

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

**JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2016**

N° RG :
15/08345

N° MINUTE : **13**

Assignation du :
03 Juin 2015

DEMANDERESSE

Société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL LIMITED
20/22 Wenlock Road
N1 7GU
LONDRES (GRANDE BRETAGNE)

représentée par Maître Annette SION, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P0362

DÉFENDERESSE

Société FASHION TV.COM GmbH
Brienner Strasse 21
80333 MUNICH (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Guillaume HENRY de l'AARPI SZLEPER
HENRY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Arnaud. DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 05 Juillet 2016
tenue en audience publique

Expéditions
exécutoires

délivrées le **16/09/2016**



JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL LIMITED de droit anglais, créée le 8 octobre 2014, se présente comme titulaire d'une licence sur la marque de l'Union européenne « FT FASHION TELEVISION » n°599829, déposée le 11 août 1997 et détenue par la société BELL MEDIA. Cette marque est enregistrée pour désigner en classes 25, 38 et 41 des produits et services de « *Vêtements; Tee-shirts; sweat-shirts; chapeaux; caleçons; pantalons; shorts; chandails; vestes; casquettes; chaussures, y compris bottes, souliers, pantoufles, sandales, tennis, chaussettes et bonneterie (25) Services de télédiffusion; services de télécommunications; services de communications électroniques interactifs; services de diffusion terrestre; services de diffusion par câble; services de diffusion par satellite (38) Production et distribution de programmes de télévision; services d'information, éducation, divertissement et autres services similaires par des supports de télévision, satellite, câble téléphonique, audio, vidéo, ordinateur, courrier électronique, Internet et autres supports électroniques (41) ».*



La société de droit allemand FASHION TV.COM GmbH a été créée en 1996 par Adam LISOWSKI, qui se dit être le concepteur de la première chaîne de télévision au monde consacrée uniquement à la mode et a réservé le 15 mars 1996 le nom de domaine www.fashiontv.com.

Le 3 avril 1997, Adam LISOWSKI a déposé la marque verbale française « FASHION TELEVISION » n°97671868 en classes 38, 41 et 42 pour désigner notamment des services de « *télécommunications* » ainsi que d' « *agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs. Education; formation divertissement; activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues, prêts de livres, dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes - Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre - Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences,*

congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs - Réservation de places pour les spectacles - Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; service vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs. Maisons de repos et de convalescence. Pouponnières - Agences matrimoniales - Pompes funèbres - Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires - Travaux du génie (pas pour la construction). Prospection. Essais de matériaux. Laboratoires - Location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, imprimerie - Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données - services de reporters - Filmage sur bandes vidéo - gestion de lieux d'expositions ».

Adam LISOWSKI a également déposé le 7 avril 1997 les marques françaises suivantes : -« FASHION TELEVISION » n°97672264 pour désigner en classes 25 des produits de « vêtements, chaussures, chapellerie » ;

-« TELEVISION FASHION NETWORK » n°97671867 en classes 38, 41 et 42 pour désigner des services de « télécommunications » ainsi que d' « Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs. Education; formation divertissement; activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues, prêts de livres, dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes - Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre - Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs - Réservation de places pour les spectacles - Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; service vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs. Maisons de repos et de convalescence. Pouponnières - Agences matrimoniales - Pompes funèbres - Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires - Travaux du génie (pas pour la construction). Prospection. Essais de matériaux. Laboratoires - Location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, imprimerie - Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données - services de reporters - Filmage sur bandes vidéo - gestion de lieux d'expositions ».

La propriété de ces marques a été transférée à la société FASHION TV.COM, pour la première le 27 août 2007 et pour les deux titres suivants, le 18 octobre 2007.

Présente actuellement dans plus de 150 pays, la chaîne FASHION TV diffuse des défilés de mode dont elle montre les coulisses, de grands événements mondains tels que le bal des débutantes, des émissions consacrées au festival de Cannes ou à la soirée des Oscars, ou encore, des reportages historiques sur les grandes maisons de couture et leurs créateurs ainsi que sur des célébrités.



