

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3^{ème} section
N°RG: 07/01247

Assignation du 11 octobre 2006
JUGEMENT rendu le 8 Octobre 2010

DEMANDERESSES

S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
149 rue Anatole France
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
149 rue Anatole France
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentées par Me Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
E1301

DEFENDERESSES

Société MATCH.COM INTERNATIONAL LIMITED
Unit 315 Highgate Studios
53-79 Highgate Road - LONDON NW5 1TL - UNITED KINGTOM

Société MATCH.COM.L.L.C (venant aux droits de la Société MATCH.COM L.P)
Box 25458 Dallas
Texas 75225 Etats Unis d'Amérique
représentées par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès THAUNAT, Vice-Président, *signataire de la décision*
Anne CHAPLY, Juge
Mélanie BESSAUD, Juge
Assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 28 Juin 2010
tenue en audience publique

JUGEMENT prononcé par remise de la décision au greffe, contradictoire en premier ressort

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (ci-après HFP) indique être titulaire des
marques notoires MATCH et Paris MATCH, des marques composées du signe distinctif
MATCH et des noms de domaine composés du signe distinctif MATCH dont Paris-
MATCH.com, MATCH.FR, e-MATCH.FR, numeriMATCH.com

Par contrat de location-gérance en date du 22 juillet 1997 et avenants successifs, la société HFP a concédé à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (HFA) le droit d'exploiter les marques, les noms de domaines et les sites internet, tous cités ci-dessus. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs enregistrements à l'INPI.

C'est dans ce contexte que les titulaires de la marque MATCH ont appris courant 1996, l'existence de l'enregistrement d'une marque communautaire "MATCH.COM" dans les classes 35, 38 et 42. La société COGEDIPRESSE a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque "MATCH.COM" le 27 mars 1998, procédure reprise par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE aux droits de la société COGEDIPRESSE.

Le demandeur à l'enregistrement de la marque "match.com" a limité sa demande d'enregistrement de la marque à des produits ou services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée. La procédure a été clôturée le 08 juillet 2002.

La société MATCH.COM LP est titulaire de la marque communautaire verbale "match.com" n°000182253 qui a été déposée le 1er avril 1996, a été enregistrée le 9 mars 2004 en classe 42 pour des "services d'informations et de conseils concernant et sous la forme de services et présentation et d'agence matrimoniale en ligne" et a été régulièrement renouvelée en 2006.

La société MATCH.COM a été constituée aux Etats-Unis en 1995, elle dit être pionnière en matière de rencontres en ligne et dit avoir été la première à offrir un service de rencontres en ligne aux Etats-Unis et en Europe. Elle souligne que le terme MATCH signifie en anglais "assortir". Les sociétés MATCH.COM prétendent avoir commencé à exploiter en 1998, le nom de domaine "match.com" via un site de rencontres individuelles en langue anglaise et que ce site était parfaitement connu en France. Les titulaires de la marque MATCH.COM ont entrepris de s'implanter en France, en créant un site en 2002, destiné aux français, en langue française et domicilié en France sous le nom de domaine "FR.MATCH.com". Ce site donne une version française du site "MATCH.COM".

La société HFP a mis en demeure la société MATCH.COM l'informant que "à défaut d'une radiation immédiate de toutes marques "MATCH.COM" couvrant la France et la cessation immédiate de l'exploitation desdites marques", la société HFP userait de toute voie de droit pour défendre ses marques notoires.

C'est dans ces conditions, que les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (HFP) et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIE (HFA) ont assigné par actes d'huissier de justice en date des 11 octobre et 28 novembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris, la société MATCH.COM INTERNATIONAL LIMITED et la société MATCH.COM LP au motif que l'usage de ses marques et noms de domaine MATCH.COM porterait atteinte à leurs marques notoires et serait constitutif de contrefaçon.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2007, devenue définitive, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de céans compétent pour connaître de la demande de radiation du nom de domaine "matchnews.org" et l'a déclaré incompétent pour connaître des demandes de radiation des noms de domaine "matchpress.us" et "match.org.cn".

Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2010, les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, ont principalement demandé au tribunal, au visa des articles L713-5, L713- 1, L713- 2, L713-3 du code de la propriété

intellectuelle, de l'article 1382 du Code Civil, L'article 5, paragraphe 2 de la Directive du 21 décembre 1988, de l'article 52 1° a) du Règlement sur le marque communautaire, de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme, de l'article 395 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevable l'action des sociétés HFP et HFA et les dire bien fondées à agir en atteinte aux marques notoires et contrefaçon des marques MATCH, Paris MATCH, MATCH VOYAGES visées dans les présentes écritures.

