

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
13/16361

N° MINUTE :

**JUGEMENT
rendu le 12 février 2015**

DEMANDERESSE

S.A. AEROPORTS DE PARIS
291 boulevard Raspail
75014 PARIS

représentée par Maître Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PUK
HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #J0033

DÉFENDERESSE

S.A. MR. BRICOLAGE
1 rue Montaigne
45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

représentée par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS
CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Président de la formation

Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Assesseurs,

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

**Expéditions
exécutoires
délivrées le:**

DÉBATS

A l'audience du 19 Novembre 2014 tenue en audience publique devant François THOMAS et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Contradictoire

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

La société anonyme Aéroports de Paris (ci-après ADP) construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires dans la région parisienne.

Elle indique éditer et publier un magazine intitulé "Entre voisins" dont le 1er numéro a été publié en 1958, ce magazine serait aujourd'hui accessible en ligne à l'adresse www.entrevoisins.org ainsi que sous la forme d'une lettre d'information.

Elle précise que ce magazine est dédié à l'actualité des aéroports franciliens, s'adresse aux riverains de ces aéroports - personnes physiques et entreprises situées à proximité - ainsi qu'aux demandeurs d'emplois, aux jeunes et aux enseignants, et fait état de la publication d'un numéro hors-série retraçant "Le meilleur d'Entre Voisins Années 2011 et 2012" paru en 2013.

Elle est titulaire notamment des marques françaises suivantes :

- la marque française ENTRE VOISINS n° 99 788 653, déposée le 26 avril 1999 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner des produits et services des classes 16, 28, 35, 39 et 41, et notamment des "produits de l'imprimerie" de la classe 16,
- la marque française ENTRE VOISINS n° 13 3 985 098, déposée le 22 février 2013 pour désigner des services des classes 38, 41 et 42, et notamment des services de "*publication de livres ; [...] publication électronique de livres et de périodiques en ligne*" de la classe 41.

La société anonyme Mr. Bricolage dispose d'un important réseau de magasins de bricolage de proximité, qui serait composé de plus de quatre cents magasins, répartis sur toute la France.

Dans une lettre du 14 février 2013, le conseil de la société Mr. Bricolage a indiqué à ADP qu'elle envisageait de lancer un magazine papier destiné à ses clients sous le nom "Entre Voisins, le magazine de Mr. Bricolage" et sollicitait l'accord de la société ADP, titulaire de plusieurs marques dont la marque française ENTRE VOISINS n° 99

788 653 précitée.

Par courrier du 8 mars 2013, la société ADP informait le conseil de Mr. Bricolage de ce qu'elle n'entendait pas autoriser l'usage de ses marques ENTRE VOISINS.

La société ADP indique qu'ayant découvert que la société Mr. Bricolage avait lancé son magazine "Entre Voisins" en mars-avril 2013, elle a fait procéder le 11 juillet 2013 à un constat dans un magasin à l'enseigne "Mr. Bricolage" situé 332 rue Lecourbe à Paris aux termes duquel l'huissier a observé la mise à disposition dans le magasin de plusieurs exemplaires du magazine "Entre Voisins" édité par Mr. Bricolage, pour les mois de mai-juin 2013 et juillet-août 2013.

Estimant que la publication par la société Mr Bricolage d'un magazine intitulé "entre voisins" constituait une atteinte à ses marques, la société ADP a assigné par acte d'huissier en date du 25 octobre 2013 la société Mr Bricolage devant le tribunal de grande instance de Paris.

Au terme de ses conclusions du 8 octobre 2014, la société ADP demande au tribunal de :

- rejeter la demande reconventionnelle de la société Mr. Bricolage en déchéance de la marque française ENTRE VOISINS No. 99 788 653,
- rejeter la demande reconventionnelle de la société Mr. Bricolage en nullité de la marque française ENTRE VOISINS No. 13 3 985 098,
- juger que la société Aéroports de Paris est recevable en son action,
- juger que la société Mr. Bricolage a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française ENTRE VOISINS No. 99 788 653 et, à tout le moins, par imitation de la marque française ENTRE VOISINS No. 99 788 653 et de la marque française ENTRE VOISINS No. 13 3 985 098,

En conséquence :

