

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : **12/06015**

N° MINUTE : **6**

JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2013

DEMANDEURS

PLAYMEDIA SAS
53 rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS

Monsieur Charles CAPPART
53 rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS

Monsieur John GALLOULA
6 Square Villaret de Joyeuse
75017 PARIS

représentés par Maître Olivier BERNHEIM de la SCP BERNHEIM
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0012

DÉFENDERESSE

SBDS ACTIVE
152 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

représentée par Maître Casey JOLY de la SELARL ipSO, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire #L0052

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

14/11/13

15

Page 1

DEBATS

A l'audience du 16 Septembre 2013
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société PLAYMEDIA a été créée par Mrs. John GALLOULA et Charles CAPPART le 12 juin 2009, quelques mois après la mise en ligne en test du site « PLAY TV » qui s'est faite à partir du 23 février 2009,.

La marque française semi-figurative en couleurs « PLAY TV. fr » a été déposée le 12 janvier 2007 et enregistrée à l'INPI sous le n° 07 3 474 336 dans les classes 9, 35 et 38 par Mrs. John GALLOULA et Charles CAPPART qui poursuivaient encore leurs études à ADVANCIA, école de commerce de la CCIP, à cette époque.

Cette marque est constituée d'un fond rouge représentant sur lequel s'inscrit un triangle blanc qui contient lui-même un bouton sur lequel est mentionné en rouge le terme TV, suivi d'un point et du signe fr ; le terme PLAY est écrit en rouge sur fond rouge avant le TV.fr.

La société PLAYMEDIA SAS est devenue titulaire des droits de la marque PLAY TV et de 4 autres marques en exécution d'une convention d'apport en nature du 15 juin 2009 et elle utilise couramment «PLAY TV» pour désigner ses services de diffusion de télévision par internet et son guide de télévision.

A la suite d'un oubli, la cession de la marque «PLAY TV» intervenue par apport à la société PLAYMEDIA n'a pas été enregistrée à l'INPI avant le 28 novembre 2012 .

Depuis le 19 mars 2012, la société PLAYMEDIA propose aussi, en plus des services ci-dessus décrits, un guide de la télévision de rattrapage.

La société SBDS ACTIVE exploite un service qui diffuse des publicités, et offre de rediriger les internautes vers les sites des éditeurs dont le téléspectateur veut revoir le programme.

Elle a lancé le 26 mars 2007 sous la marque « TOTALVOD » un service de consultation de programmes de télévision de rattrapage.

16

Alors qu'elle utilisait la marque « TOTALVOD » depuis mars 2007, et « TVA REVOIR », la société SBDS ACTIVE a déposé le 29 juillet 2009 la marque française «TV-REPLAY» dans les classes 35, 38 et 41 sous le n° 09/366 7676 et le 8 avril 2011 les marques françaises semi-figuratives en couleurs « TV PLAY & REPLAY » et « TV-PLAY », chacune dans les classes 16, 35, 38 et 41 , respectivement sous les numéros 11 3 822 138 et 11 3 822 140.

Elle est titulaire d'une licence d'exploitation du vocable REPLAY résultant d'un enregistrement du 22 juin 1998 en classes 9, 38 et 41 fait par la société LAGARDERE THEMATIQUES.

Le conseil de la société PLAY MEDIA a alors adressé à la société SBDS ACTIVE une mise en demeure dès le 15 février 2012, limitée à « TV-PLAY » et « TV PLAY & REPLAY », à laquelle une réponse d'attente a été faite le 22 février 2012, sans autre suite jusqu'à début avril 2012.

C'est dans ces conditions que la société PLAY MEDIA a fait assigner, par acte du 13 avril 2012, la société SBDS ACTIVE en contrefaçon de sa marque semi-figurative en couleurs «PLAY TV. fr» n° 07 3 474 336.

Par acte du 15 janvier 2013, la société PLAY MEDIA, Mrs John GALLOULA et Charles CAPPART ont fait assigner la société SBDS ACTIVE afin de régulariser la procédure au regard des droits cédés.