I / Vu l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle :

Dire et juger que la marque MATCH appartenant à HFP et exploitée par HFA est notoire en raison de son ancienneté, sa connaissance très étendue qu'en a le public tant en France qu'à l'étranger, son équivalence avec la marque notoire Paris MATCH,

Dire et juger que la reproduction sur le territoire français du signe distinctif « MATCH » dans la dénomination « MATCH.com » déposée à titre de marque et de nom de domaine, et sa reproduction dans le sous domaine « FR.MATCH.com » et l'adresse url « FR.MATCH » et la dénomination « MATCHFR. com constituent une exploitation injustifiée des marques notoires MATCH, Paris MATCH, MATCH VOYAGES ainsi que des sites et noms de domaine notoires MATCH.FR et parisMATCH.com appartenant aux demanderesse, auxquelles il est porté préjudice, engageant la responsabilité civile de la défenderesse,

Dire et juger en conséquence constituée l'atteinte commise en France aux marques notoires MATCH, Paris-MATCH, MATCH VOYAGES et aux noms de domaine parisMATCH. Com et MATCH. FR par :

- l'exploitation de la marque communautaire « MATCH.com » et du site « FR. MATCH.com »,
- l'emploi du terme « MATCH » seul et/ou dans les dénominations suivantes « FR.MATCH.com », « MATCH FR » « MATCH. France » dans toute autre dénomination dont le terme MATCH constitue l'élément distinct et divisible , dont : « mon Match », "Match mobile", "Match international" "Match sélection", « Matchnewscenter »,
- le référencement du site dans les moteurs de recherche français et les liens commerciaux sous la dénomination « MATCH » « MATCH.com » « Fr.MATCH.com », « MATCH .FR » « MATCH. France »
- le dépôt des noms de domaine reproduisant le signe « MATCH » suivi d'un terme relevant du champ sémantique des médias et d'une extension générale susceptible d'être exploitée en France: « MATCHPRESS.info « MATCHPRESSROOM.info « MATCHTV.info « MATCHTV.net « MATCHPRESS.net MATCH PRESS.biz « MATCHNEWS.org « ATCHNEWSCENTER.org « MATCHPRESS.org « MATCHPRESSROOM (sic)

Dire et juger que l'emploi en FRANCE sur tout support, par tout moyen de diffusion, accessible en FRANCE, du signe MATCH seul et/ou dans la dénomination « MATCH.com » et/ou dans toute autre dénomination dont le terme MATCH constitue l'élément distinct et divisible constitue une appropriation illicite et une exploitation injustifiée de la marque notoire MATCH, cause de dilution de son pouvoir attractif, prestigieux et exclusif et susceptible de surcroît d'être source de confusion sur la provenance des services et des produits offerts sous la marque postérieure, engageant la responsabilité civile des défenderesses.

Dire et juger en conséquence constituée l'atteinte commise en France aux marques notoires MATCH, Paris-MATCH, MATCH voyages par l'exploitation des marques « MATCH travel » et « MATCH live » EN CONSEQUENCE,

Ordonner la radiation des noms de domaine précités reproduisant le signe « MATCH » suivi d'un terme relevant du champ sémantique des médias et d'une extension générale susceptible d'être exploitée en FRANCE,

Interdire à la société d'utiliser sur tout le territoire français et / ou sur tout site ou support accessible en français au public français, sous quelque forme, de quelque manière, quelque support et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement d'exploiter, directement et /ou par lien avec le territoire français les marques communautaires « MATCH, com », « MATCH travel », « MATCH live », et les noms de domaine « MATCH.com » et sous domaine « FR MATCH.com », l'adresse url « FR.MATCH » le signe « MATCH » seul et/ou dans la dénomination « MATCH.com » et/ou dans toute autre dénomination dont le terme « MATCH » constitue l'élément distinct et divisible.

Ordonner aux sociétés défenderesses de prendre toutes mesures pour faire cesser le référencement par les moteurs de recherche des sites en langue française « MATCH. COM" par mot clef : "MATCH", MATCH.com", "MATCH FR", " FR MATCH""MATCH France" Assortir les mesures précitées d'une astreinte de 15000 euros par infraction constatée

Condamner les défenderesses à verser à titre d'indemnisation financière et sauf à parfaire le versement de la somme de 100 000 euros, équivalente à la perte de distinctivité et la dilution de la marque notoire MATCH, , la somme de 100 000 euros, correspondant à la perte de caractère prestigieux et exclusif de la marque notoire MATCH.et la perte de sa valeur patrimoniale, encore la somme de 10000 euros pour la confusion engendrée par l'emploi de l'adresse « FR.MATCH. com » créant la confusion avec le site MATCH.FR et Paris MATCH.com