- débouter la société Mr. Bricolage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- lui faire interdiction de poursuivre, directement ou indirectement, la publication et la distribution du magazine "Entre Voisins" et de tout magazine dont le titre comprend la dénomination "Entre Voisins", que cette distribution se fasse en magasins, par envoi postal, par Internet, par courrier électronique ou par tout autre moyen, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, une infraction étant constituée par tout acte de publication ou de distribution d'un magazine,
- ordonner le rappel et la remise entre les mains d'un huissier de justice désigné par la demanderesse, ainsi que la destruction, aux frais de Mr. Bricolage et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement, de l'ensemble des magazines "Entre Voisins", plaquettes commerciales et autres supports faisant référence au magazine "Entre Voisins", encore en la possession de la défenderesse ou en la possession de tout tiers,
- juger que le Tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'il aura ordonnées,
- condamner la société Mr. Bricolage à verser à la société Aéroports de Paris la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon,
- ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la Demanderesse, aux frais avancés de Mr. Bricolage et sans que chaque insertion puisse dépasser

10.000 euros hors taxe, ainsi que son affichage sur l'ensemble des lieux où les magazines "Entre Voisins" ont été distribués, les panneaux d'affichage devant avoir des dimensions supérieures à 80 cm et être facilement visibles par le public entrant dans les magasins à l'enseigne Mr. Bricolage, pendant une durée de trois mois à compter de l'expiration d'une période de dix jours suivant la signification du jugement,

- ordonner à Mr. Bricolage d'envoyer un communiqué à toutes les personnes à qui un ou plusieurs numéros du magazine "Entre Voisins" ont été envoyés, dont l'objet sera la publication du jugement par extraits,

- condamner la société Mr. Bricolage à verser à la société Aéroports de Paris la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamner la société Mr. Bricolage aux entiers dépens qui comprendront notamment, et au besoin à titre de condamnation complémentaire dans les termes de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de constat d'huissier, et dont le recouvrement sera assuré directement par le Cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 17 septembre 2014, la société Mr Bricolage a demandé au tribunal de :

A titre principal,

- débouter la société ADP de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,

- déclarer recevable et bien fondée la société MR. BRICOLAGE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- prononcer la déchéance des droits de la société ADP sur la marque française ENTRE VOISINS n° 99 788 653 déposée le 26 avril 1999 en ce qu'elle désigne les « produits de l'imprimerie » de la classe 16, à compter du 6 mars 2009 pour défaut d'usage sérieux à titre de marque,

- prononcer la nullité de la marque française ENTRE VOISINS n° 13 3 985 098 déposée le 22 février 2013, en ce qu'elle désigne les services de « publication de livres, publication électronique de livres et périodiques en ligne » de la classe 41 pour dépôt frauduleux,

En tout état de cause,

- condamner la société ADP à payer à la société MR. BRICOLAGE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société ADP en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Casalonga, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2014.

MOTIVATION

Sur la validité des marques déposées par la société ADP

Sur la demande de déchéance de la marque ENTRE VOISINS n°99788653

La société MR. BRICOLAGE soutient que la société ADP ne rapporte

pas la preuve de l'usage sérieux dans la vie des affaires de la marque n°997886653 dans les cinq années précédant sa demande en ce sens, soit le 6 mars 2014, de sorte qu'elle encourt la déchéance.

Elle précise que le terme ENTRE VOISINS ne serait pas utilisé par la société ADP en tant que marque, mais en tant que titre d'une lettre d'information gratuite destinée aux riverains.

Elle ajoute que la société ADP utilise ENTRE VOISINS pour désigner les destinataires de son courrier, et que cette utilisation ne remplit pas les fonctions d'identification d'origine de la marque.

La société ADP s'oppose à la demande de déchéance, et fait état du caractère ininterrompu de l'usage du signe ENTRE VOISINS avec une lettre d'information, notamment durant la période de cinq années précédant la demande.

Elle soutient que l'usage en tant que titre de magazine constitue un usage à titre de marque, apte à assurer la fonction de garantie d'identité d'origine, correspondant aux "produits de l'imprimerie" visés en classe 16 par la marque n°99788653.

Elle considère que l'usage qu'elle fait de sa marque s'inscrit bien dans la vie des affaires, car elle en tire un avantage économique, indifféremment du caractère gratuit du magazine. Elle relève présenter des publicités dans cette publication, soutient que le signe ENTRE VOISINS est distinctif s'agissant de produits de l'imprimerie, et ajoute que le fait que le magazine s'adresse aux riverains ne saurait le rendre descriptif.

SUR CE

La marque ENTRE VOISINS déposée le 26 avril 1999 sous le numéro 99/788653 par AEROPORTS DE PARIS vise notamment, en classe 16, les "produits de l'imprimerie".

La demande de déchéance constituant un moyen de défense dans l'action en contrefaçon, la société MR. BRICOLAGE qui est poursuivie pour avoir publié le magazine "Entre Voisins" justifie d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société ADP sur la marque ENTRE VOISINS n° 99 788 653, déposée le 26 avril 1999 pour les produits de l'imprimerie de la classe 16.