Estimant que les marques précitées de la société FASHION TV.COM n'étaient exploitées pour aucun des produits et services visés à leur dépôt, la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL LIMITED l'a par acte d'huissier en date du 3 juin 2015, fait assigner en déchéance de ses droits sur ces trois titres, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2016 les demandes suivantes:

En application des dispositions de l'article L 714-5 et L716-5 du code de la propriété intellectuelle,

PRONONCER l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon formée par la société FASHION TV.COM GmbH,
DEBOUTER la société FASHION TV.COM GmbH de l'ensemble de ses demandes,

DIRE ET JUGER que la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL dispose d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société FASHION TV.COM GmbH sur ses marques françaises « FASHION TELEVISION » n°97671868, « FASHION TELEVISION » n°97672264 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97671867,

PRONONCER la déchéance des droits de la société FASHION TV.COM GmbH sur les marques « FASHION TELEVISION » n°97671868, « FASHION TELEVISION » n°97672264 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97671867, les effets de la déchéance devant remonter cinq ans avant la date de l'introduction de la présente procédure,

ORDONNER la publication du jugement à intervenir à l'INPI, sur réquisition du greffier,

CONDAMNER la société FASHION TV.COM GmbH à payer à la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société FASHION TV.COM GmbH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette SION, avocat aux offres de droit,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL LTD expose pour l'essentiel que:

- selon l'article L714-5 la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, elle ne suppose donc pas nécessairement d'être licenciée ou titulaire d'une marque enregistrée, elle peut seulement avoir un projet d'exploitation du même signe, ainsi une similitude d'activité qui existe au cas d'espèce, suffit à rendre la demande recevable,

-cet intérêt résulte par ailleurs de la demande reconventionnelle en contrefaçon,

-ni le caractère prétendument frauduleux du contrat de cession ni la volonté de nuire au demeurant non démontrée de la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL, ne peuvent remettre en cause l'intérêt à agir en déchéance,

-les marques de la défenderesse ne peuvent être considérées comme exploitées pour les services qu'elles désignent,

-le terme de « *télécommunications* » est trop large pour couvrir tous les produits et services pouvant en dépendre,
-l'usage sérieux n'est pas caractérisé si les produits en cause sont utilisés uniquement comme supports publicitaires,
-la société FASHION TV.COM a toléré l'usage du signe « FASHION TELEVISION » sur lequel la FASHION TELEVISION INTERNATIONAL est titulaire d'une licence pendant plus de 5 ans, elle ne peut plus agir en contrefaçon, l'action engagée contre une autre marque identique sur un autre territoire ne peut être prise en considération, elle ne témoigne pas d'une protection active, qui est supposée porter sur tous les signes similaires,
- une marque exploitée par son titulaire ne peut être considérée comme déposée frauduleusement, la société FASHION TELEVISION LIMITED ne peut se voir opposer la mauvaise foi.

La société FASHION TV.COM présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2016, les demandes suivantes:

Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment l'article 31,

Vu les dispositions du titre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.713-2, L.713-3, L.714-5, L.716-1 et L.716-14, DIRE ET JUGER que la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;

I – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd.

A TITRE LIMINAIRE,

DECLARER irrecevable la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en déchéance à l'encontre des droits de la société FASHION TV.COM GmbH sur ses marques françaises « FASHION TELEVISION » n°97671868, « FASHION TELEVISION » n°97.672264 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97671867 ;

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER l'usage sérieux des marques françaises « FASHION TELEVISION » n°97.671868, « FASHION TELEVISION » n°97.672264 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97.671867 de la société FASHION TV.COM GmbH, sous la forme modifiée FASHION TV pour désigner les produits et services visés aux dépôts, notamment les services de télécommunication ;

En conséquence,

DEBOUTER la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd de sa demande en déchéance à l'encontre des droits de la société FASHION TV.COM GmbH sur ses marques françaises « FASHION TELEVISION » n°97.671868, « FASHION TELEVISION » n°97.672264 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97.671867;

II – DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONTREFAÇON
DIRE ET JUGER qu'en exploitant le signe « FASHION TELEVISION » pour désigner une chaîne de télévision, la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd a commis des actes de



contrefaçon de la marque française « FASHION TELEVISION » n°97.671868, enregistrée notamment pour des services de « télécommunication », dont est titulaire la société FASHION TV.COM;

En conséquence,
INTERDIRE à la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd l'exploitation, et notamment de diffuser, directement ou indirectement, une chaîne de télévision sous un signe identique ou similaire à la marque « FASHION TELEVISION », et ce sous astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

DIRE que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider les astreintes;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société FASHION TV.COM, aux frais de la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd sans que le montant total des insertions dépasse la somme de 25.000 € HT ;