Ordonner à titre de réparation complémentaire une mesure de publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais de « MATCH, com » sur la page d'accueil du site français autrement nommé, dans un encart couvrant l'intégralité de l'espace, hormis le titre dûment modifié, dans des caractères épais de couleur noire sous un titre de couleur rouge de 1, 5 cm de hauteur en caractères épais majuscules « CONDAMNATION DE MATCH. COM POUR ATTEINTE A LA MARQUE NOTOIRE MATCH, PARIS MATCH et MATCH TV » Ainsi que dans cinq journaux français, au choix de la demanderesse, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser les 5.000 euros,

II / Vu les articles L713- 2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle,

Dire et juger que la reproduction sur le territoire français des marques notoires MATCH, paris MATCH, et des noms de domaine MATCH.Fr, parisMATCH.com, par les défenderesses constitue des actes de contrefaçon par reproduction servile et par imitation.
EN CONSEQUENCE,

Ordonner toutes mesures identiques à celles précédemment décrites pour réparation de l'atteinte à la marque notoire

III/ Rejeter la demande reconventionnelle en contrefaçon en ce que l'usage de la marque notoire MATCH pour désigner des informations sur des sites portant sur des thèmes et termes communs « Amour et rencontres » sur le site www.MATCH.FR ne porte atteinte ni à la marque communautaire « MATCH.com » ni au nom de domaine « FR MATCH.com » sauf à démontrer la confusion précisément incriminée créée par la marque et le site postérieurs

IV / Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque « MATCH, com »

Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droit de l'Homme,

Vu l'article 395 du code de procédure civile,

Vu l'article 8 §5 et 53 §1 du Règlement sur les marques communautaires du 26 Février 2009

Dire et juger recevable la demande reconventionnelle formée par les demandereses en défense aux demandes reconventionnelles en contrefaçon et déchéance formulées par les sociétés « MATCH, com »

Donner acte aux demandereses de ce qu'elles n'acceptent pas la proposition conditionnée de renonciation des sociétés MATCH com à leur demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque « MATCH, com » par la marque notoire MATCH et le site MATCH.

FR

Dire et juger que la marque communautaire « MATCH.com » N°000182253 est nulle en qu'elle porte atteinte à la marque française antérieure et notoire MATCH N° 1 419 920, créant un risque de confusion et de banalisation pour cette marque.

EN CONSEQUENCE

Prononcer la nullité de la marque communautaire « MATCH, com »

Ordonner l'inscription de la décision au Registre des marques dès qu'elle aura acquis un caractère définitif à la requête de la partie la plus diligente

V Sur la demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque notoire MATCH

Dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle en déchéance de la marque MATCH n° 1 419 920 pour désigner les " agences matrimoniales, agences pour rencontres et club de rencontres"

Dire et juger qu'est rapportée la preuve de l'usage sérieux de la marque MATCH n° 1 419 920 pour désigner les " agences matrimoniales, agences pour rencontres et club de rencontres".

CONDAMNER les sociétés « MATCH, com » à verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Les condamner aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2010, la société MATCH L.LC, venant aux droits de la société MATCH.COM L.P et la société MATCH.COM LP ont principalement demandé au tribunal de:

A titre préliminaire,

- Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC au lieu et place de la société MATCH.COM LP,

- Déclarer les demandereses irrecevables à opposer aux défenderesses la marque MATCH TV n° 3057230, les marques communautaires MATCH TV n° 002721272 et n° 002194041 et

la marque MATCH DU MONDE n° 3361628 dès lors qu'elles ont été déposées postérieurement à la marque MATCH.COM déposée le 1^{er} avril 1996 et appartenant à la défenderesse;

- Déclarer les demanderesses irrecevables, sur le fondement de l'article 53 du Règlement 207/2009 sur la Marque Communautaire, à solliciter devant le Tribunal la nullité de l'enregistrement de la marque communautaire MATCH.COM;

- Déclarer les demanderesses irrecevables à solliciter la radiation de la marque communautaire MATCH MOBILE n° 007194855 dès lors que son dépôt a été retiré;

- Dire et juger que les demanderesses ont toléré l'usage de la marque communautaire "MATCH.COM" déposée le 1^{er} avril 1996 durant plus de cinq ans dans tous les pays de l'Union européenne y compris sur le territoire français;

- Par conséquent, dire et juger que l'action initiée par les demanderesses tendant à voir prononcer la nullité et à tout le moins l'interdiction d'usage en France de la marque communautaire MATCH.COM est irrecevable en application des articles 54§2 et 110 du Règlement CE 207/2009 sur la Marque Communautaire;

- Débouter les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

Sur le fond,

A titre liminaire, sur la déchéance des marques de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

