

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 2ème  
section

N° RG :  
**10/07588**

N° MINUTE : *1*

Assignation du :  
19 Mai 2010

**JUGEMENT**  
**rendu le 08 Novembre 2013**

**DEMANDEURS**

**Société SCHIN LTD**  
27 Old Gloucester Street  
LONDRES WC1N 3XX  
ANGLETERRE

**Société POWELL**  
2 rue du 19 mars 1962  
92110 CLICHY

**Intervenantes Volontaires**

**Société SCHIN FRANCE,**  
67 rue Pierre Charron  
75008 PARIS

**Maître Christophe BASSE, ès-qualités de Mandataire Liquidateur  
de la Société POWELL**  
205 Avenue Georges Clémenceau  
92024 NANTERRE

représentées par Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de  
PARIS, vestiaire #C0368

**Expéditions  
exécutoires**

délivrées le : *12/11/2013*

### **DÉFENDERESSE**

**Société WEB COM**  
83 rue Saint Honoré  
75001 75001

représentée par Me Valérie PERRICHON, ASSOCIES DE LA SEP  
BARDEHLE PAGENBERG avocat au barreau de PARIS, vestiaire  
#P0390

### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Eric HALPHEN, Vice-Président, *signataire de la décision*  
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président  
Laure COMTE, Vice-Président

assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, *signataire de la décision*

### **DÉBATS**

A l'audience du 19 Septembre 2013 tenue publiquement, devant Eric HALPHEN, Arnaud DESGRANGES, 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**

Prononcé en audience publique  
Contradictoire  
en premier ressort

---

### **FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES**

La SARL POWELL, qui exerce une activité d'éditeur de livres, revues et périodiques ainsi que celle de régie publicitaire et de vente d'espaces publicitaires, indique avoir déposé, le 6 septembre 2005 auprès de l'INPI la marque semi-figurative PARIS SELECT BOOK n°3 378 609 pour désigner en classes 16, 35 et 51 les *Produits de l'imprimerie. Publicité ; publication de textes publicitaires, courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaires (tract, prospectus, imprimes, échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques. Education, enseignement, notamment formation et sensibilisation à la propriété industrielle ; organisation de séminaires, colloques; recherche de documentation juridique et technique ; prêt et mise à disposition de documentation juridique et technique*, et avoir cédé ladite marque, par acte du 25 janvier 2007 publié au BOPI le 6 février 2007, à la société de droit anglais SCHIN LTD (ci-après société SCHIN), laquelle lui a

octroyé au même moment une licence exclusive d'exploitation.

La société POWELL ajoute qu'elle édite en particulier un magazine qualifié de haut de gamme, grand format en couleur, dénommé *PARIS SELECT MAGAZINE*, un guide en format poche dénommé *PARIS SELECT GUIDE*, et un livre haut de gamme grand format en couleur dénommé *PARIS SELECT BOOK*, la marque évoquée ci-dessus étant « *systématiquement* » apposée sur ces publications, et qu'elle exploite un site Internet réalisé dans l'esprit de celles-ci, accessible à l'adresse [www.parisselectbook.com](http://www.parisselectbook.com).

Ayant constaté que la société WEB COM, spécialisée dans la réservation hôtelière en ligne et de conciergerie de luxe, avait déposé les marques françaises semi-figuratives suivantes :

- marque PARIS SELECT déposée le 24 mars 2009 sous le n°3 638 999 pour désigner en classe 35 les services *Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques,*

- marque PARIS SELECT LIVE déposée le 30 septembre 2009 sous le n°3 680 396 pour désigner des services des classes 35 et 39 et notamment en classe 35 les services *Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques,*

les sociétés SCHIN et POWELL, après une mise en demeure restée infructueuse ont, par acte du 19 mai 2010, fait assigner cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale.

La société POWELL, qui a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 10 mars 2011 du Tribunal de commerce de PARIS, et son mandataire liquidateur, Maître Christophe BASSE, ne souhaitant pas poursuivre la procédure, souhaite se désister de son action.