Les deux instances ont été jointes le 22 janvier 2013.

Dans leurs dernières e-conclusions du 23 mai 2013, la société PLAYMEDIA et Messieurs John Galloula et Charles Cappart ont demandé au tribunal de :

Vu les articles L. 711-4, L. 713-3, L. 714-3, L. 715-5, L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil,

Dire et juger irrecevable, et au moins mal fondée, la société SBDS ACTIVE en ses demandes, fins et conclusions, à quelques fins qu'elles tendent.

Joindre l'assignation du 15 janvier 2013 à l'instance pendante devant la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de PARIS sous le n° RG 12/06015.

Donner acte à la société PLAYMEDIA de l'inscription à l'INPI à son profit de la cession des marques « PLAYMEDIA » et «play tv». 11

Dire et juger que les marques « TV-PLAY », « TV PLAY & REPLAY » et « TV-REPLAY » déposées par la société SBDS ACTIVE constituent chacune une contrefaçon de la marque « PLAY TV. fr » ,

Dire et juger que la société SBDS ACTIVE a commis au préjudice de la société PLAYMEDIA des actes de concurrence déloyale,

Prononcer l'annulation de l'enregistrement des marques « TV-PLAY » et « TV PLAY & REPLAY », et « TV-REPLAY »

Interdire à la société SBDS ACTIVE toute utilisation des marques « TV-PLAY », « TV PLAY & REPLAY » et « TV-REPLAY » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € (MILLE EUROS) par infraction constatée,

Condamner la société SBDS ACTIVE à payer 225.000 € (DEUX CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) à PLAYMEDIA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 (CINQ) revues ou journaux du choix de PLAYMEDIA, aux frais de la société SBDS ACTIVE, dans une limite de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) H.T. par insertion,

Condamner la société SBDS ACTIVE à payer 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) à PLAYMEDIA par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la société SBDS ACTIVE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BERNHEIM ASSOCIES, Avocat, par Me Olivier BERNHEIM, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières e-conclusions du 8 juillet 2013, la société SBDS a sollicité du tribunal de :

Vu les articles L 711-4, L 713-3, L 714-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du code civil :

- La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire, par son assignation du 13 avril 2012, la société PLAYMEDIA irrecevable à agir en contrefaçon de marque,
- Dire par ailleurs Messieurs John Galloula et Charles Cappart irrecevables à solliciter le bénéfice de l'assignation du 13 avril 2012, n'étant plus propriétaires de la marque invoquée depuis le 15 juin 2009;
- Dire la société PLAYMEDIA mal fondée en sa demande au titre de la contrefaçon,
- Dire la société PLAYMEDIA mal fondée en sa demande au titre de la concurrence déloyale,
- Dire en tout état de cause Messieurs John Galloula et Charles Cappart mal fondés en toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire :

- Dire que l'atteinte n'a pu concerner que l'activité de télévision en direct, ne portant donc que sur une courte période de temps faisant en sorte que celle-ci, désormais arrêtée, n'a pu causer qu'un dommage tout autant limité,

En tout état de cause :

- Dire les assignations successives abusives et conduites avec une légèreté blâmable et condamner la société Playmedia et Messieurs John Galloula et Charles Cappart à la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société PLAYMEDIA ainsi que Messieurs John Galloula et Charles Cappart à payer à SBDS 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société PLAYMEDIA ainsi que Messieurs John Galloula et Charles Cappart aux dépens dont distraction au bénéfice de ipSO, Selarl, agissant par Maître Casey JOLY, Avocat au Barreau de Paris, aux offres de droit, dans les conditions de l'Article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 septembre 2013.

MOTIFS

sur la recevabilité de MM. John GALLOULA et Charles CAPPART

Par acte du 15 janvier 2013, Mrs John GALLOULA et Charles CAPPART ont fait assigner la société SBDS ACTIVE en contrefaçon de leurs droits sur la marque semi-figurative en couleurs «PLAY TV. fr» n° 07 3 474 336.

