

COUR DE CASSATION

Audience publique du **12 décembre 2018**

Rejet non spécialement
motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de
président

Décision n° 10633 F

Pourvoi n° S 17-18.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lekiosque.fr, société par
actions simplifiée, dont le siège est 10 rue de la Pépinière, 75008 Paris,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 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 59 rue Spontini, 75016 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où
étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de
président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller,
M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lekiosque.fr, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Toutabo ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lekiosque.fr aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Toutabo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lekiosque.fr

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque « MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET » n° 063431776 pour les services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux et de publication électronique de périodiques en ligne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la marque verbale française MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n°063431776 dont est titulaire la société Toutabo désigne en classes 35, 38, 39 et 41 les services suivants : « Publicité ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Distribution de journaux ; Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; qu'aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de

déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

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

que la société Lekiosque.fr sollicite la déchéance pour défaut d'usage de la marque susvisée pour l'intégralité des produits et services visés au dépôt sans préciser, dans le dispositif de ses dernières écritures la date à laquelle elle sollicite cette déchéance ; qu'elle explique cependant, dans les motifs de ces mêmes écritures, que l'enregistrement a été publié le 3 novembre 2006 de sorte que la déchéance est acquise 5 ans après cette date, soit le 4 novembre 2011, dès lors que la marque n'a jamais été exploitée, que l'exploitation du signe sur le site internet de l'intimée à compter du 10 mai 2012 ne constitue pas un usage sérieux au sens des dispositions susvisées et que l'usage modifié qui est allégué ne vaut pas usage de la marque en cause ; que l'intimée réplique en substance que la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET est exploitée en sa forme intégrale depuis au moins le 10 mai 2012 et sous une forme légèrement modifiée depuis plus de cinq années ; que ceci étant exposé, l'intérêt à agir de la société Lekiosque.fr en déchéance de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n°06 3 431 776 dont est titulaire la société Toutabo n'est pas contesté ; qu'il est d'autre part constant qu'il appartient à la société Toutabo, titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, de rapporter la preuve de l'exploitation de celle-ci ; que si les extraits de sites internet, communiqués et articles de presse qu'elle verse aux débats en pièces 10, 11 et 17-1 à 17-3 montrent que la dénomination monkiosque.fr a été utilisée non pas à titre de marque mais pour désigner le site internet du même nom ou son nom commercial, les captures d'écran produites lors de la procédure devant l'EUIPO, et devant la cour en pièce 39, révèlent l'usage à titre de marque, entre mai 2007 et mars 2012, du signe « monkiosque.fr » surmonté d'un élément figuratif ; qu'il est également justifié par le constat d'huissier du 31 juillet 2007 produit par l'appelante elle-même, de l'usage de la même dénomination « monkiosque.fr » surmontée d'un élément figuratif en couleur, et par celui de l'Agence pour la Protection des Programmes du 10 mai 2012, de l'usage de la dénomination « monkiosque.fr monkiosque.net » précédée par le même élément figuratif ; que ces signes constituent un usage sous une forme modifiée de la marque en cause tenant à l'adjonction d'un élément figuratif et de couleurs, qui n'en altère cependant pas son caractère distinctif dès lors que celle-ci se lira « monkiosque » en une seule fois, que ladite marque ne tire pas sa distinctivité du doublement du même mot, et que les extensions .fr et .net ne sont liées qu'aux nécessités de l'internet et ne présentent pas plus de caractère distinctif ; que, par ailleurs, l'appelante ne conteste pas l'apposition du signe litigieux sur le site internet exploité par la société Toutabo tel que révélé par le constat du 10 mai 2012, mais fait valoir que cette apposition n'a été effectuée que lorsqu'elle a fait

état de sa volonté de solliciter la déchéance de la marque car « Toutabo savait pertinemment qu'(elle) allait soulever la déchéance de sa marque (...) » et que « il est de pratique courante et recommandée (...), que le moyen de défense à une demande d'opposition est la demande en déchéance de la marque fondant l'opposition sollicitée » ; que toutefois, la demande en déchéance a été formée pour la première fois par la société Lekiosque.fr dans l'assignation qu'elle a délivrée à la société Toutabo le 24 décembre 2012, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que l'intimée a eu connaissance de l'éventualité de la demande avant à cette date, et aucune « présomption de connaissance » n'existe en la matière ; qu'il est établi par les constats de l'agence de protection des programmes des 10 mai 2012, 18 et 19 octobre 2012 dressés à la demande de la société Lekiosque.fr elle-même, ainsi que par le constat d'huissier du 11 mai 2012 établi à la demande de la société Toutabo, que figure tant sur la page d'accueil que sur les pages du site monkiosque.fr, exploité par la société Toutabo, le signe « monkiosque.fr monkiosque.net » précédé d'un élément figuratif en couleurs ainsi reproduit :