Par ailleurs, la société SCHIN (ci-après société SCHIN FRANCE), bénéficiaire d'une licence exclusive en lieu et place de la société POWELL, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 18 octobre 2012.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 du 9 janvier 2013, les sociétés SCHIN et SCHIN FRANCE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de :

- donner acte à Maître Christophe BASSE es-qualité de liquidateur de la société POWELL de son désistement d'instance et d'action,
- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société SCHIN FRANCE,
- les recevoir en leurs demandes,

Y faisant droit, à titre liminaire,  
- dire et juger que l'expression PARIS SELECT constitue l'élément isolable, distinctif et essentiel de la marque revendiquée,  
- dire et juger surabondamment que l'usage du seul signe verbal PARIS SELECT vaut usage de la marque revendiquée,  
- en conséquence, débouter la société WEB COM de sa demande de déchéance,  
- constater qu'en reproduisant les éléments caractéristiques essentiels de la marque PARIS SELECT BOOK, la société WEB COM a commis des actes constitutifs de contrefaçon,  
- constater qu'en imitant, sans l'autorisation de la société SCHIN, la marque PARIS SELECT BOOK, la société WEB COM a commis des actes constitutifs de contrefaçon,  
En conséquence,  
- interdire, sous astreinte de 5.000 € par infraction à compter du jour suivant la signification de la décision à intervenir, à la société WEB COM d'utiliser les marques semi-figuratives PARIS SELECT et PARIS SELECT LIVE ainsi que les dénominations PARIS SELECT et PARIS SELECT LIVE, seules ou en combinaison avec d'autres mots, noms, lettres, dessins, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit et particulièrement à titre de marque ou de dénomination,  
- ordonner la fermeture des sites Internet <http://paris.select-live.com/> et <http://select-live.com/paris/>, ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir,  
- condamner la société WEB COM au paiement d'une somme de 140.000 € au titre des préjudices subis par la société SCHIN liés aux actes de contrefaçon, ce à titre provisionnel, le surplus du préjudice devant être déterminé dans le cadre d'une expertise,  
- ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société WEB COM et aux choix de la société SCHIN dans cinq revues, magazines ou quotidiens sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 € HT,  
- ordonner la publication pendant deux mois sur la page d'accueil du site Internet <http://select-live.com/> de l'intégralité du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir,  
- se réserver la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,  
- prononcer la nullité des marques PARIS SELECT et PARIS SELECT LIVE, respectivement enregistrées sous les numéros 3638999 et 3680396, pour l'ensemble produits des classes 35 et 39,  
- dire et juger que la décision à intervenir, une fois devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société WEB COM,  
Vu l'adage « *fraus omnia corrumpit* »,  
- prononcer la nullité des marques CANNES SELECT LIVE, MEGEVE SELECT LIVE et SELECT LIVE, respectivement enregistrées sous les numéros 103708518, 103708516 et 103708518, pour l'ensemble produits des classes 35, 39 et 41,  
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil,  
- dire et juger que la société WEB COM s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société SCHIN,

En conséquence,

- ordonner la fermeture des sites Internet <http://paris.select-live.com/> et <http://select-live.com/paris/>, ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société WEB COM au paiement d'une somme de 100.000 € au titre des préjudices subis par la société SCHIN FRANCE, ce à titre provisionnel, le surplus du préjudice devant être déterminé dans le cadre d'une expertise,

- ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse et aux choix de la société SCHIN dans cinq revues, magazines ou quotidiens sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 € HT,

- ordonner la publication pendant deux mois sur la page d'accueil du site Internet <http://select-live.com/> de l'intégralité du Jugement à intervenir, ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir,

- ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse, dans le livre PARIS SELECT BOOK et dans le guide de poche PARIS SELECT POCKET GUIDE,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- condamner la société WEB COM au paiement à la société SCHIN d'une somme de 15.000 € au titre de la résistance abusive,

En tout état de cause,

- débouter la société WEB COM de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- condamner la société WEB COM au paiement de la somme de 10.000 € à la société SCHIN au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société WEB COM au paiement de la somme de 10.000 € à la Société SCHIN FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2013, la société WEB COM entend voir le Tribunal :