Il n'est pas contesté qu'ils ont cédé leurs droits à la société PLAY MEDIA le 15 juin 2009 même si cet acte de cession n'a pas été enregistré à l'INPI avant le 28 novembre 2012, soit postérieurement à l'assignation première délivrée par la société demanderesse.

La société SBDS ACTIVE a déposé le 29 juillet 2009 la marque « TV-REPLAY » dans les classes 35, 38 et 41 sous le n° 09/366 7676, la marque TV PLAY le 8 avril 2011 sous le n° 11 3 822 140, et le même jour au dépôt des marques semi-figuratives en couleurs « TV PLAY & REPLAY » et « TV-PLAY », chacune dans les classes 16, 35, 38 et 41, respectivement sous les numéros 11 3 822 138 et 11 3 822 140.

Il apparaît ainsi clairement que Mrs. John GALLOULA et Charles CAPPART ne détenaient plus aucun droit sur le signe PLAY TV.fr déposé à titre de marque au jour de l'enregistrement du signe TV REPLAY et des autres signes déposés en 2011 de sorte qu'ils n'ont manifestement aucun intérêt à agir en défense de leurs droits, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que "*constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée*".

Il sera fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société SBDS ACTIVE.

Sur la recevabilité des demandes de la société PLAYMEDIA

Il est patent que lorsqu'elle a assigné le 13 avril 2012 la société SBDS ACTIVE, la société PLAY MEDIA n'avait pas fait inscrire la cession de droits intervenue à son profit le 15 juin 2009 de sorte qu'elle était irrecevable à agir en contrefaçon.

En revanche, en publiant la licence au Registre National des Marques de l'INPI le 28 novembre 2012, elle a régularisé la procédure de sorte que la fin de non recevoir est couverte par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

La société PLAY MEDIA sera déclarée recevable en ses demandes à compter du 28 novembre 2012.

sur la contrefaçon de la marque semi-figurative en couleurs «PLAY TV. fr» n° 07 3 474 336

Le tribunal relève que le certificat d'identité de marque est versé au débat par la société défenderesse et que la société PLAY MEDIA forme sa demande essentiellement sur la reprise des termes PLAY TV qu'elle exploite et qu'elle avait déposé à titre de marque le 12 janvier 2007, signe qui a été utilisé avant sa création dans le cadre d'opérations préparatoires et aussi à compter du 23 février 2009 lors des tests de fonctionnement du site PLAY TV.

Elle reproche à la société SBDS ACTIVE d'avoir déposé des marques comportant les mêmes éléments verbaux dans un sens inversé, dit qu'il ne faut pas prendre en compte l'élément figuratif de sa marque car les utilisateurs ne parlent s'agissant de son site que PLAY TV .fr sans faire référence au logo.

Elle ne fait aucun examen comparatif des deux signes.

La société SBDS ACTIVE fait valoir qu'elle use du signe REPLAY en raison d'un contrat de licence qui lui a été concédé par la société LAGARDERE THEMATIQUES qui possède des droits sur ce signe depuis 1998, qu'il n'existe aucune confusion entre les signes TV PLAY et TV PLAY ET REPLAY qui sont également des signes figuratifs.

Elle indique ne plus utiliser la marque TV REPLAY et que de nombreux signes utilisent les termes PLAY, REPLAY associés avec le terme TV.

Elle a effectué l'examen comparatif des signes en cause et n'a pas précisé les services visés les considérant comme identiques sans même les identifier.

Sur ce

la marque «TV-REPLAY» le 29 juillet 2009 dans les classes 35, 38 et 41 sous le n° 09/366 7676

Le tribunal constate que la société PLAY MEDIA n'a fait dresser aucun procès-verbal de constat des actes de contrefaçon éventuellement commis et que la société SBDS ACTIVE conteste utilisait le signe TV REPLAY.