Condamner la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd à verser une somme de 100.000 € à la société FASHION TV.COM au titre du préjudice subi ;

III – EN TOUTE HYPOTHESE

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd à 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd aux entiers dépens qui pourront être recouverts directement par Me Guillaume HENRY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société FASHION TV.COM expose pour l'essentiel que:

-la procédure engagée s'inscrit dans une série de manœuvres réalisées depuis la fin de l'année 2014 par un ancien licencié du groupe FASHION TV pour l'Asie, et qui ont pour objectif de lancer une nouvelle chaîne de télévision sous le nom FASHION TELEVISION consacrée à la mode, et d'empêcher que FASHION TV poursuive son activité sous son nom historique, en contraignant les bouquets de télévision menacés d'actions en contrefaçon de marques d'abandonner la chaîne ,

-depuis sa création en 1977 FASHION TV est connue d'un large public,
-l'usage prolongé du signe lui a permis d'acquérir une grande renommée,

- la marque semi-figurative n°599829 est la propriété de la société luxembourgeoise FASHION TV INTERNATIONAL qui l'a acquise de la société BELMEDIA le 25 juin 2015,

- depuis décembre 2014, la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd diffuse une chaîne de télévision sous le nom « FASHION TELEVISION »,

- la demanderesse s'est rendue coupable d'actes de dénigrement contre FASHION TV qui ont été constatés par le tribunal de commerce de Paris,

- la jurisprudence a précisé la notion de « *personne intéressée* » recevable à agir en déchéance d'une marque, il s'agit d'une personne dont l'activité est entravée par une marque enregistrée, cette entrave

doit être démontrée pour chaque produit pour lequel la déchéance est invoquée, qui peut se prévaloir d'un intérêt légitime au jour de l'assignation, et enfin qui n'est pas animé d'une intention frauduleuse, or à l'introduction de l'instance la demanderesse fondait cet intérêt uniquement sur un contrat de licence non communiqué et non inscrit,

- le groupe BIG FOOT, créé par Michael GLEISSNER, a créé en 2010 une chaîne concurrente de FASHION TV et a imaginé, par l'intermédiaire d'une société nouvellement créée FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd, d'acquérir un droit d'exploitation des marques FASHION TELEVISION détenues par la société BELMEDIA,

- la demanderesse ne justifie pas de son intérêt à agir, lequel doit s'apprécier *in concreto*,

- les marques de la société FASHION TV .COM sont sérieusement exploitées, l'exploitation sous la forme FASHION TV vaut celle du signe FASHION TELEVISION et TELEVISION FASHION NETWORK, en raison de la notoriété de la chaîne,

- l'exploitation pour désigner une chaîne de télévision vaut pour les services de télécommunications, ce qui ressort de la définition de ce terme,

- l'arrêt IP Translator du 19 juin 2012 de la CJUE, a posé le principe que les produits et services couverts par une marque doivent être suffisamment clairs et précis, il n'a pas changé le statut des services de la classe 38, en outre cette solution n'a pas d'effet rétroactif, l'intitulé de la classe 38 pouvait parfaitement couvrir l'ensemble des services de celle-ci, même si en l'espèce l'enregistrement ne couvrirait que les services de télécommunication.

- si on prend le service de « télécommunication », non pas en tant qu'intitulé de la classe 38 couvrant tous les services de cette classe, mais comme un service particulier, le champ de la protection conféré par les deux marques doit être déterminé par la signification usuelle de ce mot « télécommunication », laquelle inclut la télédiffusion,

- la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd diffuse, en France, une chaîne de télévision sous le signe « FASHION TELEVISION », ce qui constitue un usage à titre de marque d'un signe identique et à tout le moins similaire à la marque « FASHION TELEVISION » n° 97.671868 exploitée par les sociétés FASHION TV depuis 1997 pour des services identiques ou similaires,

- l'élément figuratif est insignifiant pour le consommateur,

- La société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd ne démontre ni l'usage effectif de la marque communautaire FASHION TELEVISION sur le territoire français, ni la connaissance par la société FASHION TV.COM de cet usage pour désigner une chaîne de télévision, elle ne peut donc se prévaloir de la forclusion par tolérance,

- les droits que la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd prétend avoir sur la marque CE n° 599 625 « FASHION TELEVISION » ont été acquis de mauvaise foi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016 et l'affaire a été plaidée le 5 juillet 2016.