que l'usage de ce signe constitue également un usage de la marque considérée sous une forme modifiée dès lors que l'adjonction de couleurs et d'un élément figuratif n'en altère pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, le caractère distinctif, les éléments verbaux qui la composent se trouvant reproduits selon la même disposition ; que l'usage de ces signes constitue un usage sérieux de la marque pour désigner sur le marché concerné, à savoir celui des publications en ligne conformément à l'activité exercée par la société Toutabo, les services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux ainsi que de publication électronique de périodiques en ligne, que cet usage a été réalisé depuis 2007 et en tout état de cause a été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance ; que l'existence d'une famille de marques encore invoquée par l'appelante s'apprécie au regard du risque de confusion pouvant exister entre des signes et non pas de la déchéance d'une marque ; que la cour relève néanmoins que la société Toutabo ne se prévaut pas, pour justifier de l'usage sérieux de sa marque, d'une telle famille de marques déposées à laquelle aurait appartenu la marque litigieuse, mais bien d'un usage de cette marque sous différentes formes et que l'appelante ne peut déduire cette famille de marques de la supposée argumentation de l'intimée devant l'EU IPO ; qu'en définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance pour les services d'abonnement à des journaux et de distribution de journaux, sauf à ajouter que la déchéance n'est pas plus acquise pour les services de publication électronique de périodiques en ligne, les efforts que l'appelante dit déployer elle-même pour exploiter ses propres marques étant ici parfaitement étrangers aux faits dont est saisie la cour ; que, par

ailleurs, seule l'exploitation de la marque pour un produit ou service visé à l'enregistrement permet à son titulaire de faire obstacle à une action en déchéance de ses droits sur cette marque pour ledit produit ou service ; que s'agissant des services visés au dépôt autres que les services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux et de publication électronique de périodiques en ligne, la société Toutabo qui n'en démontre aucun usage, ne peut se prévaloir de la similarité par complémentarité invoquée par la société Lekioske.fr dans le cadre de l'action en contrefaçon ; que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société Toutabo pour le surplus des services visés au dépôt de la marque n° 3431776 , sauf à rectifier le libellé desdits services en raison d'une erreur manifeste de plume dans la rédaction du dispositif du jugement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Lekiosque.fr fait valoir que la marque n° 063431776 n'a fait l'objet d'aucune exploitation depuis son enregistrement ; que la seule apposition du signe, à partir de mai 2012, sur le site Internet, ne constitue pas un usage sérieux à titre de marque ; que l'exploitation du signe MONKIOSQUE ne constitue pas un usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; que la société Toutabo réplique que la marque n° 063431776 figure, dans sa forme intégrale, sur toutes les pages de son site Internet depuis le 10 mai 2012, soit 7 mois avant la délivrance de l'assignation ; qu'il s'agit bien d'un usage à titre de marque, pour des services de presse en ligne; qu'elle est en outre exploitée sous la forme légèrement modifiée MONKIOSQUE.FR depuis plus de cinq ans ; qu'aux termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :(...)

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;(...)

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. » ; que la marque n° 063431776 a été déposée pour désigner les services suivants :

« Classe 35 :Publicité ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes

publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

Classe 38 : Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;

Classe 39 : Distribution de journaux ;

Classe 41 : Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; microédition. » ; que la société Toutabo ne conteste pas que, jusqu'au 10 mai 2012, elle n'a pas fait usage de la marque telle que déposée ; qu'il est en revanche établi par les constats de l'agence de protection des programmes des 10 mai 2012 et 19 octobre 2012 et par le constat d'huissier du 11 mai 2012, que figurent sur les pages du site monkiosque.fr, exploité par la société Toutabo, depuis le 10 mai 2012, le signe



que la société Toutabo justifie ainsi faire un usage de la marque n° 063431776, sous une forme modifiée, tenant à l'adjonction de couleurs et d'un élément figuratif, qui n'en altère toutefois pas le caractère distinctif, la dénomination se trouvant reproduite, avec la même disposition ; que l'apposition de la marque, sur la page d'accueil du site, et sur de très nombreuses autres pages au travers desquelles les services commercialisés par la société sont proposés au public, s'analyse bien en un usage du signe à titre de marque, pour désigner ses services d'abonnement et de vente de presse en ligne ; que cet usage a par ailleurs été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance, la demanderesse n'établissant nullement que la défenderesse ait été informée de l'imminence de cette demande ; que la demande de déchéance sera donc rejetée, pour les services d'abonnement à des journaux et les services de distribution de journaux » ;

