

MINUTE N°:

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3e chambre 3e section
N° RG : 16/08433

**République française
Au nom du Peuple français**

MP

JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2018

Assignation du :
11 mai 2016

DEMANDEURS

Société EDITIONS AMOUR PASSION SARL

Représentée par Me Y avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0253

DÉFENDEUR

Monsieur X.
43 rue Saint-Ferdinand

Représenté par Maître Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocats
au barreau de PARIS, vestiaire #E1060

COMPOSITION DU TRIBUNAL

... Vice-Président

Florence BUTIN, Vice-Président

... Juge

Assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 5 mars 2018, tenue publiquement, devant et Florence Y, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules 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

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société EDITIONS AMOUR PASSION SARL a pour objet déclaré la création et la gestion d'éditions musicales, production et éditions d'œuvres artistiques, l'organisation de manifestations et d'événements ainsi la vente de produits s'y rapportant. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française « MUSICOMETRE » déposée le 17 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 093691410 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Elle indique exploiter depuis 2006 au moyen du site Internet www.musicometre.com une bibliothèque musicale offrant un catalogue d'illustrations destinées aux professionnels de l'audiovisuel tous médias confondus, lesquels pouvant télécharger et utiliser de façon illimitée les titres dont ils ont besoin pour leurs programmes.

Reprochant à d'utiliser sur son site Internet le terme « MUSICOMETRE » associé à la dénomination générique de l'activité « Musique au Mètre », la société EDITIONS AMOUR PASSION a par courrier du 14 janvier 2016 adressé à la société, mis celui-ci en demeure de renoncer à l'usage du signe en cause.

La suite réservée à cette injonction a été jugée insuffisante par la société EDITIONS AMOUR PASSION en ce que l'expression « MUSICOMETRE » bien que disparue de la page de présentation du site, se retrouvait sous l'onglet « musique d'ambiance » dans le texte suivant « MUSICOMETRE pour Musique d'Ambiance : Pour mieux associer votre production audio-visuelle à une ambiance, vous pouvez choisir parmi notre sélection de plus de 105 000 fichiers musicaux classés dans 10 thèmes différents pour faciliter votre recherche. Le fichier musical que vous

téléchargez est exploitable tout de suite et disponible en haute qualité sonore. » ce qu'elle a fait constater au moyen d'un procès-verbal dressé le 23 février 2016.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 11 mai 2016, la société EDITIONS AMOUR PASSION a fait assigner devant ce tribunal en contrefaçon de la marque « MUSICOMETRE », présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2017 les demandes suivantes:

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu les articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 716-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil,

REJETER l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris soulevée par après défense au fond,

DIRE ET JUGER qu'en utilisant le terme « MUSICOMETRE » sur son site Internet, la société X-EDITION a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque MUSICOMETRE n° 09 3 691 410 dont la société EDITIONS AMOUR PASSION est titulaire,

En conséquence :

INTERDIRE à alias d'utiliser de quelque façon et sur quelque support que ce soit ladite marque, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER alias à verser à la société EDITIONS AMOUR PASSION la somme de 30.000 euros à titre de dommage-intérêts,

CONDAMNER le même à payer à la société EDITIONS AMOUR PASSION une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETER toutes défenses au fond et demandes reconventionnelles de alias

AUTORISER la société EDITIONS AMOUR PASSION à E publier le présent dispositif dans une revue de son choix aux frais du défendeur, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER alias en tous les dépens dont distraction au profit de Maître I J, Avocat aux offres de droit.

Il est exposé pour l'essentiel au soutien de ces demandes que:

— la reprise de la marque est identique et génératrice d'un risque de confusion,

— l'exception d'incompétence soulevée n'est ni recevable ni fondée,

—- alias- et ne forment qu'une seule et même entité, n'étant rien d'autre que le nom commercial de la société X PRODUCTION EDITION,

— le procès-verbal de constat invoqué n'encourt pas la nullité,

— les arguments tenant au caractère prétendument non distinctif de la marque et à la dégénérescence du signe s'appliquent à l'expression « musique au mètre ».

.... présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2017, les demandes suivantes:

Vu l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

Vu les articles L.711-1, L. 711-2, L.711-3, L. 711-4, L. 713-2, L.714-3, L. 714-5 et L.714-6 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 32-1, 56, 75 et suivants, et 700 du code de procédure civile,

In limine litis :

PRONONCER l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris ;

DIRE ET JUGER que le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Paris ;

DIRE ET JUGER nulle et irrecevable l'assignation de la société EDITIONS AMOUR PASSION,

ECARTER des débats le procès-verbal de constat établi par la Selarl BARONI HERMET DEBU HARDY BRESSAND en raison des irrégularités qu'il présente ;

CONSTATER qu'aucune pièce ne met en cause ;

CONSTATER qu'aucune tentative de règlement amiable du litige n'a été adressée ni n'est parvenue à ;

REJETER l'ensemble des demandes de la société EDITIONS AMOUR PASSION ;

ANNULER la marque « MUSICOMETRE » enregistrée à l'INPI le 17 novembre 2009 sous le numéro national 0 3 691 410 dans les classes 9-16-35-38-41-42 en raison d'un défaut, ou subsidiairement d'une perte de caractère distinctif ;

En conséquence :

DEBOUTER la société EDITIONS AMOUR PASSION de l'ensemble de ses demandes ;

PRONONCER la déchéance de la marque « Musicomètre » pour dégénérescence pour les catégories 9, 16, 35, 38, 41 et 42, à compter de la publication du dépôt du 17 novembre 2009 ;

En conséquence :

DEBOUTER la société EDITIONS AMOUR PASSION de l'ensemble de ses demandes ;

PRONONCER la déchéance de la marque « Musicomètre » pour défaut d'usage sérieux, pour les catégories 9, 16, 35, 38, 41 et 42, à compter de la publication du dépôt du 17 novembre 2009 ;

En conséquence :

DEBOUTER la société EDITIONS AMOUR PASSION de l'ensemble de ses demandes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société EDITIONS AMOUR PASSION à payer à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi résultant de cette procédure dilatoire et abusive ;

CONDAMNER la société EDITIONS AMOUR PASSION à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EDITIONS AMOUR PASSION aux entiers dépens de la présente instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

... développe pour l'essentiel l'argumentation suivante :

- l'assignation est nulle faute de tentative de règlement amiable du litige,
- le procès-verbal de constat du 23 février 2016 est irrecevable,
- l'usage reproché du signe ne porte pas atteinte à la fonction de la marque,
- le préjudice allégué n'est pas démontré,
- la marque est nulle pour défaut de caractère distinctif,
- la déchéance des droits de la société EDITIONS AMOUR PASSION est encourue pour dégénérescence du signe et défaut d'usage sérieux de la marque,
- la procédure est abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017 et l'affaire a été plaidée le 5 mars 2018.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1-Nullité de l'assignation:

X... invoque la nullité de l'acte introductif d'instance au motif qu'aucune tentative de résolution amiable du litige n'est intervenue préalablement, en ce que la mise en demeure a été adressée « au site ... » exploité par la société PRODUCTIONS et EDITIONS X et non à lui-même, que la preuve du contenu du courrier effectivement envoyé n'est pas rapportée et qu'à les supposer accomplies, les démarches de conciliation décrites ont été suivies d'effet puisqu'il y a été répondu favorablement.

La société EDITIONS AMOUR PASSION oppose à ces arguments que ... est le nom commercial de la société X PRODUCTION EDITION, et que le défendeur a reçu le courrier de mise en demeure du 14 janvier 2016 auquel il a répondu.

SUR CE

En application de l'article 56 du code de procédure civile sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en

particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, « l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

Cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité de l'assignation, ce qui se déduit de l'article 127 du même code selon lequel « s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

Le défendeur ne peut en outre pertinemment contester la preuve rapportée de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable alors qu'il fait explicitement référence à cette correspondance dans sa lettre du 27 mai 2016 (pièce 15 et 16 de la demanderesse: avis de réception signé et lettre en réponse de G. D évoquant le « recommandé AR du 14/01/2014 »).

Pour ce double motif la nullité de l'assignation n'est donc pas encourue.

2-Exception d'incompétence:

X... soutient que le litige concernant des acte de concurrence déloyale, la présente juridiction est incompétente pour en connaître au profit du tribunal de commerce et ce, en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile.