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

MOTIFS :

1-La demande en déchéance des droits de la société FASHION.TV.COM sur les marques françaises «FASHION TELEVISION» n°97671868, «FASHION TELEVISION» n°97672264 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97671867 :

*** recevabilité :**

En application de l'article L714-5 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.

Sont assimilés à un tel usage celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif et l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et 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 et a un effet absolu.

La « *personne intéressée* » n'étant pas spécifiquement définie dans le cadre de l'action en déchéance elle doit, en application de la règle générale posée par l'article 31 du code de procédure civile, disposer d'un intérêt légitime au succès de sa prétention.

Les conditions de recevabilité de l'action en déchéance s'apprécient au jour de la demande et le plus souvent au regard de l'activité économique exercée.

Elles ne sont pas subordonnées à la propriété ou à la validité d'une marque antérieure mais supposent la démonstration par le demandeur que son action est motivée par l'entrave potentielle à son développement que représente le signe inexploité, et qui -indépendamment de la présence éventuelle d'obstacles d'une autre nature- serait levée en cas de disponibilité de la marque. Il doit donc s'agir d'un opérateur économique intervenant sur le même marché que le titulaire de la marque concernée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement, justifiant d'un projet d'exploitation.

La société FASHION TV INTERNATIONAL a été créée en 2014. La fiche d'immatriculation qu'elle verse aux débats mentionne au titre de ses activités les « émissions de télévision ». Pour justifier de leur exercice, elle se prévaut de captures d'écran datées de 2007 à 2010, puis 2016, mais qui font référence à une diffusion télévisée au Canada et sont uniquement associées à la dénomination BELLMEDIA (pièce 8 FTI).

Elle produit ensuite un courrier de la même société BELLMEDIA daté du 26 novembre 2014, dont la traduction libre n'est pas discutée, ayant pour objet « *licence agreement Fashion Television* » et venant en substance confirmer que la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd filiale de BIGFOOT ENTERTAINMENT Inc est un sous-licencié agréé « *in respect of the brands assets associated with the television channel FASHION TELEVISION* » ce pour les années 2014 et 2015, aucun contrat n'étant par ailleurs communiqué.

Si ces seuls éléments - qui se limitent ainsi à une activité déclarée de la personne morale et à l'évocation d'un contrat de licence de marques dont l'existence et le contenu ne sont pas avérés- ne permettent pas en soi de démontrer un quelconque début d'activité, ni un projet effectif d'exploitation en France, la défenderesse indique elle-même dans ses écritures et à l'occasion du litige l'ayant précédemment opposée à la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce, que depuis le 4 décembre 2014 celle-ci « *diffuse une chaîne de télévision sous le nom FASHION TELEVISION, en utilisant d'ailleurs l'ancien signal du satellite ASTRA de la société FASHION TV* ». L'intention d'utiliser le signe sur le territoire de l'Union Européenne étant ainsi évidente, il ne peut être prétendu que la demande de déchéance n'émanerait pas d'une « *personne intéressée* » au sens de l'article 714-5 cité plus haut.

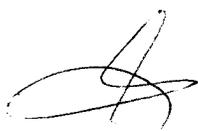
Au regard de cette seule activité connue de la demanderesse et de l'insuffisance des éléments fournis quant à ses droits patrimoniaux, aucune conséquence ne peut être tirée du champ de protection défini par le dépôt de la marque qu'elle invoque de sorte qu'elle ne justifie d'un intérêt à agir en déchéance que pour les produits et services identiques ou similaires figurant à l'enregistrement des titres litigieux, à savoir les « *télécommunications* » visés par les marques FASHION TELEVISION et TELEVISION FASHION NETWORK.

Pour le surplus, son action doit être déclarée irrecevable.

* bien-fondé des demandes :

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par le titre.

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, leur nature, les caractéristiques du



marché en cause, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.

La société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL ne discute pas l'usage, sous la forme modifiée du signe verbal FASHION TV, « des marques FASHION TELEVISION » pour exploiter une chaîne de télévision mais soutient que cette exploitation ne correspond pas aux services de « télécommunications » visés au dépôt des titres, dont ne relèveraient pas les services de télédiffusion, étant selon elle admis que la mention générique des produits et services de la classe ne permet pas de protéger tous ceux susceptibles d'en dépendre dès lors que cette mention n'est pas suffisamment claire et précise. Elle appuie cette argumentation sur une décision de la Cour de justice de l'Union Européenne dite « IP TRANSLATOR » laquelle sur une question préjudicielle dans l'affaire C 307/10, a dit pour droit que « *la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque.*

La directive 2008/95 doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification visée à l'article 1er de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979, afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise.

