

Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 juillet 2012, 2011/04002

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris

Numéro affaire : 2011/04002

Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE

Marques : INFLUENCES ; INFLUENCE DIGITALE

Classification pour les marques : CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41

Numéros d'enregistrement : 1680785 ; 3434940 ; 3717173

Parties : INFLUENCES SA / A (Cyril) ; INFLUENCE DIGITALE SARL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2012

3ème chambre 3ème section N°RG: 11/04002

DEMANDERESSE Société INFLUENCES, SAS [...] 75003 PARIS représentée par Me Nicolas PINTO de l'AARPI APC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0026,

DÉFENDEURS Monsieur Cyril A

INFLUENCE DIGITALE, SARL [...] 75116 PARIS représentés par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2129

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l'audience du 14 Mai 2012 dépôt de dossier

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société INFLUENCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 23 mai

2006, est une agence de communication spécialisée dans l'organisation et la gestion des relations avec les relais d'opinion pour accroître et optimiser l'image de ses clients par le biais des relations presse et publiques, de la communication financière, de crise et le travail de réseau pour les décideurs.

Elle est titulaire, suite à un acte de cession de marques en date du 4 mai 2007 publié au registre national des marques le 10 mai 2007, de :

- la marque verbale française "INFLUENCES" déposée le 16 juillet 1991 sous le n°1680785 pour désigner en classe 16, 38 et 41 les "imprimés, journaux et périodiques, livres et tous articles en papier ; l'édition de livres et de revues ; agenced'informations, toutes communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par terminaux d'ordinateur",

- la marque française

INFLUENCES

déposée le 15 juin 2006 en classes 16, 35, 38, 39 et 41 sous le n°3434940 pour désigner : * en classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; instruments d'écriture ; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Livres et tous articles en papier, revues, journaux et périodiques, imprimés, brochures, catalogues, lettres d'information, tracts, dépliants, calendriers, dessins, reproductions graphiques. Autocollants (articles de papeterie). Affiches. Posters. Fournitures scolaires. Photographies. Papier d'emballage. Sacs, sachets effeuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, * en classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Sponsorisation (publicité), mécénat, parrainage (publicité). Conseil en organisation et direction des affaires notamment dans le domaine de la communication. Informations ou renseignements d'affaires. Aide à la direction des affaires notamment dans le domaine de la communication. Expertises en affaires. Recherches en affaires. Gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données ; conseils de gestion informatique ou télématique ; services de publicités et d'informations commerciales par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique. Traitement de données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications. Services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central. Services de recherche et de récupération d'informations commerciales informatisées. Services de gestion de bases de données informatisées. 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. Location d'espaces publicitaires. Diffusion d'annonces publicitaires. Abonnement à des journaux. Affichage. Etude de marché. Consultation et aide pour la direction des affaires, notamment dans le domaine de la communication. Promotion des ventes pour le compte de tiers. Services de revues de presse. Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Relations publiques. Edition et publication de textes publicitaires. * en classe 38 : Télécommunications. Transmission d'images, de sons, d'informations et de données par voie

téléphonique, télématique et informatique. Communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs. Télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet). Transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet. Transmissions d'informations par catalogues électroniques sur réseaux Internet. Surveillance, traitement, émission et réception de données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; services de transmission d'information par voie télématique ; informations téléphoniques, radiophoniques, transmission de messages, d'images codées ; services de gérance en télécommunication, services d'aide à l'exploitation et la supervision des messageries électroniques, téléphoniques, télématiques et informatiques ; expédition et transmission de dépêches, échange de documents informatisés, échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de conversion de codes et formats entre différents types de textes ; services de renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels téléphoniques ou de communications, services de courrier électronique. Agences de presse et d'informations (nouvelles). Toutes communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, télématiques, télévisuelles et par terminaux d'ordinateur, téléscripture ; transmission d'information par téléscripteur. Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données. * en classe 39 : service de stockage d'informations commerciales informatisées, * en classe 41 : Education, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles. Communication par presse. Distribution de supports d'informations (journaux, revues, périodiques, magazines, publications, cassettes, programmes et émissions télévisées) ; édition et publication de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de publications ; prêt de livres ; location de films, d'enregistrements phonographiques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de jeux, de campagne d'information et de manifestations professionnelles ou non à buts culturels, de divertissement ou éducatifs ; programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ; production et représentation de spectacles ; production et location de films et cassettes, y compris de cassettes vidéo ; services d'édition, d'enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction des sons et des images, abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images. Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, conférences, forums, congrès, séminaires ou symposiums, salons ou expositions professionnelles à buts culturels, de divertissement ou éducatifs. Organisation d'expositions à buts culturels, de divertissement ou éducatifs. Production et location de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia. Services d'information en matière culturelle, d'éducation et de divertissement. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de photographie. Production et duplication d'œuvres musicales et/ou audiovisuelles. Divertissement télévisé et radiophonique. Montage de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo, production musicale à savoir services de studios d'enregistrement. Production de films, d'émissions de télévision ou radiophoniques. Services de clubs (divertissement, éducation). Montage de programmes radiophoniques et de télévision. Location et prêt d'œuvres musicales et/ou audiovisuelles.