- Constaté que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'a pas exploité le signe MATCH n° 1419920 à titre de marque: (i) pour désigner les "agences matrimoniales, agences de rencontres et clubs de rencontres" en classe 42; (ii) les "produits de l'imprimerie, en particuliers journaux et périodiques" en classe 16; (iii) "tous services de communication et notamment agences de presse et d'information" en classe 38; (iv) "tous services destinés à l'information du public. Services de communications sur réseaux informatiques en général. Tous services de communication dans le domaine audiovisuel et vidéo" en classe 38; (v) "tous services destinés à la récréation du public; distribution de tous supports d'informations (journaux, revues périodiques, magazines, publications, cassettes, programmes et émissions télévisées)" en classe 41; (vi) l'"édition de textes, d'illustrations, de livres, revues, journaux, périodiques et publications en général" en classe 41; et (vii) l'"abonnement à tous supports d'informations, de textes de sons et/ou d'images" en classe 35;

- Constaté que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'a pas exploité le signe MATCH TV n° 3 057 230 à titre de marque pour désigner :(i) les "produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums" en classe 16; (ii) l'"édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes y compris de publications électroniques et numériques" en classe 41; et (iii) la "publication de livres, organisation de concours, de jeux et de campagnes d'informations, et de manifestations professionnelles ou non" en classe 41;

- Constaté que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'a pas exploité le signe verbal MATCH TV n°002194041 à titre de marque pour désigner: (i) les "produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums" en classe 16; (ii) l'édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes y compris de publications électroniques et numériques" en classe 41; et (iii) Inorganisation de concours et de jeux en tous genres" en classe 41;

- Constaté que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'a pas exploité le signe verbal MATCH VOYAGES n° 1531643 à titre de marque pour désigner (i) les produits de l'imprimerie, en particulier journaux et périodiques" en classe 16, et (ii) "l'édition de livres, revues, abonnements de journaux (...) distribution de journaux" en classe 41,

- Prononcer en application des dispositions de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la déchéance des droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE sur les marques MATCH n° 1419920, MATCH TV n° 3 057 230 et MATCH TV n°002194041 et MATCH VOYAGES n° 1531643 pour les produits et services susvisés;

- Dire que la déchéance prendra effet, pour la marque MATCH n° 1419920, à compter du 28 décembre 1996 soit cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 instaurant les dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, pour la marque MATCH TV n° 3 057 230, à compter du 17 novembre 2005, soit cinq années à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque et pour la marque MATCH TV n°002194041, à compter du 1er septembre 2008, soit cinq années à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque et pour la marque MATCH VOYAGES n°1531643, à compter du 28 décembre 1996 soit cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991 instaurant les dispositions de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle,

Sur le mal fondé de l'action en contrefaçon des sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES,

- Dire et juger que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ne dispose pas, au jour de l'introduction de l'instance, de droits antérieurs opposables aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM International Limited pour désigner des produits et/ou des services identiques ou similaires aux rencontres en ligne;

- Constaté que les demanderesse ne démontrent pas d'usage par les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM International Limited de sa marque MATCH.COM et de ses noms de domaine match.com et fr.match.com pour désigner un magazine ou dans le secteur de la presse et des médias,

- Constaté que les demanderesse ne démontrent pas l'usage par les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM International Limited des marques MATCHTRAVEL, MATCHLIVE, MATCHTALK et MATCH PLATINIUM;

Constaté que les noms de domaine matchpress.info, matchpressroom.info, matchtv.info, matchtv.net, matchpress.biz, matchpress.us, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org, matchpress.net, matchpressroom.org, ematchtv.com appartenant à la

société MATCH.COM L.L.C. ne sont pas exploités et que le nom de domaine match.org n'appartient pas à la société MATCH.COM ni n'est exploité par elle;

Par conséquent, dire et juger que l'action en contrefaçon initiée par les demanderesses n'est pas fondée et les en débouter;

Sur le mal fondé de l'action en usurpation des marques notoires de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE en application de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

- Dire et juger que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ne peut opposer aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM International Limited la prétendue notoriété de ses marques MATCH, MATCH TV et MATCH VOYAGES dont la déchéance a été prononcée pour désigner notamment des journaux et magazines;

- Subsidiairement, dire et juger que la notoriété des marques MATCH, MATCH TV et MATCH VOYAGES n'est pas démontrée et qu'elles ne peuvent par conséquent pas bénéficier des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle;

- Dire et juger que le signe MATCH.COM ne constitue pas l'imitation du signe PARIS-MATCH au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- Subsidiairement, constater qu'aucun risque de confusion n'est susceptible d'exister dans l'esprit du consommateur entre d'une part, les activités de rencontre en ligne exercées par la société MATCH.COM et d'autre part, les marques MATCH, PARIS-MATCH et MATCH TV appartenant à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE;

- En tout état de cause, dire et juger que l'usage par la société MATCH.COM de ses marques et noms de domaine ne constitue pas une exploitation injustifiée des marques MATCH, PARIS-MATCH et MATCH TV de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ni ne cause un préjudice aux demanderesses;