1°) ALORS QU'une marque ne peut faire l'objet d'un usage sérieux que si elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; que pour échapper à la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque doit justifier de son usage sérieux pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement ; qu'en se contentant, en l'espèce, d'affirmer qu'il résulterait de captures d'écran que le signe « monkiosque.fr » surmonté d'un élément figuratif aurait été utilisé « à titre de marque » entre mai 2007 et mars 2012, qu'il serait également justifié, par le constat d'huissier du 31 juillet 2007, de l'usage de la même dénomination « monkiosque.fr » surmontée d'un élément figuratif en couleur et, par les constats de l'Agence pour la protection des programmes des 10 mai, 18 et

19 octobre 2012 ainsi que par le constat d'huissier du 11 mai 2012, que le signe « monkiosque.fr monkiosque.net » précédé d'un logo aurait été apposé, à partir du 10 mai 2012, « sur la page d'accueil du site et sur de très nombreuses autres pages au travers desquelles les services commercialisés par la société sont proposés au public » et que ce dernier usage s'analyserait « en un usage à titre de marque pour désigner ses services d'abonnement et de vente de presse en ligne », pour en déduire que « l'usage de ces signes constitue un usage sérieux de la marque pour désigner sur le marché concerné, à savoir celui des publications en ligne conformément à l'activité exercée par la société Toutabo, les services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux ainsi que de publication électronique de périodiques en ligne », sans fournir aucune autre précision sur le contenu des pages internet en cause – notamment sur les conditions dans lesquelles les services précités y auraient été proposés et dans lesquelles les signes litigieux y auraient été apposés – qui permettrait de justifier son appréciation, et plus précisément de justifier en quoi de tels signes auraient servi à identifier l'origine commerciale de chacun des services d'abonnement à des journaux, de distribution de journaux et de publication électronique de périodiques en ligne visés par la marque, quand la seule présence de ces signes sur le site internet de la société Toutabo n'impliquait pas nécessairement qu'ils aient rempli une telle fonction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits, à l'exclusion d'actes à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ; que le caractère sérieux de l'usage d'une marque doit s'apprécier au regard de chacun des produits ou services désignés par celle-ci, en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce ; qu'en se contentant d'affirmer que l'usage des signes litigieux « constitue un usage sérieux de la marque pour désigner sur le marché concerné, à savoir celui des publications en ligne conformément à l'activité exercée par la société Toutabo, les services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux ainsi que de publication électronique de périodiques en ligne, que cet usage a été réalisé depuis 2007 et en tout état de cause a été repris plus de trois mois avant la demande en déchéance » (arrêt, p. 8, §. 4), sans donner aucune précision sur les conditions dans lesquelles de tels services auraient été proposés sur le site internet de la société Toutabo, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la caractérisation du sérieux des usages invoqués pour chacun des services visés par la marque, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'afin d'apprécier si un signe complexe constitue une forme modifiée de la marque arguée de déchéance n'en altérant pas le caractère distinctif, il convient de comparer l'impression d'ensemble produite sur le public pertinent par le signe en cause et la marque litigieuse ; que cette appréciation ne peut se limiter à prendre en considération une partie de ce signe complexe et à le comparer avec la marque litigieuse ; qu'en se bornant à relever que les signes constitués de la dénomination « monkiosque.fr » accompagnée d'un élément figuratif constitueraient un usage sous une forme modifiée de la marque « monkiosque.fr monkiosque.net » tenant à l'adjonction d'un élément figuratif et de couleurs qui n'en altère pas le caractère distinctif « dès lors que celle-ci se lira « monkiosque » en une seule fois, que ladite marque ne tire pas sa distinctivité du doublement du même mot et que les extensions .fr et .net ne sont liées qu'aux nécessités de l'internet et ne présentent pas plus de caractère distinctif », sans s'expliquer sur l'impact de l'adjonction de l'élément figuratif et de couleurs sur l'impression d'ensemble produite par les signes utilisés par la société Toutabo, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas procédé à une comparaison de l'impression d'ensemble produite par les signes semi-figuratifs « monkiosque.fr » en cause et la marque « monkiosque.fr monkiosque.net », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.