La société INFLUENCE DIGITALE, immatriculée le 22 juin 2009, est une agence de communication spécialisée dans les médias sociaux (blogs, twitter et facebook) qui conseille les annonceurs et agences en matière de "communication conversationnelle et permanente".Son

gérant, Monsieur Cyril A, est titulaire : - de la marque française verbale "INFLUENCE DIGITALE" déposée le 1^{er} mars 2010 en classes 35, 38 et 41 sous le n°3717173 pour "/a publicité, gestion des affaires commerciales, 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, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires et relations publiques, télécommunications, informations en matière de télécommunications, agences de presse ou d'informations (nouvelles), publication de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne", - du nom de domaine <influencedigitale.com> enregistré le 15 mars 2010.

Par courrier du 16 novembre 2010, la société INFLUENCES a mis en demeure Monsieur Cyril A de cesser d'utiliser la marque "INFLUENCE DIGITALE".

C'est dans ces conditions que la société INFLUENCES a assigné Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE, par acte en date du 7 mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société INFLUENCES a mis en ligne le 19 avril 2011 le site <influencedigitaleleblog.fr> dont est titulaire depuis le 19 avril 2011 la société OVH et le 6 juin 2011 le site en construction <leblog-influence-digitale.com> dont est titulaire la société Stylecom et qui a été créé le 4 avril 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2012, la société INFLUENCES demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et en application des articles L. 713-1, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer recevable et bien fondée, - débouter Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que les actes commis par Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE par l'enregistrement et l'usage de la marque "INFLUENCE DIGITALE" constituent une contrefaçon de la marque "INFLUENCES",

En conséquence : - interdire à Monsieur Cyril A et à la société INFLUENCE DIGITALE de faire tout usage ou de concéder tout droit d'usage du nom INFLUENCE DIGITALE, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, et d'avoir à en justifier, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - interdire à Monsieur Cyril A et à la société INFLUENCE DIGITALE, sous la même astreinte, toute nouvelle publication sur le site internet de la société INFLUENCE DIGITALE, sur fichier informatique, sur support papier, et d'une manière générale sur tous supports, de la référence INFLUENCE DIGITALE pour une activité d'agence de communication, et d'une manière générale, leur interdire d'exploiter la marque "INFLUENCE DIGITALE" pour commercialiser des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux visés dans les enregistrements des marques "INFLUENCES" n°1680785 et n°3434940,- dire et juger que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle de l'astreinte qu'il aura ordonnée, - condamner Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE à réparer les préjudices subis par la société INFLUENCES et à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l'usage frauduleux de la marque "INFLUENCE DIGITALE", avec intérêts au taux

légal à compter de la date du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, - ordonner la publication, aux frais des défendeurs, par extrait ou en entier du jugement à intervenir, en page d'accueil du site internet d'INFLUENCE DIGITALE, pour une période de 1 mois, ainsi que dans trois journaux, revues, ou sites internet, au choix de la société INFLUENCES, - prononcer la nullité de la marque "INFLUENCE DIGITALE" enregistrée à l'INPI sous le n°3717173, - ordonner la transmission par le greffe du jugement à intervenir afin qu'il soit inscrit au Registre national des marques, - condamner Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE à payer à la société INFLUENCES la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur Cyril A aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du Cabinet APC Avocats AARPI, Avocats aux offres de droits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société INFLUENCES s'oppose à la demande de nullité de la marque au motif que le terme "influences" ne constitue pas la désignation usuelle, dans le langage courant ou professionnel, d'un service de publicité.