- Par conséquent, dire et juger que l'action en usurpation de marques notoires initiée par les demanderesses n'est pas fondée et les en débouter;

- Dire et juger que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES ne démontre pas avoir subi aucun préjudice personnel;

- Dire et juger que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'a subi aucun préjudice;

- Débouter les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM International Limited;

- Dire et juger qu'en initiant la présente procédure à l'encontre des sociétés MATCH.COM L.P et MATCH.COM International Limited, les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES ont abusé de leurs droits de marques et de leur droit d'agir en justice;

- Condamner solidairement les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à verser aux sociétés MATCH.COM L.P et MATCH.COM International Limited la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive qu'elle a initiée à son encontre;

- Condamner solidairement les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à verser aux sociétés MATCH.COM L.P et MATCH.COM International Limited la somme de 84.615,45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner solidairement les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux dépens dont distraction au profit du Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES ont fait signifier de nouvelles conclusions le 28 juin 2010, que les sociétés MATCH.COM INTERNATIONAL LIMITED et MATCH.COM ont demandé d'écarter des débats compte tenu de leur caractère tardif.

Il convient de noter que le calendrier de procédure prévoyant une clôture le 18 mai 2010 n'a pas été respecté et que la clôture a été renvoyée au 28 juin 2010 date de la plaidoirie. Il est constant que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats entre les parties. En l'espèce, des conclusions signifiées par les sociétés demanderesse le jour de la plaidoirie ne respectent pas ce principe puisqu'elles empêchent les défendeurs de répliquer alors même qu'ils doivent pouvoir répondre en dernier par conclusions, dès lors il convient d'écarter les conclusions des demanderesse signifiées le 28 juin 2010.

Sur ce la clôture a été prononcée le 28 juin 2010.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société MATCH.COM L.L.C en lieu et place de la société MATCH.COM L.P La société MACH.COM LP a été absorbée le 28 juin 2007 par la société MATCH.COM I L.L.C. par la suite la société MATCH.COM I L.L.C. a fait l'objet d'un changement de dénomination sociale pour MATCH.COM L.L.C. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la société MATCH.COM L.L.C de son intervention volontaire en lieu et place de la société MATCH.COM L.P.

Sur l'irrecevabilité à agir des demanderesse

La société MATCH.COM soutient que les demandes de la société HFP ne sont ni précises ni fondées, puisqu'elles n'identifient pas les droits opposés ou portent sur des marques déposées postérieurement aux marques de la défenderesse. Elle relève que les demanderesse n'identifient pas les produits ou services visés par les marques qu'elles opposent conformément aux dispositions des articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, elle souligne que les demanderesse fondent leur action sur des marques postérieures à celles détenues par la défenderesse: les trois marques MATCH TV ont été déposées les 11 octobre 2000, 11 avril 2001, 22 mai 2002, soit à une date postérieure à la marque MATCH.COM déposée le 1er avril 1996 et la marque MATCH DU MONDE a été

déposée le 27 mai 2005, soit postérieurement à la marque MATCH.COM et aux marques MATCHTRAVEL et MATCHLIVE déposées respectivement les 6 et 10 novembre 2003. Il convient d'observer que l'action des demanderesse a deux fondements: d'une part l'atteinte à des marques de renommée et d'autre part la contrefaçon par imitation et reproduction.

En ce qui concerne le premier fondement, il est constant que l'atteinte à une marque de renommée instaure une exception au principe de spécialité. Dès lors, les demandes des demanderesse sont recevables sur ce fondement même si elles n'ont pas caractérisé les produits ou services qu'elles opposent. En revanche, s'agissant de leurs actions en contrefaçon, celles-ci sont irrecevables faute d'indiquer quels sont les produits et services qu'elles opposent.

Par ailleurs, les demanderesse ne peuvent opposer les marques MATCHTV déposées les 11 octobre 2000, 11 avril 2001 et 22 mai 2002 à l'encontre de la marque MATCH.COM déposée le 1er avril 1996 ni la marque MATCH DU MONDE déposée le 27 mai 2005 à l'encontre des marques MATCHTRAVEL et MATCHLIVE déposées respectivement les 6 et 10 novembre 2003 donc antérieurement.

Sur l'atteinte à la marque de renommée

Les sociétés demanderesse soutiennent dans le corps de leurs écritures qu'elles sont titulaires des marques notoires MATCH et PARIS MATCH. Dans le "dispositif de leurs dernières conclusions elles indiquent également que la marque "MATCH VOYAGE" serait également notoire. L'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque où si cette reproduction ou cette imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière".

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

En l'espèce, les marques PARIS MATCH et MATCH sont des marques enregistrées, dès lors, bien que les demanderesse invoquent des marques notoires il s'agit en fait de marques renommées. Une marque renommée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, le public pertinent étant constitué par le consommateur moyen des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. S'agissant, comme en l'espèce d'un magazine, le public pertinent est le grand public.