La société EDITIONS AMOUR PASSION répond que cette exception doit pour être recevable être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'en tout état de cause, elle se fonde sur un motif imposant un examen au fond de la matérialité de la contrefaçon alléguée.

SUR CE

En application de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.

Par ailleurs selon l'article 74 du même code les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Enfin, l'article 771 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

« 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».

L'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée in limine litis par devant le juge de la mise en état, celui-ci est désormais irrecevable à l'invoquer étant surabondamment observé qu'en toute hypothèse, elle s'appuie sur un argument relevant d'une appréciation au fond des conditions d'usage du signe litigieux.

Ce moyen sera donc écarté.

Il est indiqué à titre préliminaire avant d'aborder les demandes au fond que les critiques formulées sur les conditions d'établissement du constat d'huissier du 23 février 2016, qui sont successivement présentées comme des exceptions d'irrecevabilité de cet acte et des moyens visant à le voir écarter des débats, consistent en réalité à discuter sa valeur probante qu'il convient d'apprécier au stade de l'examen des actes de contrefaçon.

3-Validité de la marque:

Le défendeur invoque la nullité de la marque MUSICOMETRE pour défaut de caractère distinctif au motif que le signe « et ses variantes » « seraient couramment utilisés dans le jargon professionnel » comme en témoignent l'usage de ce terme par des sites internet concurrents et par la presse.

Il se prévaut également d'un emploi généralisé de l'expression « musicometre » pour désigner « un ensemble de musiques de catalogue avec des déclinaisons sur différents thèmes » destinées à des illustrations.

La société EDITIONS AMOUR PASSION répond sur la distinctivité de la marque que opère une confusion entre l'expression « musique au mètre » qui est incontestablement du domaine public et la marque « MUSICOMETRE » au caractère distinctif indéniable du fait de la contraction des termes qui la composent, ajoutant que la banalisation par l'usage courant de cette expression n'est pas établie.

SUR CE

L'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que « sont dépourvus de caractère distinctif:

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Il est rappelé qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile selon lequel les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, et au regard de l'article 31 du même code subordonnant la recevabilité d'une action à l'existence d'un « intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention », le caractère distinctif de la marque « MUSICOMETRE » ainsi que la déchéance invoquée des droits de la demanderesse sur ce signe pour dégénérescence ou défaut d'usage sérieux n'ont lieu d'être examinés que par référence aux produits en cause dans le cadre de l'action en contrefaçon à savoir, ceux de « divertissement, activités culturelles, location d'enregistrements sonores » de la classe 41.

En ce qu'elles visent l'ensemble des autres produits et services visés au dépôt de la marque, les demandes doivent être déclarées irrecevables.

Pour contester le caractère distinctif du terme « musicomètre », invoque un article du journal l'Express publié le 25 juin 2016 intitulé « à la découverte de la musique au mètre » ainsi que l'usage du même signe par les sites « jmz-K.net », « bepub.com », « qobuz.com » et « discogs.com » ainsi que par des pages Facebook et sur Youtube.

Mais cette pièce unique qui n'est pas datée ne peut en soi suffire à démontrer que l'expression contractée « musicomètre » serait perçue par le public pertinent -soit principalement composé de professionnels de l'audiovisuel cherchant un catalogue de titres adaptés à différents programmes- un terme d'usage courant pour désigner une offre d'illustrations musicales téléchargeable. La publication précitée ne fait quant à elle mention que de l'expression « musique au mètre » qui diffère de la locution contractée constituant la marque litigieuse qui au surplus, a une composante figurative.

L'absence de caractère distinctif du signe n'est en conséquence pas démontrée.

4-actes de contrefaçon:

La société EDITIONS AMOUR PASSION fait valoir que X.... n'a jamais utilisé le terme musicomètre en tant que mot clef dans le but de la

promotion de son site internet mais a simplement reproduit à l'intérieur de son site sous l'onglet « Musique d'ambiance » la marque « MUSICOMETRE » pour définir celle-ci, ce qui caractérise la contrefaçon reprochée. Elle ajoute que le constat d'huissier n'est entaché d'aucune irrégularité susceptible d'affecter sa valeur probante, les opérations successives permettant d'aboutir à l'expression « musicometre » étant clairement détaillées.