S'agissant de la demande en déchéance de la marque "INFLUENCES" n°3434940, elle estime que celle-ci est irrecevable dans la mesure où le délai de cinq ans à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à une marque est encourue court à compter de la publication de la marque au BOPI, soit le 17 novembre 2006, et s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en déchéance, soit le 17 juin 2011. En tout état de cause, elle relève que les produits et services pour lesquels la demande en déchéance est requise ne sont pas déterminés alors que le juge ne peut prononcer la déchéance que pour les produits ou services pour lesquels elle est demandée et estime que les défendeurs sont irrecevables à agir en déchéance, faute de prouver une entrave à leur activité économique.

Elle souligne qu'en tout état de cause, l'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou enseigne peut être réputé constituer un usage à titre de marque, si le signe désigne en fait les produits ou services dans l'esprit du public. Elle estime que dans la mesure où elle apporte la preuve d'un usage sérieux de ses marques depuis plus de 5 ans, elle n'a pas besoin de justifier de l'exploitation des marques "INFLUENCES" antérieurement à l'acquisition qu'elle en a faite.

A l'appui de ses demandes en contrefaçon, la société INFLUENCES fait valoir que l'enregistrement de la marque "INFLUENCE DIGITALE" par Monsieur Cyril A et l'utilisation de ce signe à titre de dénomination sociale par la société INFLUENCE DIGITALE, pour l'exercice d'une activité d'agence de communication, constituent des actes de contrefaçon par imitation de la marque "INFLUENCES". Elle soutient que la marque "INFLUENCE DIGITALE" désigne des services identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque "INFLUENCES" n°3434940 et similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque "INFLUENCES" n°1680785. Elle estime que le terme "influence" constitue l'élément dominant de la marque et que l'adjonction de l'adjectif "digitale" est insuffisante pour différencier les marques "INFLUENCES" d'une part, et "INFLUENCE DIGITALE" d'autre part qui pourrait s'analyser comme une déclinaison de la marque "INFLUENCES".

La société INFLUENCES ajoute que l'imitation de la marque crée incontestablement un risque de confusion dans l'esprit du public dans la mesure où le rapprochement intellectuel entre les différents signes en cause est inévitable.

Elle estime que son préjudice est constitué par la banalisation et la perte du caractère attractif des marques et de leur vulgarisation, ce qui met en péril ses efforts et ses investissements, et les bénéfices perdus du fait de la perte de clientèle en raison de la confusion ainsi que de l'avantage qu'elle n'a pu tirer de l'exploitation de ses droits patrimoniaux sur la marque en l'absence de versement de redevances de licence de marques.

Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles d'une part du fait de la mise en ligne de son blog qui n'a duré que quelques semaines pour l'un des sites et indique n'avoir pas exploité l'autre adresse et d'autre part, compte tenu de la nullité de la marque INFLUENCE DIGITALE.

Par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2012, Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE demandent au tribunal de : - déclarer irrecevable et mal fondée la société INFLUENCES en son action en contrefaçon tant au titre de la marque verbale n° 1 680785 qu'au titre de la marque semi-figurative n°3434940, - débouter la société INFLUENCES de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Reconventionnellement : Vu les articles L. 711-2, L. 714-3 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle : - prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque semi-figurative n°3434940, - prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque verbale n°1680785 et, si sa nullité n'est pas prononcée, é également celle de la marque semi- figurative n°3434940, - ordonner la transmission par le greffe du jugement à intervenir afin qu'il soit transcrit au registre national des marques avec toute conséquence de droit,

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle : - dire et juger que les noms de domaine <influencedigitaleblog.fr> et <leblog-dinfluence-digitale.com>, leur enregistrement et leur exploitation dans le cadre des sites internet appartenant à la société INFLUENCES, constituent la contrefaçon par imitation de la marque INFLUENCE DIGITALE appartenant à Monsieur Cyril A pour les produits et services désignés dans l'enregistrement, et en particulier les produits de la classe 35 (services de communication) et 38 (services de communication électronique), - constater que les services offerts par la société INFLUENCES dans le cadre de l'exploitation des noms de domaine contrefaisants sont bien identiques et en toutcas similaires à ceux visés pour l'enregistrement de la marque "INFLUENCE DIGITALE" et qu'ils sont de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, - condamner la société INFLUENCES à réparer les préjudices subis par Monsieur Cyril A et à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l'usage frauduleux de la marque "INFLUENCE DIGITALE", avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 121-1 du code de la consommation : - dire et juger que la société INFLUENCES s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que de pratiques commerciales trompeuses, - en réparation, condamner la société INFLUENCES à payer à la société INFLUENCE DIGITALE une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause : - faire interdiction à la société INFLUENCES de faire usage, à quelque titre