- constater l'absence d'exploitation pendant cinq années consécutives de la marque n°3 378 609 telle qu'enregistrée,

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société POWELL,

- débouter la société SCHIN LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que les marques semi-figuratives n°3 638 999 et n°3 680 396 ne constituent pas la contrefaçon de la marque semi figurative n°3 378 609,

- constater que les marques semi-figuratives n°3 708 518, n°3 708 517 et n°3 708 516 ne constituent pas la contrefaçon de la marque semi-figurative n°3 378 609 et n'ont pas en tout état de cause été déposées en fraude des droits de la société SCHIN,

- constater qu'elle n'a commis aucune résistance abusive et aucune faute à l'encontre des sociétés SCHIN LTD, SCHIN et POWEL,

- constater qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,

- débouter la société française SCHIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,  
En conséquence,
- prononcer à compter du 10 février 2011 la déchéance de la marque française n° 3 378 609 déposée le 6 septembre 2005 initialement par la société POWELL, aujourd'hui au nom de la société SCHIN LTD, pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement publié le 10 février 2006, soit : *Produits de l'imprimerie, Publicité ; publication de textes publicitaires, courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaires (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques. Education, enseignement, notamment formation et sensibilisation à la propriété industrielle ; organisation de séminaires, colloques ; recherche de documentation juridique et technique ; prêt et mise à disposition de documentation juridique et technique*, à défaut d'usage réel et sérieux durant cinq années consécutives, et ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques, par le Greffier requis par la partie la plus diligente,
- débouter la société SCHIN LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société SCHIN LTD à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société POWELL à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société française SCHIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société française SCHIN à lui verser la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les sociétés britannique SCHIN LTD, française SCHIN et POWELL aux entiers dépens, qui pourront être directement recouverts par son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2013.

### **MOTIFS DE LA DÉCISION**

A titre préliminaire, il convient de donner acte à Maître BASSE en sa qualité de liquidateur de la société POWELL de son désistement d'instance et d'action, auquel consent la société WEB COM qui ne peut plus du fait de son accord lui demander quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles, contrairement à ce qu'elle soutient.

Il y a également lieu de recevoir la société SCHIN FRANCE en son intervention volontaire.

#### **- Sur la déchéance de la marque PARIS SELECT BOOK n°3 378 609**

Selon 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 (...) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée (...) 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 ».*

Se fondant sur ce texte, la société WEB COM estime que la marque PARIS SELECT BOOK, déposée le 6 septembre 2005 sous le n°3 378 609 pour désigner en classes 16, 35 et 51 les *Produits de l'imprimerie. Publicité ; publication de textes publicitaires, courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaires (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques. Education, enseignement, notamment formation et sensibilisation à la propriété industrielle ; organisation de séminaires, colloques ; recherche de documentation juridique et technique ; prêt et mise à disposition de documentation juridique et technique* est déchue, aucun usage de cette marque, telle que déposée, n'étant selon elle intervenu durant les 5 ans qui ont couru entre le 10 février 2006 et le 10 février 2011.

Cette marque lui étant opposée en contrefaçon, la société WEB COM justifie d'un intérêt à agir qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Il appartient donc à la société SCHIN de prouver un usage sérieux de la marque PARIS SELECT BOOK pendant la période litigieuse.

A cet effet, elle soutient en premier lieu que l'on ne saurait imposer l'obligation absolue d'utiliser la marque telle qu'enregistrée, car cela reviendrait à ignorer les réalités économiques et l'évolution permanente du mode de commercialisation, et que l'enregistrement d'une marque complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble, mais aussi un ou plusieurs éléments isolés.

Plus particulièrement, elle fait valoir que l'élément distinctif de la marque en question est l'expression verbale PARIS SELECT, laquelle est utilisée sous les formes PARIS SELECT BOOK pour le livre, PARIS SELECT MAGAZINE pour le magazine et PARIS SELECT POCKET GUIDE pour le guide, et qu'ainsi elle ne perd nullement son individualité et son caractère distinctif.

