosque.fr » et

« monkiosque.net ». Elle est en outre titulaire de la marque française verbale « monkiosque » déposée le 18 janvier 2011, sous le numéro 3798336, dans les classes n° 35, 38 et 41.

4. La société Lekiosque.fr a assigné la société Toutabo en annulation de ses marques pour atteinte à ses droits antérieurs et défaut de distinctivité. A titre reconventionnel, la société Toutabo a formé une demande en contrefaçon de ses marques par l'usage du signe « lekiosk » et la réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. La société Lekiosque.fr fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour défaut de caractère distinctif des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire, de dire, en conséquence, qu'elle a commis des actes de contrefaçon de ces marques et de la condamner au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à des mesures d'interdiction d'usage et de transfert de noms de domaine, alors :

« 3°/ que pour être descriptif, il n'est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services ; qu'il suffit qu'il puisse être utilisé à de telles fins ; qu'en se focalisant sur le fait que la presse utilisait les termes "kiosque numérique" ou "kiosque électronique", et non le terme "kiosque" seul, sans rechercher si le public ne pouvait être conduit, malgré l'absence de reprise des adjectifs "numérique" ou "électronique", à percevoir le terme "monkiosque" comme décrivant une caractéristique des services de vente, d'abonnement ou de distribution de presse en ligne, dès lors que ces services sont précisément proposés sous format numérique ou électronique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;

4° qu'une marque est descriptive lorsqu'elle constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir ; qu'en relevant qu'à supposer démontrée l'affirmation de la société Lekiosque.fr selon laquelle le terme "kiosque" est aujourd'hui employé par l'ensemble des opérateurs du marché intervenant dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, cette affirmation serait "inopérante à établir le défaut de caractère distinctif des marques critiquées, la validité d'une marque devant s'apprécier à la date de son dépôt", cependant que le fait le terme "kiosque" fasse aujourd'hui l'objet d'un usage généralisé dans le secteur de la distribution de la presse en ligne pouvait précisément constituer un élément susceptible de montrer qu'aux dates de dépôts des marques en cause, il était, à tout le moins, raisonnable d'envisager que le signe "monkiosque" constitue, à l'avenir, aux yeux des milieux intéressés, une description des services en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;

5° qu'une marque est descriptive lorsqu'elle constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'antérieurement aux dépôts des marques contestées, la presse s'était faite l'écho de l'essor de "kiosques numériques", "kiosques en ligne" ou "kiosques numériques" qui offrent au public des espaces de vente, d'abonnement et de lecture en ligne de la presse ; qu'en relevant qu'à supposer démontrée l'affirmation de la société Lekiosque.fr selon laquelle le terme "kiosque" est aujourd'hui employé par l'ensemble des opérateurs du marché intervenant dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, cette affirmation serait "inopérante à établir le défaut de caractère distinctif des marques critiquées, la validité d'une marque devant s'apprécier à la date de son dépôt", sans rechercher si l'existence d'un usage aujourd'hui généralisé du terme "kiosque" dans ce secteur n'était pas démontrée et si elle ne confirmait pas qu'aux dates de dépôts des marques en cause, il était, à tout le moins, raisonnable d'envisager que le signe "monkiosque" constitue, à l'avenir, aux yeux des milieux intéressés, une description des services en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance

n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s'apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné.

8. L'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'à la date des demandes d'enregistrement des marques en cause, le terme « kiosque », qui renvoie le public à l'abri édifié sur la voie publique dans lequel il peut acheter des journaux et magazines, selon la définition qu'en donne le dictionnaire Larousse de 1955, permette au public concerné d'établir un rapport immédiat et concret avec les services d'abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne, même employé en association avec le pronom possessif « mon ». Il retient, au contraire, que les articles de presse datés entre 2000 et 2006 adjoignent au terme « kiosque » les adjectifs « numérique » ou « électronique », ce qui montre que le public ne peut faire un rapprochement immédiat entre l'expression « monkiosque », certes évocatrice, reprise dans les marques litigieuses, et ces services.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, invoquée par la troisième branche, et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu ne pas tenir compte de la généralisation actuelle alléguée de l'appellation « kiosque », dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe « monkiosque » au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors que la société Lekiosque.fr n'avait pas soutenu qu'à cette date, il était raisonnable d'envisager qu'il le devienne.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner le transfert à la société Toutabo des noms de domaine « lekiosk.fr » et « lekiosk.net »

Enoncé du moyen

11. La société Lekiosque.fr fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de transférer à la société Toutabo les noms de domaine « lekiosk.fr » et « lekiosk.net », alors :

« 1°/ qu'en ordonnant le transfert du nom de domaine "lekiosque.fr", sans constater l'existence d'un risque de confusion entre ce nom de domaine et les marques de la société Toutabo, la cour d'appel a violé l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'"il ne peut être reproché à la société Lekiosque.fr immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le mois de décembre 2006 d'exploiter un site sous un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale pour une

activité de presse numérique", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu, par des motifs vainement critiqués, que la société Lekiosque.fr avait commis des actes de contrefaçon des marques « monkiosque.fr - monkiosque.net » n° 3431776 et « monkiosque » n° 3798336 par l'usage du signe « lekiosk », c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a ordonné à cette société, de transférer à la société Toutabo les noms de domaine « lekiosk.fr » et « lekiosk.net » qui comportent ce signe.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

14. La société Lekiosque.fr fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour défaut de caractère distinctif des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire, de dire, en conséquence, qu'elle a commis des actes de contrefaçon de ces marques, et de la condamner au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à des mesures d'interdiction d'usage et de transfert de noms de domaine, alors « que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport à chacun des produits ou services désignés dans son enregistrement ; qu'en appréciant le caractère distinctif des marques en cause qu'au seul regard des services de vente, d'abonnement et de distribution de presse en ligne, alors que les marques ne visaient pas uniquement des services en ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-2, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :

15. Aux termes de ce texte, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

16. Pour rejeter les demandes d'annulation des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire, l'arrêt retient que le public ne peut faire un rapprochement immédiat entre la dénomination « monkiosque » ou le signe complexe « monkiosque.fr monkiosque.net » et les services de vente, d'abonnement ou de distribution de presse en ligne.