que ce soit, des signes INFLUENCE DIGITALE, à l'identique ou par imitation, ordonner le transfert des noms de domaine <influencedigitaleblog.fr> et <leblog-dinfluence-digitale.com> au profit de la société INFLUENCE DIGITALE, - en tant que de besoin, ordonner à la société INFLUENCES de radier les noms de domaine de <influencedigitaleblog.fr> et <leblog-dinfluence-digitale.com> auprès des registres concernés, - dire et juger que la société INFLUENCES devra en justifier, - dire et juger que les interdictions et injonctions qui précèdent seront assorties d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner l'insertion par extrait du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société INFLUENCE DIGITALE et de Monsieur Cyril A, aux frais avancés de la société INFLUENCES, ceci dans la limite financière qu'il plaira au tribunal de fixer, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution ni constitution de garantie, - condamner la société INFLUENCES à payer respectivement à la société INFLUENCE DIGITALE et à Monsieur Cyril A la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LILTI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A titre principal, Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE estiment avoir intérêt à solliciter la déchéance de la marque n°16 80785 qui leur est opposée dans le cadre de la présente action et dont aucun usage sérieux n'est démontré antérieurement au 31 décembre 1996, la marque litigieuse ayant été publiée au BOPI au plus tard le 31 décembre 1991. Ils soutiennent que le fait que le demandeur ne se soit porté acquéreur de la marque qu'en mai 2007 n'a ainsi aucune influence. Concernant la marque n°3434940, Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE se prévalent de son absence de distinctivité, l'influence constituant la désignation nécessaire, générique, usuelle et à tout le moins la caractéristique essentielle du service de publicité et sollicitent également sa déchéance dans la mesure où n'est rapportée que la preuve de l'exploitation du signe à titre de dénomination sociale et non à titre de marque.

A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que la société INFLUENCES n'indique pas quels seraient les services identiques ou similaires fournis par la société INFLUENCES DIGITALE ou Monsieur Cyril A qui constitueraient la contrefaçon des produits et services protégés par l'enregistrement de la marque verbale "INFLUENCES" n°1680785 en classes 16, 38 et 41 et concluent à l'absence de contrefaçon.

S'agissant de la marque n° 3434940, ils soutiennent qu'il n'existe pas de contrefaçon aux motifs que la présentation visuelle des signes en conflit exclut toute possibilité de confusion et que sur un plan phonétique, l'adjonction du terme "digitale" est l'élément prédominant de la marque. Ils ajoutent que le principe de spécialité s'oppose à ce que la société INFLUENCES prétende leur interdire d'utiliser la marque INFLUENCE DIGITALE pour désigner des services différents des siens car les services diffusés sous la marque "INFLUENCE DIGITALE", à savoir la conception et diffusion de contenus à destination des médias sociaux ainsi que ce qu'il est convenu d'appeler le "Community Management", ne sont pas ceux de la société et de la marque INFLUENCES, dont l'activité est beaucoup plus généraliste.

Ils s'opposent à la demande de nullité de la marque au motif que seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité et que la demanderesse ne dispose d'aucun droit antérieur au dépôt

du 1er mars 2010.

S'agissant du montant du préjudice, ils estiment que celui-ci est sans rapport avec la valeur et le prix d'acquisition des marques et que la preuve des investissements n'est pas rapportée dans le domaine du digital, seul en cause.

A titre reconventionnel, ils soutiennent que les noms de domaines <influencedigitaleblog.fr> et <leblog-dinfluence-digitale.com> constituent la contrefaçon de la marque INFLUENCE DIGITALE et sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard la société INFLUENCE DIGITALE. La société INFLUENCE DIGITALE incrimine aussi des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où les noms de domaine litigieux trompent le consommateur qui croit être en présence d'un site appartenant à la société INFLUENCE DIGITALE, et en particulier du blog de cette dernière.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2012.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de la marque INFLUENCES n° 3434940 En vertu de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, "/e caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: 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 ".

Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque.

Il est constant qu'une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles, ce qui suppose que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou que ce nom corresponde à un terme du langage courant pour désigner en l'espèce des produits cosmétiques.

La marque INFLUENCES n° 3434940 a été déposée en classes 16, 35, 38, 39 et 41. Les défendeurs ne précisent pas, parmi la liste des produits et services visés par la marque, ceux pour lesquels la marque serait la désignation nécessaire ou usuelle ou servirait à en désigner une caractéristique et ne font référence dans leurs écritures qu'au service de publicité, si bien qu'il n'y a lieu d'apprécier le caractère distinctif de cette marque qu'au vu de ce service.

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt, soit le 15 juin 2006. Or toutes les pièces versées au débat pour justifier de l'absence de caractère distinctif sont postérieures à cette date, à l'exception du dépôt de deux marques "influence" et "influence

politique" en classe 35, ce qui est insuffisant à établir que le signe Influences était, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire ou usuelle d'un service de publicité ou servait à en désigner une caractéristique.

Si ce signe évoque une des qualités supposées de la publicité, à savoir ses influences sur le consommateur, ce caractère évocateur ne retire pas pour autant à la marque son caractère distinctif pour les services de publicité.

Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité de la marque "influences" n°3434940.

Sur la demande de déchéance pour défaut d'exploitation des marque "influences" n°1680785 et n°3434940

- Sur la recevabilité des demandes

En vertu de l'alinéa 1 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.

L'alinéa 3 de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.

Or, la demande en déchéance constitue un moyen de défense à l'action en contrefaçon et les défendeurs ont donc un intérêt légitime au succès de leur demande en déchéance pour les produits opposés au soutien de la demande principale en contrefaçon.

Le tribunal relève que sont opposés dans le cadre de l'action en contrefaçon sur le fondement de la marque n° 3434940 les mêmes services que ceux déposés pour la marque estimée contrefaisante. Ainsi, l'intérêt à agir en déchéance se limite aux services visés dans l'enregistrement de la marque INFLUENCE DIGITALE à savoir, la publicité, gestion des affaires commerciales, 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, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires et relations publiques, télécommunications, informations en matière de télécommunications, agences de presse ou d'informations (nouvelles), publication de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Pour la marque n° 1680785, la demanderesse oppose l'ensemble des services visés par cette marque puisqu'elle estime que ceux visés dans l'enregistrement de la marque INFLUENCE DIGITALE sont similaires à ceux visés au dépôt de sa marque, sans distinguer. En conséquence, l'intérêt à agir en déchéance porte sur l'ensemble de ces services.

- Sur la déchéance

La charge de la preuve de l'exploitation repose sur le propriétaire de la marque et afin d'échapper à la déchéance de ses droits, il doit démontrer un usage sérieux à titre de marque, pour distinguer l'origine des produits ou services dans une forme qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque.

- Pour la marque INFLUENCES n° 3434040

Il est constant que le délai à l'issue duquel la déchéance est encourue court à compter de la publication de son enregistrement et non de son dépôt. Or, la publication est intervenue le 21 juillet 2006, si bien que la demande de déchéance formulée dans les dernières conclusions du 6 mars 2012 par les défendeurs est recevable, peu importe que la demande ait été formulée pour la première fois le 17 juin 2011 dès lors le tribunal n'est saisi que des dernières conclusions qui ont couvert l'irrecevabilité. En conséquence, la demande est recevable.

Il appartient donc au tribunal d'apprécier les preuves de l'exploitation de la marque qui lui sont soumises pour la période du 21 juillet 2006 au 21 juillet 2011.

La société INFLUENCES verse au débat :- une plaquette de présentation de ses services intitulée "influences, agence conseil en communication d'opinion" dont il n'est pas contesté en défense qu'elle vise la période d'exploitation, - deux communiqués de presse de 2006 portant en haut à gauche un logo suivi du signe "Influences" et un du 4 janvier 2010 avec le signe "Influences" au même endroit, - des contrats du 15 décembre 2009 avec en haut à droite "influences" et 20 factures avec le signe "influences", suivi de "agence de conseil en communication d'opinion", - six contrats de 2006, 3 de 2007 et 3 de 2008 avec en haut à gauche un logo suivi du signe "influences" en dessous "ligaris PR" et de nombreuses factures de 2007, - 3 contrats de 2009 et deux de 2010, 15 factures pour 2009, 12 pour 2010 et 14 pour 2011 avec en haut à gauche le signe "influences" suivi de "agence de conseil en communication d'opinion".