Elle explique que cette expression, qui constitue la partie dénomminative de la marque et est rédigée en lettres d'imprimerie, ne comporte aucun ornement susceptible de limiter ses droits à une expression graphique spécifique, et n'est en rien l'appellation nécessaire des produits ou services désignés.

Elle ajoute que l'élément figuratif de la marque dont s'agit, à savoir trois carrés vides sur la gauche dont l'un contient en son sein un petit carré orange, ne constitue en rien un élément susceptible d'attirer et de retenir l'attention du consommateur, dès lors qu'il n'est perçu que comme un élément décoratif et non comme un élément essentiel de la marque.

Pour la société WEB COM au contraire, les pièces versées aux débats par les demanderessees ne démontreraient pas un usage réel et sérieux de la marque invoquée conforme au dépôt réalisé le 6 septembre 2005.

Elle estime que les deux éléments PARIS SELECT ne peuvent pas être considérés comme étant les éléments distinctifs et dominants de la marque, puisqu'on ne saurait faire abstraction, d'une part des éléments figuratifs tels que mis en valeur lors du dépôt de la marque, d'autre part du fait que le mot PARIS n'est pas écrit de la même couleur que les mots SELECT et BOOK.

Elle considère donc que la marque n'ayant jamais été utilisée avec l'intégralité des carrés composant l'élément figuratif, et avec les trois mots composant l'élément verbal, doit être déchuë.

Cependant, les demanderessees versent aux débats les livres *PARIS SELECT BOOK* pour les années 2006 à 2012, les magazines *PARIS SELECT MAGAZINE* pour les années 2008 à 2010, le guide de poche *PARIS SELECT POCKET GUIDE* de 2006 à 2012, ainsi que deux invitations à des cocktails en 2006 et 2009, et que des factures d'impression.

Si la marque apparaît dans certains cas sous une forme différente qui en modifie le caractère distinctif, tel est le cas par exemple de la forme P SELECT POCKET GUIDE sur le guide de poche, de la forme P SELECT BOOK dans le livre, ou encore des formes dans lesquelles le mot SELECT ressort en plus gros que le mot PARIS, il est en revanche manifeste qu'elle apparaît le plus souvent en reprenant les deux mots PARIS SELECT se suivant.

Or, comme le soutiennent les demanderessees, alors que les mots anglais BOOK, GUIDE ou MAGAZINE signifient respectivement livre, guide ou magazine, traduction aisément à la portée du consommateur le moins versé dans la langue de Shakespeare, ce qui a pour effet qu'ils désignent uniquement l'objet qui en est le support, ce qui caractérise l'aspect distinctif de la marque en cause est l'association des mots PARIS et SELECT, qui pour être assez courante domine néanmoins l'autre terme dans l'aspect verbal de la marque.

Ainsi, les usages PARIS SELECT MAGAZINE ou PARIS SELECT GUIDE ou encore PARIS SELECT, pour l'application Iphone, valent un usage réel de l'aspect verbal de la marque PARIS SELECT BOOK, étant précisé qu'elle est utilisée à plusieurs reprises en tant que telle, en particulier dans le livre *PARIS SELECT BOOK*.

D'autre part, s'il est exact que les trois carrés n'apparaissent jamais comme ils sont disposés dans le dépôt de la marque, plusieurs exemples ont été donnés par les défenderesses de leur utilisation dans une disposition très proche qui n'en altère pas davantage le côté distinctif.

Par ailleurs, les différents usages qui résultent des pièces versées aux débats ont bien pour effet de distinguer les produits que sont les livres, guides, magazines et brochures de ceux publiés par la concurrence, et ce à destination du consommateur, ce qui vaut donc usage indiscutable à titre de marque.



Par conséquent, en présence de nombreux usages sérieux pendant la période de référence qui n'altèrent en rien le côté distinctif de la marque en cause, il convient de rejeter la demande de déchéance.