Le défendeur répond qu'il n'a pas fait usage de la dénomination « Musicomètre » à titre de marque, mais à titre de désignation nécessaire de produits et de services.

Il ajoute que la seule occurrence de « Musicomètre » sur le site www.X-K.fr est en milieu de page et dans une police quelconque, comparable aux autres phrases écrites sur la même page, et que le titre ne contient en revanche absolument pas l'expression « musicomètre ».

Il conteste en outre la force probante du constat d'huissier établi le 23 février 2016 au motif qu'aucune relation n'est clairement établie entre les captures d'écran successivement effectuées par l'huissier, sur la base des liens « musique au mètre »-X-K.fr et « musicometre » avec la même association à l'adresse web utilisée par le défendeur.

SUR CE

Les articles L.713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle disposent que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement »,

et « s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

La partie semi-figurative du signe n'étant pas reproduite, la contrefaçon doit s'apprécier par référence à l'article L.713-3 précité.

Ni l'identité des produits et services respectivement exploités ni la similitude des signes en conflit ne sont discutés.

S'agissant des conditions d'utilisation du terme « musicometre », il ressort du constat effectué sur le site www.XXX.fr -que celui-ci apparaît à une seule reprise dans le corps d'un texte de présentation intitulé « musique d'ambiance-fond musical-musique de fond » énumérant les produits proposés par « la base de données de » parmi lesquels « MUSICOMETRE pour musique d'ambiance » qui apparaît aux cotés des deux occurrences suivantes utilisant l'expression « musique au mètre » .

Ces constatations sont indépendantes des conditions dans lesquelles l'huissier est parvenu à la page faisant apparaître le texte en cause. Les éléments qu'elles révèlent établissent d'une part, que c'est par erreur que le terme « musicometre » est employé de façon isolée sans logique de présentation des produits déclinés sous une dénomination générique et d'autre part, que le terme litigieux ne peut en aucun cas être perçu par l'utilisateur du site recherchant un titre comme une indication d'origine du service en cause.

Enfin sur les usages antérieurs fondant la mise en demeure du 14 janvier 2016, la seule pièce versée aux débats est une liste non datée de résultats obtenus par le moteur de recherche Google qui fait mention du lien « Musique au mètre -X.fr » avec l'indication « Musicometre téléchargement officiel-illustration sonore-jingle » (pièce 4 de la demanderesse).

Ces éléments ne permettant pas de relever un usage du terme « musicomètre » à titre de marque c'est à dire permettant d'identifier l'origine commerciale des produits et services désignés ou d'assurer leur promotion, les actes de contrefaçon allégués ne sont pas démontrés.

Les demandes indemnitaires et réparatrices présentées sur ce fondement doivent dès lors être rejetées.

Les demandes en déchéance des droits de la société EDITIONS AMOUR PASSION pour dégénérescence du signe et défaut d'usage sérieux de la marque « MUSICOMETRE » étant présentées à titre subsidiaire, elles n'ont pas lieu d'être examinées.

5-Procédure abusive:

Les seules circonstances invoquées par le défendeur au soutien de sa demande formée au titre de la procédure abusive tenant à l'absence de conciliation préalable, il est renvoyé aux développements qui précèdent permettant de relever que ce grief n'est pas fondé.

Les prétentions indemnitaires présentées de ce chef doivent donc être rejetées.

La société EDITIONS AMOUR PASSION, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour E valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.

L'exécution provisoire n'étant pas justifiée par la solution du litige, elle n'a pas lieu d'être ordonnée.

PAR CES MOTIFS:

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

REJETTE les demandes visant à voir prononcer la nullité de l'assignation;

DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par;

DEBOUTE X. de sa demande tendant à voir constater la nullité de la marque MUSICOMETRE n°093691410 pour défaut de caractère distinctif;

DEBOUTE la société EDITIONS AMOUR PASSION de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque MUSICOMETRE n°093691410;

DIT sans objet les demandes en déchéance des droits sur la marque MUSICOMETRE n°093691410 formées à titre subsidiaire;

REJETTE la demande présentée au titre de la procédure abusive;

CONDAMNE la société EDITIONS AMOUR PASSION à verser à X une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société EDITIONS AMOUR PASSION aux dépens;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 06 avril 2018

Le Greffier
Le Président