Il est constant qu'une agence de communication ne commercialise que des services qui sont immatériels et donc sur lesquels elle ne peut apposer sa marque. En revanche, celle-ci est reproduite sur les éléments matérialisant l'existence de ses prestations ; brochures, factures, contrats ou communiqués de presse et ils établissent l'exploitation de la marque en direction du public. Juger le contraire reviendrait à déchoir systématiquement les titulaires de marques exploitant des services de leurs droits.

Si la marque "Influences" constitue aussi l'éponyme de la dénomination sociale de la demanderesse, il résulte des pièces versées au débat que l'usage du signe a bien été effectué pour donner une garantie d'origine aux services et non en tant que dénomination sociale.

Dès lors, la société INFLUENCES établit une exploitation réelle et sérieuse pour la période visée du signe pour les services opposés dans le cadre de la présente instance et qui constituent son activité au vu des factures et de la présentation de son activité dans la plaquette. Il convient donc de débouter Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE de leur demande en déchéance de la marque INFLUENCES n°3434040.

- Pour la marque INFLUENCES n° 1680785

L'enregistrement de la marque INFLUENCES est intervenu le 16 juillet 1991 et a été publié au BOPI 91/55, sans que la date de publication soit mentionnée sur la base des marques de l'INPI versée au débat. Il convient, ainsi que le proposent les défendeurs, de considérer que la publication est intervenue au plus tard le 31 décembre 1991.

Les défendeurs sollicitent la déchéance pour la période du 31 décembre 1991 au 31 décembre 1996, période sur laquelle la preuve de l'exploitation de la marque doit être rapportée, le fait que la demanderesse ait acquis la marque le 4 mai 2007 n'est pas de nature à s'opposer à la déchéance, celle-ci étant appréciée par rapport à l'exploitation de la marque et non à son titulaire.

Force est de constater que pour les services visés dans l'enregistrement, à savoir : "imprimés, journaux et périodiques, livres et tous articles en papier ; l'édition de livres et de revues ; agence d'informations, toutes communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par terminaux d'ordinateur ", la demanderesse ne rapporte aucune preuve d'exploitation pour cette période.

Par ailleurs, la société INFLUENCES, sans viser la reprise d'exploitation, indique exploiter ce signe depuis 5 ans. Cependant, en tout état de cause, aucune preuve d'exploitation n'est rapportée pour les services et produits pour lesquels la marque est enregistrée.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance des droits de la société INFLUENCES sur la marque française INFLUENCES n°168 0785 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement à compter du 31 décembre 1996.

Sur la contrefaçon des marques INFLUENCES n° 168078 et 3434940

Compte tenu de la déchéance des droits de la société INFLUENCES sur la marque française n°1680785 INFLUENCES prononcée à compter du 31 décembre 1996, sa demande en contrefaçon est irrecevable de ce chef.

S'agissant de la marque n° 3434940, les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) 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, 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", qu'il convient d'apprécier la demande en 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 produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

- S'agissant de la marque verbale INFLUENCE DIGITALE II convient de rappeler que s'agissant d'un dépôt de marque, la contrefaçon s'apprécie au vu du seul dépôt, peu importe les conditions d'exploitation de la marque.

La marque seconde INFLUENCE DIGITALE a été déposée pour les mêmes services que ceux visés à l'enregistrement de la marque INFLUENCES et ils sont donc, pour les deux marques, identiques.

Les défendeurs prétendent que la marque INFLUENCES est semi-figurative. Cependant, cet élément ne résulte pas du dépôt, la marque étant représentée en lettre majuscules et en corps gras exactement comme d'ailleurs la marque seconde. Visuellement, les marques comportent le même signe "influence" et se distinguent en ce que la marque seconde est composée de deux mots et que la première est au pluriel.

Visuellement, les marques comportent le même signe "influence" et se distinguent en ce que la marque seconde est composée de deux mots et que la première est au pluriel.