- Sur la contrefaçon de la marque PARIS SELECT BOOK n°3 378 609

Ainsi qu'il a été exposé, la société WEB COM a déposé, respectivement le 24 mars et le 30 septembre 2009, les deux marques suivantes :

- marque n°3 638 999 PARIS SELECT pour désigner en classe 35 les services *Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques,*

- marque n°3 680 396 PARIS SELECT LIVE pour désigner notamment en classe 35 les services *Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques,*

La société SCHIN considère que, tant en déposant ces marques qu'en en faisant usage, en particulier sur son site Internet, la société WEB COM a commis des actes de contrefaçon de la marque PARIS SELECT BOOK n°3 378 609 dont elle est titulaire et qui désigne ainsi qu'il a été dit les services *Produits de l'imprimerie. Publicité ; publication de textes publicitaires, courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaires (tract, prospectus, imprimes, échantillons) ; publicité radiophonique et télévisée ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques. Education, enseignement, notamment formation et sensibilisation à la propriété industrielle ; organisation de séminaires, colloques; recherche de documentation juridique et technique ; prêt et mise à disposition de documentation juridique et technique.*

Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (...) 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* », qu'il convient d'apprécier l'éventuelle contrefaçon.

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

Il n'est pas contesté que les services désignés par les marques en présence sont identiques pour certains d'eux, à savoir la *publicité* et la *diffusion de matériel publicitaire*.

Par ailleurs, l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D'un point de vue visuel, les signes sont composés, pour ce qui est de la marque 3 638 999, de deux mots identiques, PARIS et SELECT, auquel est ajouté dans la marque opposée le mot BOOK, qui n'est pas réellement distinctif ainsi qu'il a été dit plus haut, et qui n'est en tout cas pas dominant. Alors que la marque opposée comporte trois carrés comme élément figuratif, les deux mots de la marque contestée sont écrits l'un sur l'autre en évoquant ainsi un carré blanc sur fond noir.

De même, s'agissant de la marque 3 680 396, les deux mots identiques sont suivis du mot LIVE qui est descriptif des activités en ligne pour lesquelles la marque est le plus souvent utilisée, tandis que l'aspect figuratif est une nouvelle fois comparable, les deux premiers mots formant carré blanc sur fond noir comme pour la marque précédente, évoquant ainsi la marque opposée, circonstance que ne modifie pas l'apposition en rouge sur la droite du mot LIVE.

Phonétiquement, la sonorité que retient le consommateur d'attention moyenne est l'attaque en PARIS SELECT, et non le mot qui suit.

Sur le plan intellectuel, les signes évoquent de part et d'autre la notion d'élégance parisienne, de loisirs haut de gamme.

Il résulte de ces éléments que l'identité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené, comme il a été dit à attribuer aux services proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée au préjudice de la société SCHIN, titulaire de la marque en cause.

#### - Sur la concurrence déloyale

La société SCHIN FRANCE, nouvelle licenciée de la marque PARIS SELECT BOOK, indique éditer, vendre et distribuer un livre dénommée PARIS SELECT BOOK et un guide dénommé PARIS SELECT POCKET GUIDE. Elle ajoute avoir également créé et développé une application pour les appareils de type Iphone et Ipad dénommée PARIS SELECT APPS, et exploiter un site Internet accessible à l'adresse [www.pariselectbook.com](http://www.pariselectbook.com), comparable selon elle à celui exploité par la société WEB COM.

Elle considère que la société WEB COM se rend coupable de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre en tirant indûment profit des efforts intellectuels et financiers déployés par la société

POWELL, puis par elle.

Cependant, comme le souligne à juste titre la société défenderesse, la société SCHIN FRANCE n'était ni licenciée de la marque, ni exploitant du site Internet au moment où les faits contestés se sont déroulés et où l'acte introductif d'instance est intervenu, étant précisé que la société POWELL s'est désistée de toutes ses demandes.

Dès lors, elle ne justifie nullement de l'investissement, tant intellectuel que financier, auquel elle se serait elle-même livrée.

Enfin, aucun comportement fautif, distinct de l'imitation de la marque constitutive de contrefaçon, n'a été mis en lumière.

Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.