Le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification visée à l'article 1er dudit arrangement de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains des dits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés ».

En l'absence de débat concernant l'usage sous une forme modifiée des signes « FASHION TELEVISION » et « TELEVISION FASHION NETWORK », les développements de la défenderesse sur ce point qui sont sans intérêt pour la solution du litige n'ont pas lieu d'être examinés.

Compte tenu de la définition fournie par l'OMPI de la classe 38 intitulée « Télécommunications », mentionnant que celle-ci comprend notamment les services qui consistent en la diffusion de programmes de radio ou de télévision, et de la signification usuelle de ce terme qui s'applique à un ensemble de procédés de transmission d'informations à distance par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou

électromagnétique, la société FASHION TV.COM ne peut se voir opposer, au nom d'une pratique plus restrictive de délimitation du niveau de protection conférée par les marques engagée par les offices sous l'impulsion de la Cour de justice de l'Union européenne, l'insuffisance de précision du champ de la protection conférée par l'enregistrement sur le fondement d'une jurisprudence postérieure au dépôt de ses titres. Les activités de télédiffusion, incluses dans le périmètre de la définition précitée, constituent donc une exploitation des services visés sous l'appellation de « télécommunications » bien que celle-ci vise potentiellement des modes de transmission variés.

En présence d'un usage sérieux des marques n°97671868 et n°97671867 pour désigner des services de télécommunications visés à l'enregistrement, la demande de déchéance présentée par la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL n'apparaît en conséquence pas fondée et doit être rejetée.

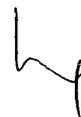
2-La demande reconventionnelle en contrefaçon des marques «FASHION TELEVISION» n°97671868, «FASHION TELEVISION» n°97672264 et «TELEVISION FASHION NETWORK» n°97671867 :

* sur la forclusion :

La société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL soutient au visa de l'article L716-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle que la société FASHION TV.COM ayant toléré l'usage du signe FASHION TELEVISION pendant plus de 5 ans, elle n'est plus recevable à agir en contrefaçon à l'encontre de la marque de la demanderesse en l'absence de mauvaise foi démontrée, nécessitant selon elle d'établir d'une part, sa connaissance de l'utilisation d'un signe identique protégé et d'autre part, une intention d'empêcher la poursuite de cette utilisation.

En application de l'article L716-4 précité « *l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans. Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré* ».

Dans le cadre d'un précédent litige ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel en date du 19 mai 2000, la société CHUM Ltd a poursuivi l'annulation des trois marques détenues par Adam LISOWSKI au motif qu'elle produisait depuis 10 ans un magazine télévisuel « FASHION TELEVISION » ou FT et qu'elle bénéficiait d'un droit d'auteur sur cet intitulé nécessairement connu du déposant. Mais cette procédure, fondée sur un prétendu droit antérieur constitué d'une « *marque d'usage en France, un signe protégeable par le droit d'auteur et un signe distinctif* » exploité au Canada et distinct de la marque objet du présent contentieux, ne permet pas d'opposer à la société FASHION TV.COM une forclusion par tolérance de l'usage du signe attaqué au sujet duquel la preuve n'est pas rapportée qu'il aurait été exploité pendant plus de 5 en France, territoire sur lequel les marques de la défenderesse sont protégées -étant observé que la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL existe depuis 2014- ni a fortiori que la société



FASHION TV.COM aurait été informée de cette exploitation antérieure.

Les conditions de la forclusion opposée à la demande reconventionnelle en contrefaçon ne sont en conséquence pas réunies, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si les droits de la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL ont ou non été acquis de bonne foi.

* bien-fondé des demandes :

En application de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle 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.

La société FASHION TV.COM invoque plusieurs actes d'exploitation du signe FASHION TELEVISION au demeurant revendiqués par la demanderesse, qui indique dans des courriers adressés aux clients de la chaîne FASHION TV être « *licenciée exclusif pour la distribution de la chaîne « FASHION TELEVISION (...) diffusée sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne sous licence de l'Office des télécommunications du Royaume-Uni* », exposant que ses émissions sont accessibles sur www.youtube.com.- et diffusées au moyen du satellite EUTELSAT (pièces 80 à 83 de la société FASHION TV.COM).