Phonétiquement, les marques ont en commun un mot "influence", en position d'attaque, la marque estimée contrefaisante comportant 3 syllabes de plus.

Intellectuellement, la première marque renvoie au concept d'influence et la seconde à ce même concept, restreint au domaine digital.

L'élément dominant dans les deux marques est le mot "influence" et pas "digitale", dans la mesure où dans la marque "influence digitale", le second terme est un adjectif qui renvoie au nom influence qu'il qualifie et du fait de sa position d'attaque.

Compte tenu de cet élément dominant qui est commun aux deux marques, de la similarité des produits, le consommateur sera amené à penser que la marque INFLUENCE DIGITALE est une déclinaison de la marque dont est titulaire la société demanderesse, si bien qu'il existe un risque de confusion sur l'origine des produits.

En conséquence, le dépôt de la marque INFLUENCE DIGITALE constitue un acte de contrefaçon de la marque INFLUENCES et Monsieur ATTIAS engage sa responsabilité de ce chef.

- S'agissant de l'exploitation de la dénomination sociale INFLUENCE DIGITALE

La demanderesse incrimine au titre de la contrefaçon la dénomination sociale de la défenderesse.

Si la société INFLUENCE DIGITALE est spécialisée dans la communication via les réseaux sociaux, il n'en demeure pas moins qu'elle exerce une activité se rapportant à la publicité et la publicité en ligne sur un réseau informatique ainsi qu'aux relations publiques. Ainsi, son activité est identique aux services enregistrés pour la marque INFLUENCES.

Il ressort des extraits du site internet de la défenderesse que ses services, identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, sont proposés sous sa dénomination sociale et que dès lors, le consommateur sera comme pour la marque INFLUENCE DIGITALE incité à penser que ces

services ont une origine commune avec la marque première. Le risque de confusion est aussi constitué et la société défenderesse sera donc condamnée au titre de la contrefaçon.

- S'agissant de l'exploitation de la marque par la société INFLUENCE DIGITALE

Il apparaît que la marque est exploitée sous la forme suivante :Ainsi, à l'élément verbal de la marque contrefaisante est ajouté un élément figuratif, des couleurs et les mots "l'agence des médias sociaux". Dès lors, les seuls éléments communs du point de vue visuel sont le signe "influence". Phonétiquement, la marque telle qu'exploitée est bien plus longue puisqu'elle comporte 12 syllabes mais le terme influence est position d'attaque. Visuellement, le terme influence retient l'attention du consommateur puisqu'il est de couleur rouge. Intellectuellement, le consommateur associe les deux expressions à une agence des médias sociaux et donc à l'activité exploitée.

Il en résulte que dans la marque telle qu'exploitée, le mot "influence" est dominant, compte tenu de la nature descriptive des autres mots.

Dès lors, compte tenu de l'identité des services et de la prédominance de cet élément, le signe litigieux crée un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui le percevra comme une déclinaison de la marque première et l'associera à celle. La contrefaçon est donc constituée et la responsabilité civile de la société INFLUENCE DIGITALE est engagée.

Sur la nullité de la marque INFLUENCE DIGITALE

Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE soutiennent que cette demande n'est pas recevable car la société INFLUENCES n'est pas titulaire d'un droit antérieur.

Cependant, aux termes de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adoptée comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée (...) ».

L'article L.714-3 du même code dispose que « est déclarée nulle par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à 711-4 (...)».

Dès lors, en sa qualité de titulaire d'une marque antérieure enregistrée, la société INFLUENCES est recevable à solliciter la nullité de la marque jugée contrefaisante dès lors qu'elle porte atteinte à ses droits antérieurs.

Il sera donc fait droit à la demande de nullité de la marque française INFLUENCE DIGITALE.

Sur les mesures de réparationPar application des dispositions de l'article L. 716-14, alinéa 1 er du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte".

En l'espèce, le préjudice dont est responsable Monsieur A résulte du seul dépôt de la marque INFLUENCES DIGITALE et sera évalué à 500 euros et seul Monsieur A, déposant, sera condamné à payer cette somme. S'agissant du préjudice résultant de l'exploitation des signes jugés contrefaisants par la société INFLUENCE DIGITALE, il sera évalué à la somme de 8.000 euros

Conformément aux demandes, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l'article 1153-1 du code civil et il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure de publication judiciaire, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts, la mesure d'interdiction et la nullité de la marque contrefaisante.