17. En se déterminant ainsi, au regard des seuls services en ligne, sans examiner le caractère distinctif des marques pour désigner les services de « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; distribution de journaux » désignés à l'enregistrement de la marque n° 3431776 ni ceux de « publication de livres » et « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » désignés à l'enregistrement de la marque n° 3798336, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner le transfert à la société Toutabo du nom de domaine « lekiosque.fr »

Enoncé du moyen

18. La société Lekiosque.fr fait grief à l'arrêt de lui ordonner de transférer à la société Toutabo le nom de domaine « lekiosque.fr », alors « qu'en ordonnant le transfert de ce nom de domaine, sans constater l'existence d'un risque de confusion entre ce dernier et les marques de la société Toutabo, la cour d'appel a violé l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle :

19. Ce texte dispose :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° 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 ».

20. Après avoir constaté l'existence d'une contrefaçon par imitation du fait d'un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public

entre la dénomination « LeKiosk » utilisée sur le site internet « www.lekiosk.fr » par la société Lekiosque.fr et les marques antérieures « monkiosque.fr monkiosque.net » et « monkiosque » dont la société Toutabo est titulaire, l'arrêt ordonne le transfert du nom de domaine « lekiosque.fr ».

21. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un risque de confusion entre le site internet « lekiosque.fr », correspondant à la dénomination sociale de la société Lekiosque.fr, et les marques antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

22. La société Lekiosque.fr fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction, sous astreinte, de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs « Lekiosk », alors « que le juge ne peut prononcer une mesure d'interdiction excessivement générale ; qu'en interdisant à la société Lekiosque.fr de faire usage des signes verbaux et semi-figuratifs "Lekiosk" "à quelque titre que ce soit", tout en ayant uniquement constaté un risque de confusion s'agissant de l'usage de la dénomination "Lekiosk" dans la vie des affaires pour offrir des services permettant de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux, la cour d'appel, qui n'a pas justifié la nécessité de prononcer une mesure d'interdiction aussi générale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Recevabilité du moyen

23. La société Toutabo conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen n'a pas été invoqué devant les juges du fond et que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.

24. Cependant, ce moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et peut être en conséquence soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

25. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle :

26. Après avoir constaté que l'usage par la société Lekiosque.fr du signe « lekiosk » dans la vie des affaires pour offrir des services permettant de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux, entraînait un risque de confusion avec les marques dont la société Toutabo est titulaire, l'arrêt fait interdiction à la société

Lekiosque.fr de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratif « le kiosk ».

27. En statuant ainsi, sans justifier de la nécessité de faire interdiction à la société Lekiosque.fr de faire usage du signe « lekiosk » pour d'autres services que ceux permettant de lire sur un support numérique les revues, magazines et journaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation : sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

28. La société Lekiosque.fr fait grief à l'arrêt de dire l'action en contrefaçon de la société Toutabo recevable, en conséquence, de dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon de ces marques, et de la condamner au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à des mesures d'interdiction d'usage et de transfert de noms de domaine, alors « que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Lekiosque.fr, sur le fondement de l'article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, aux demandes de la société Toutabo au titre de la contrefaçon, la cour d'appel a retenu qu'"il ressort des développements qui précèdent que l'affirmation de la société Lekiosque.fr selon laquelle aux dates de dépôt des marques arguées de contrefaçon précitées, la marque verbale "Monkiosque" et la marque complexe "Monkiosque.fr Monkiosque.net" seraient dépourvues de toute distinctivité n'est nullement montré" ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant dit l'action en contrefaçon de la société Toutabo recevable, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

29. La cassation prononcée sur la huitième branche du premier moyen du pourvoi du chef de dispositif rejetant la demande d'annulation des marques n° 3431776 et n° 3798336 pour désigner les services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux et de publication de livres n'entraîne pas la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant l'action en contrefaçon de la société Toutabo recevable, disant qu'en faisant usage du signe « lekiosk », verbal et semi-figuratif, à titre de marque et de nom commercial, la société Lekiosque.fr a commis des actes de contrefaçon par imitation et l'a, par conséquent, condamnée à indemniser la société Toutabo, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'arrêt ne retient, au titre des actes de contrefaçon, que l'usage de la dénomination "LeKiosk" dans la vie des affaires pour offrir des services permettant au public de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux,

services identiques ou similaires à ceux désignés dans la marque antérieure.

30. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la société Lekiosque.fr pour défaut de caractère distinctif de la marque « monkiosque.fr - monkiosque.net » n° 3431776 et de la marque « monkiosque » n° 3798336 pour désigner les services de « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; distribution de journaux » désignés à l'enregistrement de la première et ceux de « publication de livres » et « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » désignés à l'enregistrement de la seconde, en ce qu'il ordonne le transfert du nom de domaine « lekiosque.fr » et en ce qu'il fait interdiction à la société Lekiosque.fr de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs « Lekiosk », l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Toutabo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.