La société PLAY MEDIA forme sa demande en contrefaçon sur le seul dépôt de la marque «TV-REPLAY» le 29 juillet 2009 dans les classes 35, 38 et 41 sous le n° 09/366 7676 ; or le dépôt d'une marque ne peut constituer un acte de contrefaçon car le signe n'est pas mis en contact avec le public et n'est pas exploité dans la vie des affaires.

15

La demande relative à la contrefaçon de la marque semi-figurative en couleurs «PLAY TV. fr» n° 07 3 474 336 du fait du seule dépôt de la marque TV-REPLAY est mal fondée et sera rejetée.

**la marque semi-figurative en couleurs «TV PLAY & REPLAY»
déposée le 8 avril 2011 dans les classes 16, 35, 38 et 41 sous le n° 11
3 822 138**

La marque TV PLAY ET REPLAY est déposée en couleurs ; les initiales TV sont inscrites à gauche en violet, le T et le V étant liés par le haut et une ligne blanche horizontale interrompant les deux lettres juste sous la barre du T ; les mots PLAY et REPLAY sont écrits dans une police plus petite en noir et se situent à la droite des initiales TV, Play étant inscrit au dessus de Replay sur la même hauteur que les initiales TV, les deux mots étant reliés par une éperluette grise.

La société PLAY MEDIA ne précise pas s'il s'agit d'une contrefaçon par reproduction ou par imitation mais la société SBDS ACTIVE a répondu sur le fondement de la contrefaçon par imitation de sorte que seul ce moyen sera examiné.

L'article L.713-3 du même code dispose que "*sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, 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.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement 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.

Contrairement à ce que soutient la société PLAY MEDIA, l'examen entre les signes en cause ne se limite pas à la seule comparaison de l'élément nominal d'autant qu'il s'agit d'une marque complexe (figurative et en couleurs) et que l'élément nominal qui n'est constitué que d'éléments descriptifs PLAY, REPLAY et TV, comme la société demanderesse le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures en page 7 paragraphe 4, ne peut être considéré comme l'élément déterminant de cette marque dont la validité n'est due, même si elle n'est pas contestée, qu'à l'adjonction de l'élément figuratif en couleurs.

Les termes PLAY, REPLAY et TV sont donc descriptifs des services de télévision en ligne ou de streaming ou de visionnage différé et leur inversion est sans importance pour l'impression visuelle ou

intellectuelle qu'en aura le consommateur raisonnablement attentif et normalement informé, qui est l'internaute utilisateur des services de télévision en ligne.

L'aspect visuel de la marque première se définit par le fond rouge pouvant représenter un tapis de souris, un bouton TV qui représente le bouton PLAY habituel sur une manette de télévision et l'adjonction du .fr connu pour désigner un site français sur le net.

L'aspect visuel de la marque seconde est constitué des blocs TV et PLAY & REPLAY écrits dans de façon stylisée et dans trois couleurs, violet, noir et gris.

Aucune confusion n'est possible du fait de l'agencement figuratif différent entre les deux marques.

Intellectuellement les signes signifient la même chose.

Les services visés dans les deux marques sont les mêmes ou similaires comme il a été indiqué plus haut.

S'il existe une grande similitude entre les deux signes pour identifier des services identiques ou similaires (services de télévision en ligne ou de streaming ou de visionnage différé), il n'en demeure pas moins que la différence graphique est suffisante pour permettre au consommateur raisonnablement attentif et normalement informé d'identifier l'origine des différents services, celui-ci étant habitué dans ce domaine à prendre en considération les logos qui sont déterminants.

Aucune contrefaçon n'est donc établie par la société PLAY MEDIA.

la marque semi-figurative en couleurs «TV-PLAY» déposée le 8 avril 2011 dans les classes 16, 35, 38 et 41 sous le n°11 3 822 140.