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE expose qu'elle est titulaire des marques suivantes:

depuis le 13 août 1998 de :

- la marque MATCH déposée le 18 juillet 1977 au nom de COGEDIPRESSE, enregistrée sous le n°1 027 234, puis déposée le 17 juillet 1987 sous le numéro 1 419 920 renouvelée le 20 mai 1997 notamment en classes 16,35,38,41 et ancienne classe 42 et renouvelée le 4 juin 2007.

-la marque PARIS-MATCH déposée le 8 mai 1968 au nom de la Société Moderne d'Information (SMI) avec revendication d'un usage continu depuis le 25 mars 1949 pour

désigner un périodique, enregistrée sous le n°754 077, transférée à la société COGEDIPRESSE puis renouvelée le 21 avril 1978 et enregistrée sous le n° 1 049 328. La marque Paris MATCH a été renouvelée le 12 avril 1988 et le 6 mars 1998 et enregistrée sous le numéro 1 459 968 en classe 9, 16, 35 et 41 et ancienne classe 42. Elle a été renouvelée le 18 mars 2008. La marque semi-figurative PARIS MATCH enregistrée sous le n° 1707887, déposée le 27 novembre 1981 au nom de COGEDIPRESSE, renouvelée le 26 novembre 1991, transférée le 26 janvier 2000 au nom de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE le 12 septembre 2001 en classe 18, 25, 37 et ancienne classe 42. La marque semi-figurative Paris MATCH enregistrée sous le n°1493 210, déposée le 12 novembre 1953 au nom de la SMI, renouvelée le 29 octobre 1968 sous le n°813 228, transférée à la société COGEDIPRESSE et renouvelée le 20 octobre 1978 sous le n°1092 900 puis renouvelée le 20 octobre 1988, transférée le 13 août 1998 à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE puis renouvelée le 11 octobre 1998 et le 11 juin 2008 en classe 16. La marque semi-figurative PARIS MATCH enregistrée sous le n° 1 448 944 en classes 1 à 15,17,19,24,26 à 41. Cette marque semi-figurative a été déposée le 9 février 1988 au nom de COGEDIPRESSE et renouvelée le 28 janvier 1998 sous le n° 1 448 944 notamment en classe 35,38, 40 et 41. Le 26 janvier 2000 elle a été transférée à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et le renouvelée le 9 janvier 2008. La marque verbale MATCH TV déposée le 11 octobre 2000 sous le n°3 057 230 en classes 16,38 et 41 et comme marque communautaire le 11 avril 2001 sous le n°002 194 041 en classes 16, 38 et 41. La marque semi-figurative MATCH TV, marque communautaire déposée le 22 mai 2002 sous le numéro 002 712 172 et marque française déposée le 28 novembre 2001 sous le n°013 133 959 en classes 35, 38 et 41. La marque verbale MATCH VOYAGES déposée le 18 mai 1989 et renouvelée le 7 avril 1999 sous le n°1 531 643 en classes 16, 35, 38 et 41. La marque verbale MATCH DU MONDE déposée le 27 mai 2005 sous le numéro 05 361 628 en classes 9, 16, 35, 38 et 41, dont l'enregistrement a été publié le 4 novembre 2005.

L'élément distinctif et dominant de ces marques est le signe MATCH. La société HFP soutient que la notoriété des marques MATCH et Paris-MATCH est formellement établie par de nombreux éléments, tels que:

- l'ancienneté de l'usage desdites marques
- leur exploitation et diversification dans de nombreux domaines (Presse écrite MATCH, Télématique MATCH, sites web MATCH...) leur rayonnement international (rubrique MATCH INTERNATIONAL)
- la mise en oeuvre d'opérations de sponsoring et de promotion (Le Grand Prix annuel Paris MATCH et diffusion sur les ondes radio...)
- la reconnaissance judiciaire de la notoriété de la marque MATCH (reconnue par l'INPI et l'OMPI, ainsi que par diverses décisions judiciaires).

Il résulte de la revue de presse versée aux débats que le magazine PARIS MATCH est également désigné par le public pertinent, en l'espèce le grand public, sous la seule appellation MATCH. Cette terminologie est aussi notoire que l'appellation PARIS MATCH, en raison de l'exploitation de longue date de cet hebdomadaire qui existe depuis 1949 et de la connaissance très étendue qu'en a le public tant en France qu'à l'étranger. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses le signe MATCH est bien utilisé à titre de marque pour désigner un magazine et les rubriques figurant audit magazine notamment "flash match, match people, match de la semaine, vivre match, c'était dans Match, match guide, match santé, culture match, match livres ou encore match de la vie".