Aux termes de l'article L.714-5 alinéa 1er 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.

Cet article prévoit que l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa 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.

Cet article prévoit in fine que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de cet article.

La société ADP peut encore prétendre avoir commencé ou repris l'exploitation de sa marque postérieurement à cette période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n'ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande conformément au 4ème alinéa de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

La société MR. BRICOLAGE ayant formé sa demande de déchéance le 5 mars 2014, la période pendant laquelle l'exploitation sérieuse de la marque doit être démontrée s'étend du 5 décembre 2008 au 5 décembre 2013.

La société ADP verse pour justifier de l'usage du signe ENTRE VOISINS une copie de plusieurs numéros de son magazine "ENTRE VOISINS", notamment le n°17 daté de février-mars-avril 2009, le n° 20 d'avril-mai-juin 2010... et les lettres d'information "ENTRE VOISINS" n°7 de décembre 2011-janvier 2012, n°8 de mars-avril 2012, n°9 de mai-juin 2012...

Si l'usage d'une marque peut être reconnu lorsqu'elle est utilisée en tant que titre d'une publication, il convient en l'espèce de relever que ce magazine puis cette lettre d'information sont diffusés gratuitement, les seules annonces commerciales revendiquées par la société ADP paraissant relever de la présentation de produits de ses partenaires ou d'animations proposées par des communes limitrophes.

Le magazine, puis la lettre d'information ENTRE VOISINS sont, selon la demanderesse, dédiés à l'actualité des aéroports franciliens et s'adressent aux riverains de ces aéroports, à qui ils transmettent des informations sur l'actualité des aéroports.

La diffusion d'une information gratuite sur les possibilités pour les entreprises de s'installer dans les aéroports, ou pour les créateurs d'entreprises d'obtenir une étude de la viabilité de leur projet, ou encore la présentation d'une base de données dédiée aux fournisseurs dans la lettre d'information ENTRE VOISINS s'inscrit dans cette transmission d'informations, et ne saurait suffire à démontrer un usage sérieux du signe ENTRE VOISINS dans la vie des affaires, au sens de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Ces éléments ne sauraient démontrer à eux seuls que la société ADP chercherait à créer ou à conserver des débouchés pour ses services, alors qu'elle ne fait pas état sur le marché sur lequel elle intervient de la présence d'autres entreprises.

La société ADP ne démontre donc pas avoir fait un usage sérieux de la marque ENTRE VOISINS n°99788653 dans la vie des affaires, pendant une durée ininterrompue de cinq années pour les produits de l'imprimerie.

De plus, la société ADP fait usage du signe ENTRE VOISINS en tant que titre de magazine, et indique elle-même que son magazine est destiné aux riverains de ses installations aéroportuaires, afin de développer la connaissance mutuelle et les relations entre la société ADP, les intervenants du transport aérien et les riverains.

Le magazine paraît destiné aux communes limitrophes ou proches des activités de la société ADP et à leurs habitants, et le terme "entre voisins" est utilisé pour désigner la destination du magazine.

Si la société ADP soutient qu'elle s'adresse aux personnes physiques et aux entreprises situées à proximité des aéroports mais également à toute personne intéressée par ses activités, les lettres d'information "entre voisins" de mars avril 2012 et mai juin 2012 présentent un outil permettant aux riverains d'établir l'altitude d'un avion au-dessus de sa commune, ce qui confirme la présentation de la société MR. BRICOLAGE affirmant que cette publication est destinée aux riverains. Il apparaît ainsi que le signe "ENTRE VOISINS", utilisé comme titre d'un magazine destiné à permettre une meilleure information des voisins de l'aéroport, fait référence à ses destinataires et ne remplit alors pas la fonction d'identification d'origine.

Ainsi, la société ADP utilise la marque ENTRE VOISINS précitée comme titre de magazine désignant par ce signe sa destination, et non comme identifiant l'origine d'une marque pour les produits de l'imprimerie de la classe 16.

Par conséquent, la déchéance de la marque ENTRE VOISINS n° 99788653 sera prononcée pour les produits de l'imprimerie.

Sur la demande nullité de la marque n°133 985 098

La société MR. BRICOLAGE avance que le dépôt de cette marque ENTRE VOISINS n° 133 985 098 a été réalisé frauduleusement par la société ADP le 22 février 2013 dans la seule intention de faire obstacle à la déchéance de sa marque ENTRE VOISINS n°99 788 653 et de la priver de la possibilité de faire usage de ce signe.