La marque TV-PLAY est déposée en couleurs ; les initiales TV sont inscrites à gauche en bleu, le T et le V étant liés par le haut et une ligne blanche horizontale interrompant les deux lettres juste sous la barre du T ; le mot PLAY est écrit en noir dans une police plus petite et se situe à la droite des initiales TV, Play étant inscrit sur la même hauteur que la partie basse des initiales TV ; le tiret entre TV et PLAY est en gris.

Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut aucun fait de contrefaçon n'est établi par la société PLAY MEDIA à l'encontre de la marque «TV-PLAY» de la société SBDS ACTIVE.

Sur les actes de concurrence déloyale

La société PLAY MEDIA prétend que le dépôt des marques de la société SBDS ACTIVE à la suite du succès de son site sont la preuve de la faute car elle aurait agi avec malice.

La société SBDS ACTIVE répond que la société PLAY MEDIA ne forme pas sa demande sur des faits distincts et que de surcroît, elle n'a pas agi avant 2012 alors que le lancement de son site date de début 2010 selon elle.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l'espèce, il convient de constater que la société PLAY MEDIA ne forme pas sa demande en concurrence déloyale à titre subsidiaire et qu'elle ne démontre absolument pas en quoi les dépôts de marque constitueraient une preuve de la faute de la société SBDS ACTIVE, d'une part car leur usage a été déclaré non contrevenant et d'autre part car elle ne démontre pas que la société SBDS ACTIVE aurait accaparé un des ses investissements.

Le tribunal relève que le marché du "replay", du streaming et de la télévision sur internet s'est ouvert à partir du moment où il a été possible de transférer sur internet des fichiers suffisamment lourds, que les deux sociétés se sont intéressées qui sont concurrentes se sont intéressées en même temps à ce nouveau marché et y ont pris leur part.

La société PLAY MEDIA ne démontre aucune faute dans ce jeu normal de la concurrence de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale comme mal fondée.

sur les autres demandes

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer à la société SBDS ACTIVE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

15

PAR CES MOTIFS

**Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré,
par jugement contradictoire et en premier ressort,**

Fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société SBDS ACTIVE à l'encontre de Mrs John GALLOULA et Charles CAPPART.

En conséquence

Déclare Mrs. John GALLOULA et Charles CAPPART irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société SBDS ACTIVE.

Déclare la société PLAY MEDIA recevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative en couleurs «PLAY TV. fr» n° 07 3 474 336 à compter du 28 novembre 2012.

Déboute la société PLAY MEDIA de sa demande en contrefaçon de la marque «TV-REPLAY» le 29 juillet 2009 dans les classes 35, 38 et 41 sous le n° 09/366 7676 dont la société SBDS ACTIVE est titulaire, comme mal fondée.

Déboute la société PLAY MEDIA de sa demande en contrefaçon de la marque semi-figurative en couleurs «TV PLAY & REPLAY» déposée le 8 avril 2011 dans les classes 16, 35, 38 et 41 sous le n° 11 3 822 138 dont la société SBDS ACTIVE est titulaire, comme mal fondée.

Déboute la société PLAY MEDIA de sa demande en contrefaçon de la marque semi-figurative en couleurs «TV-PLAY» déposée le 8 avril 2011 dans les classes 16, 35, 38 et 41 sous le n° 11 3 822 140 dont la société SBDS ACTIVE est titulaire, comme mal fondée.

Déclare irrecevable et de surcroît mal fondée la demande de la société PLAY MEDIA en concurrence déloyale

Condamne in solidum Mrs John GALLOULA et Charles CAPPART et la société PLAY MEDIA à payer à la société SBDS ACTIVE la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne in solidum Mrs. John GALLOULA et Charles CAPPART et la société PLAY MEDIA aux dépens dont distraction au bénéfice de ipSO, Selarl, agissant par Maître Casey JOLY, Avocat au Barreau de Paris, aux offres de droit, dans les conditions de l'Article 699 du code de procédure civile.

Fait et rendu à Paris le 14 Novembre 2013

Le Greffier



Le Président