Sur la demande reconventionnelle de contrefaçon de la marque INFLUENCE DIGITALE par les noms de domaine

La marque dont est titulaire MONSIEUR A ayant été annulée, sa demande en contrefaçon est irrecevable.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses

Les défendeurs produisent un constat d'huissier du 10 juin 2011 qui établit que la société INFLUENCES a utilisé le site <influencedigitaleblog> pour promouvoir son activité. Il est aussi prouvé que le site <leblog-dinfluence-digitale.com>, sur la page duquel est indiqué "influences agence conseil en communication d'opinion" est en cours de construction.

La société INFLUENCES n'a commis aucune faute de ce fait puisqu'elle pouvait utiliser un nom de domaine reprenant la marque qui l'identifie aux yeux des consommateurs avec l'adjonction du nom digitale en vue de son exploitation sur internet.

Si elle a repris le signe d'une marque dont il a été jugé ci-dessus qu'elle était nulle et d'une dénomination sociale jugée aussi contrefaisante, aucune faute ne peut lui être imputée et aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire n'est constitué.

L'utilisation de ces noms de domaine ne constitue pas plus une pratique commerciale trompeuse puisqu'il ne peut être reproché à la demanderesse de tromper le consommateur en utilisant un nom de domaine qui l'identifie aux yeux des consommateurs.

Ces demandes seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

Parties perdantes, Monsieur Cyril A et la société INFLUENCE DIGITALE seront condamnés aux dépens et à payer à la société INFLUENCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile.

L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la présente décision et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public par remise au greffe au jour du délibéré.

Déboute Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE de leur demande de nullité de la marque française n° 3434940 pour défaut de caractère distinctif,

Déclare Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE recevables à agir en déchéance des droits de la société INFLUENCES sur la marque française n°3434940 pour la publicité, gestion des affaires commerciales, 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, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires et relations publiques, télécommunications, informations en matière de télécommunications, agences de presse ou d'informations (nouvelles), publication de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne,

Déclare Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE recevables à agir en déchéance des droits de la société INFLUENCES sur la marque française n°1680785 pour l'ensemble des services visés à l'enregistrement de cette marque,

Déboute Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE de leur demande de déchéance des droits de la société INFLUENCES sur la marque française n°3434940,

Prononce la déchéance des droits de la société INFLUENCES sur la marque française n°1680785 INFLUENCES enregistrée le 16 juillet 1991 à compter du 31 décembre 1996 pour l'ensemble des services et produits visés à l'enregistrement, à savoir les "imprimés, journaux et périodiques, livres et tous articles en papier ; l'édition de livres et de revues ; agence d'informations, toutes communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par terminaux d'ordinateur",

Déclare la demande de la société INFLUENCES en contrefaçon de la marque française n°1680785 irrecevable, Dit qu'en procédant au dépôt de la marque française INFLUENCE DIGITALE n°3717173 le 1^{er} mars 2010, Monsieur A s'est rendu coupable d'acte de contrefaçon de la marque française INFLUENCE n° 3434940,

Dit que la société INFLUENCE DIGITALE a commis des actes de contrefaçon de la marque française INFLUENCE n°3434940,

En conséquence,

Interdit à Monsieur Cyril A et à la société INFLUENCE DIGITALE de faire tout usage du signe

verbal INFLUENCE DIGITALE ou semi-figuratif tel que représenté dans ce jugement pour une activité d'agence de communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne Monsieur Cyril A à payer à la société INFLUENCES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société INFLUENCE DIGITALE à payer à la société INFLUENCES la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que ces sommes porteront intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Déboute la société INFLUENCES de sa demande de publication judiciaire,

Prononce la nullité de la marque française INFLUENCE DIGITALE n°3717173 dont est titulaire Monsieur A,

Déclare la demande en contrefaçon de Monsieur A irrecevable,

Déboute Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE de l'ensemble de leurs autres demandes reconventionnelles,

Dit que le jugement une fois devenu définitif sera transmis à l'Institut national de la propriété industrielle, sur requête de la partie la plus diligente, en vue de son inscription en marge des marques sur le registre national des marques,

Condamne Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE aux dépens qui pourront être recouverts directement par le cabinet APC Avocats AARPI, Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur A et la société INFLUENCE DIGITALE à payer à la société INFLUENCES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.