- Sur l'annulation des marques CANNES SELECT LIVE, MEGEVE SELECT LIVE et SELECT LIVE

Les demanderesses relèvent que la société WEB COM a déposé les marques suivantes CANNES SELECT LIVE, MEGEVE SELECT LIVE et SELECT LIVE après son courrier de mise en demeure, ce qui aurait pour conséquence qu'elle devrait être annulées sur le fondement de l'adage *Fraus omnia corrumpit*.

De fait, il apparaît que la société WEB COM est titulaire des marques semi-figuratives suivantes :

- marque SELECT LIVE déposée le 28 janvier 2010 sous le n°3 708 518 pour désigner différents services des classes 35, 39 et 41,
- marque CANNES SELECT LIVE déposée le même jour sous le n°3 708 517 pour désigner différents services des classes 35, 39 et 41,
- marque MEGEVE SELECT LIVE déposée le même jour sous le n°3 708 516 pour désigner différents services des classes 35, 39 et 41.

Cependant, outre que les demanderesses n'indiquent absolument pas dans leurs écritures en quoi ce dépôt n'aurait été effectué que pour nuire à leurs intérêts et en particulier de les empêcher de commercialiser un produit, sans que la défenderesse ait l'intention d'exploiter lesdites marques, force est de constater que l'association des mots PARIS et SELECT, qui est selon elles le signe distinctif de leur marque et plus généralement de leur activité, ne sont pas repris dans les trois marques litigieuses, et ce alors qu'elles ne sauraient revendiquer un monopole sur le mot SELECT.

Ainsi, aucune atteinte à leur marque n'ayant été constatée, et aucun risque de confusion n'ayant été démontré, la demande présentée à ce titre sera rejetée.

- Sur la résistance abusive

Il est en outre soutenu que la société WEB COM n'a pas répondu à sa mise en demeure, ce qui a rendu nécessaire l'action en justice.

Cependant, le seul fait de ne pas répondre à une mise en demeure et plus généralement de ne pas faciliter une solution amiable ne saurait

suffire à constituer un comportement fautif entraînant une résistance abusive.

La demande sera rejetée.

- Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, il convient de prononcer la radiation du nom de domaine paris.select-live.com, mais non du nom de domaine select-live.com, ainsi qu'il sera dit ci-dessous.

D'autre part, il sera alloué à la société SCHIN la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque, aucun préjudice commercial n'étant par ailleurs, non seulement justifié, mais même allégué, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la mesure d'expertise sollicitée.

De même, les demanderesses n'indiquant nullement en quoi les faits de contrefaçon retenus rendaient indispensable l'annulation des marques PARIS SELECT et PARIS SELECT LIVE, dès lors qu'une interdiction a été prononcée.

Enfin, la mesure de publication sollicitée n'apparaît pas opportune et sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société WEB COM, partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société SCHIN, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire 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.

Enfin, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.

**PAR CES MOTIFS**

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

- DONNE acte à Maître BASSE en sa qualité de liquidateur de la société POWELL de son désistement d'instance et d'action ;

- CONSTATE l'intervention volontaire de la société SCHIN FRANCE;

- REJETTE la demande tendant à la déchéance de la marque PARIS SELECT BOOK n°3 378 609 ;

- DIT qu'en utilisant déposant et exploitant les marques PARIS SELECT n°3 638 999 et PARIS SELECT LIVE n°3 680 396, la société WEB COM a commis des actes de contrefaçon de la marque PARIS SELECT BOOK n°3 378 609 dont est titulaire la société SCHIN LTD;

- INTERDIT la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction relevée passé un délai de 1 mois après la signification du présent jugement ;

- ORDONNE la radiation du nom de domaine paris.select-live.com ;

- CONDAMNE la société WEB COM à payer à la société SCHIN LTD la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque;

- REJETTE les demandes plus amples et contraires ;

- CONDAMNE la société WEB COM à payer à la société SCHIN LTD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société WEB COM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

**Fait et jugé à PARIS le 8 novembre 2013**

**Le Greffier**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RSD', written over a horizontal line.

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.