Une étude SIMM réalisée en 2006, montre que 89,15% des français déclarent connaître la marque Paris Match. Un sondage versé aux débats par les sociétés demanderesse a été réalisé par l'institut IFOP en avril 2009 auprès d'un échantillon de 1011 personnes. 62 % des personnes interrogées ont indiqué que le mot MATCH évoquait spontanément pour elles un magazine d'actualité. Dans ces conditions, la renommée des marques MATCH et Paris Match est suffisamment établie, pour que la société HFP puisse se prévaloir d'une atteinte à sa marque de renommée MATCH.

En revanche, les sociétés demanderesse ne versent aux débats aucun élément quant à la renommée de la marque MATCH VOYAGES . Dans ces conditions, la renommée de cette marque n'est pas établie et les demanderesse seront déboutées de toutes demandes à ce titre.

Les sociétés défenderesse soutiennent également que les noms de domaine match.fr et parismatch.fr sont des noms de domaines notoires. Les noms de domaines ne sont pas des marques dans ces conditions les dispositions de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle ne leur sont pas applicables, et les demandes formées à ce titre par les sociétés demanderesse sont irrecevables.

Sur la tolérance par forclusion

Les sociétés défenderesse soutiennent que l'action de la société HFP doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle est forclosée à solliciter la nullité et l'interdiction d'usage en France de la marque communautaire MATCH.COM puisqu'elle en a toléré l'usage pendant plus de cinq ans. L'article 54 §2 du règlement CE 207/2009 sur la marque communautaire dispose que: le titulaire d'une marque nationale antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2, ou d'un autre signe antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4 qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage d'une marque communautaire postérieure dans l'Etat membre où cette marque antérieure ou l'autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l'autre signe antérieur pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure ait été effectué de mauvaise foi.

L'article 110 du règlement n°207-2009 sur la marque communautaire dispose que les actions en violation des droits antérieurs "ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 54, paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire".

Seule la preuve de la connaissance effective du signe contesté constitue le point de départ de la forclusion. Le point de départ du délai de forclusion par tolérance est la connaissance qu'à eu le demandeur non pas de l'existence mais de l'usage de la marque seconde, la date de l'enregistrement est de ce point de vue indifférente. En l'espèce, les sociétés défenderesse versent aux débats un article du journal LIBERATION de 1998 dont il résulte que les internautes français se connectaient dès cette époque au site de la société match.com afin d'effectuer des rencontres. A partir de 2002, le site américain a été accessible en version française destinée au public français.

Pour autant, le site en 1998, était rédigé en langue anglaise et de ce fait non destiné au public français. Par ailleurs, le fait que les demanderesse aient introduit en 1998 une opposition à

l'enregistrement de la marque litigieuse, ne signifie pas qu'elles avaient à l'époque connaissance de l'usage de la marque seconde pour un site de rencontre en ligne.

Dès lors, si on prend comme point de départ du délai de forclusion l'année 2002, mise en service en langue française du site des sociétés défenderesses moins, de cinq ans se sont écoulés entre cette date et le 28 novembre 2006, date de la délivrance de l'assignation.

Dans ces conditions, les sociétés demanderesses ne sont pas forcloses à agir pour atteinte à leurs droits à l'encontre de la marque MATCH.COM.

Sur l'atteinte à la marque renommée MATCH

Les sociétés demanderesses soutiennent qu'il y a eu atteinte à leurs marques renommées MATCH et PARIS MATCH par l'exploitation de la marque communautaire MATCH.COM sur le fondement de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cette marque a été déposée pour un service d'agence matrimoniale en ligne.

Le tribunal rappelle que l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque où si cette reproduction ou cette imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière".

Il est constant que l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle s'interprète à la lumière de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 89/104 et que la protection n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque.

Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, équivaut à l'existence d'un lien.

L'existence d'un lien entre les deux marques doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Il résulte d'un sondage effectué par l'institut IFOP à la demande de la société HFP en avril 2009 sur 50% d'un échantillon de 1011 personnes qu'à la question "selon vous que désigne le site www.match.com" 35% ont répondu spontanément le site de l'hebdomadaire Paris Match et 10% un site de rencontre en ligne. S'agissant du même panel auquel la question était posée au vu d'une liste préétablie 73% des personnes interrogées ont désigné "le site de l'hebdomadaire Paris Match" et 21 % un site de rencontre en ligne.

Il résulte de ce sondage que la preuve est suffisamment rapportée que le grand public établit un lien entre la marque de renommée MATCH, qui désigne un magazine et la marque MATCH.COM qui est également un nom de domaine, en conséquence, l'utilisation de la marque MATCH.COM engage la responsabilité de son auteur dans la mesure où elle est de nature à porter préjudice à la demanderesse propriétaire de la marque de renommée.