Elle souligne que ce dépôt est intervenu quelques jours après la réception par la société ADP de sa lettre faisant état de son intention d'utiliser le signe ENTRE VOISINS, et soutient que ce dépôt a été effectué par cette société afin de conserver le monopole sur le signe ENTRE VOISINS et de s'exonérer de l'obligation d'exploitation reposant sur le titulaire de marques.

La société ADP conteste la nullité de cette marque en soutenant que sa marque n°99788653 n'encourait pas la déchéance, et que la société MR. BRICOLAGE n'a fait usage du signe ENTRE VOISINS qu'après dépôt de sa marque.

Elle soutient que le dépôt de sa marque n'a pas été réalisé avec l'intention de nuire, étant titulaire de droits pré-existants, de sorte que ce dépôt ne prive pas les tiers d'un signe libre.

Elle expose que ce nouveau dépôt s'explique par la nécessité de tenir compte de l'évolution de l'usage du signe ENTRE VOISINS par la société ADP sur internet, évolution que ne conteste pas la société MR. BRICOLAGE.

SUR CE

La marque contestée est la marque "ENTRE VOISINS" n° 133 985 098, déposée le 22 février 2013 par la société ADP en classes 38, 41 et 42 pour désigner notamment les services suivants : publication de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, en

classe 41.

Ce dépôt est intervenu le 22 février 2013, soit 8 jours après l'envoi par le conseil de la société MR. BRICOLAGE à la société ADP de son courrier indiquant son intention de lancer le magazine papier "entre voisins, le magazine de Mr Bricolage".

Dans le courrier du 14 février 2013, la société MR. BRICOLAGE avait informé la société ADP de la visée commerciale de son futur magazine, et attiré son attention sur le fait qu'elle visait un public différent dépassant celui des riverains des installations aéroportuaires d'ADP.

Si l'existence de droits précédemment exploités peut écarter l'intention frauduleuse, il résulte des développements antérieurs que la société ADP n'a pas fait un usage sérieux de sa marque pré-existante ENTRE VOISINS n° 99788653 pour les produits de l'imprimerie visés dans l'enregistrement, de sorte que la déchéance de cette marque a été prononcée.

Aussi, le dépôt de la marque n°133985098 ne saurait être légitimé par l'intention de conforter des droits antérieurs exploités.

La société ADP ne peut soutenir utilement que la sortie du 1er numéro du magazine de la société MR. BRICOLAGE est intervenue après l'enregistrement de sa marque n°133 985 098, alors qu'elle avait été informée préalablement à l'enregistrement de cette marque de l'intention de la société MR. BRICOLAGE de publier prochainement son magazine "entre voisins, le magazine de Mr Bricolage".

Si la société ADP soutient que ce dépôt avait pour intention de suivre l'évolution du signe ENTRE VOISINS sur internet, il convient de relever qu'elle exploitait déjà depuis plus d'une année le titre "ENTRE VOISINS" sous forme d'une lettre électronique, lorsqu'elle a reçu la lettre de la société MR. BRICOLAGE, qui a été suivi de l'enregistrement très rapide de la marque querellée.

Cet enregistrement révèle que l'intention de la société ADP, alors informée du projet de la société MR. BRICOLAGE, était de maintenir sa possibilité de bloquer l'usage du signe ENTRE VOISINS.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la société ADP a procédé au dépôt de sa marque n°133985098 dans l'intention de conserver un monopole sur le signe ENTRE VOISINS en détournant le droit des marques de sa finalité, afin d'opposer la marque nouvelle et les services visés "publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" dans le cadre de la présente une action en contrefaçon.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la marque ENTRE VOISINS n°133985098 pour les services "publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne".

Au vu de la déchéance de la marque ENTRE VOISINS 99788653 pour les "produits de l'imprimerie" de la classe 16, et de la nullité du dépôt de la marque ENTRE VOISINS n°133985098 pour les services "publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne", la demande de la société ADP en contrefaçon de

ses marques par reproduction ou par imitation sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

La société ADP succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

La société ADP étant condamnée au paiement des dépens, l'équité commande de la condamner au paiement de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Prononce la déchéance des droits de la société ADP, à compter du 5 décembre 2008, sur la marque française ENTRE VOISINS n° 99788653 pour les "produits de l'imprimerie" de la classe 16,

Prononce la nullité du dépôt de la marque n°133985098 pour les services "publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne"

Rejette la demande présentée par la société ADP en contrefaçon de ses marques,

Condamne la société ADP au paiement à la société MR. BRICOLAGE de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la société ADP au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître Caroline Casalonga, avocat.

Fait et jugé à Paris, le 12 Février 2015.

Le Greffier

Le Président