Si les éléments ressortant des trois pièces précitées ne suffisent pas en soi à établir l'existence d'actes d'exploitation sur le territoire couvert par la marque française FASHION TV, en ce que la diffusion sous la marque TELESAT vise visiblement des pays francophones mais pas nécessairement la France, et que la disponibilité sur youtube de vidéos extraites d'émissions de la chaîne ne peuvent s'analyser comme une utilisation du signe FASHION TELEVISION à l'initiative de la demanderesse, pour désigner des services de télédiffusion destinés au public français, le fait de s'adresser à des clients potentiels situés en France, pour présenter son produit sous le signe semi-figuratif FASHION TELEVISION, constitue bien un usage à titre de marque, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.

Les signes en conflit désignent des services identiques de « télédiffusion » ou de « télécommunications », et la marque verbale n° 97.671868 de la société FASHION TV.COM est intégralement reprise d'une part, par l'expression « FASHION TELEVISION » et d'autre part, comme composant de l'élément figuratif du signe « FT-FASHION TELEVISION » :



lv

D'un point de vue conceptuel, les deux signes renvoient identiquement à un programme de télévision se rapportant à la mode et visuellement, ne se différencient que par un élément figuratif qui est en réalité l'acronyme de « FASHION TELEVISION », ce qui rend cet élément peu distinctif par référence aux termes précités.

Compte-tenu de ces similitudes, le public pertinent -ici le téléspectateur et le diffuseur de chaînes de télévision- peut être conduit à attribuer au service désigné une origine commune ou à supposer l'existence d'un lien commercial entre les deux distributeurs.

Le risque de confusion étant ainsi établi, les actes de contrefaçon reprochés apparaissent caractérisés et justifient les mesures d'interdiction sollicitées à titre reconventionnel.

La société FASHION TV.COM ne justifiant pas d'autre préjudice que celui résultant des actes de dénigrement relevés par le tribunal de commerce, et ne produisant aucune pièce attestant des conséquences des comportements relevés quant à son positionnement sur le marché français et à la valeur économique de son titre, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire et de celle tendant à obtenir la publication du jugement.

La société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd, qui succombe pour l'essentiel de ses demandes et est à l'initiative de la procédure, doit supporter la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la société FASHION TV.COM, 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 15.000 euros.

L'exécution provisoire étant justifiée et compatible avec la solution du litige, elle doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

DIT que la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL est irrecevable à agir en déchéance des droits de la société FASHION TV.COM sur les marques « FASHION TELEVISION » n°97671868, « FASHION TELEVISION » n°97672264 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97671867, sauf en ce qui concerne les services de « télécommunications » ;

DEBOUTE la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société FASHION TV.COM sur les marques « FASHION TELEVISION » n°97671868 et « TELEVISION FASHION NETWORK » n°97671867 en ce qu'elles désignent des services de « Télécommunications » ;



DIT qu'en utilisant le signe semi-figuratif « FT-FASHION TELEVISION » et l'expression « FASHION TELEVISION » pour désigner des services de télédiffusion, la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd a commis des actes de contrefaçon de la marque française « FASHION TELEVISION » n°97.671868, enregistrée notamment pour des services de « télécommunication », dont est titulaire la société FASHION TV.COM ;

FAIT INTERDICTION à la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd de poursuivre ces agissements, à savoir l'utilisation du signe semi-figuratif « FT-FASHION TELEVISION » et l'expression « FASHION TELEVISION » pour désigner des services de télédiffusion à destination de la France, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte

DEBOUTE la société FASHION TV.COM de ses demandes indemnitaires et de publication ;

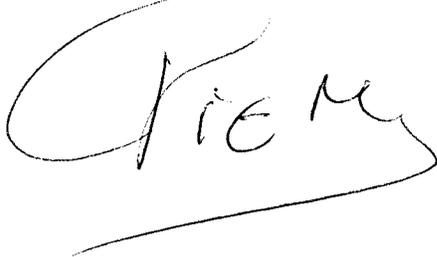
CONDAMNE la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd à verser à la société FASHION TV.COM une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FASHION TELEVISION INTERNATIONAL Ltd aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Guillaume HENRY ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2016

Le Greffier



Le Président *aurich*