Dans ces conditions, il y a atteinte aux marques de renommée MATCH et PARIS MATCH par usage de la marque MATCH.COM et par les sites internet match.com et fr.match.com sur lesquels est exploité le site de rencontre en ligne de la société MATCH.COM.

Le dépôt de la marque communautaire n°6040802 "Match.com platinum" le 26 juin 2007 pour des services de rencontres informatisées et services d'agences matrimoniales porte également atteinte à la marque de renommée MATCH dans la mesure où le terme d'attaque de la marque est MATCH et où les termes .com et platinum peuvent être perçus comme étant des déclinaisons de la marque de renommée MATCH.

Il en est de même du dépôt de la marque communautaire n°5699541 "Matchtalk" déposé le 7 février 2007 pour des services de rencontres informatisées. Ce dépôt est de nature à porter atteinte à la marque de renommée MATCH malgré la graphie particulière de la marque matchtalk, dans laquelle les deux termes match et talk sont liés pour former un ensemble, le terme d'attaque étant la reprise du signe de la marque de renommée MATCH et où le suffixe talk peut faire référence dans l'esprit du public à un lieu d'échange entre lecteurs du magazine.

En ce qui concerne la marque communautaire verbale "matchlive" n°003531019 le 10 novembre 2003, en classes 36, pour "parrainage d'événements sociaux" L'organisation d'événements sociaux" et 45 "fourniture de services d'organisation de présentations et de rencontres" et la marque communautaire verbale n°003527025 "Matchtravel" déposée le 6 novembre 2003, en classes 36 pour "parrainage de voyages, croisières et vacances ; parrainage d'événements sociaux, 39 "organisation de voyages, croisières et vacances", 41 "organisation d'événements sociaux" et 45 "fourniture de services de rencontres et d'organisation de rendez-vous", elles sont constituées de deux termes liés avec en terme d'attaque le terme MATCH, élément distinctif et dominant et pourront être perçues par le grand public comme étant des déclinaisons de la marque de renommée MATCH, qui pourra établir un lien entre ces marques et les marques de renommée. Dans ces conditions elles portent atteinte à la marque MATCH.

Les sociétés demanderesse reprochent également aux sociétés défenderesses d'avoir fait l'acquisition de mots clés tels que MATCH et MATCH.FR en permettant le référencement de leur site MATCH.COM.

Les sociétés défenderesses contestent que la société MATCH.COM ait réservé les mots-clés "match.fr", et soulignent à juste titre que les annonces que les demanderesse ont fait constater sont manifestement déclenchées par le choix du terme "match". Elles ne contestent pas, en revanche, avoir réservé le mot clé "match". Le tribunal relève que s'agissant, non pas de contrefaçon mais d'atteinte à la marque renommée "Match", les sociétés demanderesse sont bien fondées à soutenir que la réservation d'un tel mot clé est de nature à porter atteinte à la marque de renommée.

Il n'est pas contesté que les défenderesses sont titulaires des noms de domaines suivants: matchpress.info, matchpressroom.info; matchtv.info, matchtv.net, matchpress.net, matchpress.biz, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org et matchpressroom.org, ematchtv.com.

En revanche, les sociétés défenderesses ne sont pas titulaires du nom de domaine match.org.

Il est constant que les noms de domaine matchpress.info, matchpressroom.info, matchtv.info, matchtv.net, matchpress.biz, matchnews.org, matchnewscenter.org, matchpress.org, matchpress.net et matchpressroom.org et ematchtv.com ne sont pas exploités.

Les sociétés demanderesses soutiennent que ces sites ont un champ sémantique qui relève des médias et qui est de nature à empêcher son développement dans ce domaine. La simple allégation que des sites non exploités seraient de nature à porter atteinte aux marques notoires est insuffisante à caractériser ladite atteinte. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de radiation de ces noms de domaine non exploités.

Sur la demande de nullité de la marque communautaire MATCH.COM

La société MATCH.COM LP est titulaire de la marque communautaire verbale "match.com" n°000182253 qui a été déposée le 1er avril 1996, a été enregistrée le 9 mars 2004 en classe 42 pour des "services d'informations et de conseils concernant et sous la forme de services et présentation et d'agence matrimoniale en ligne" et a été régulièrement renouvelée en 2006.

La société HFP sollicite la nullité de la marque communautaire "match.com", au motif qu'il s'agirait d'une demande reconventionnelle à la demande en contrefaçon présentée par la société MATCH.COM formulée en raison de l'usage par la demanderesse du terme Match en rapport avec des services de rencontre sur son site match.fr. L'article 53 du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire du 26 février 2009 dispose que : la marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon."

La société MATCH.COM fait valoir qu'elle renonce à sa demande en contrefaçon. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, le renoncement à une demande, qui n'est pas un désistement d'instance, n'a pas à être accepté par l'autre partie. Dès lors, en l'absence de demande en contrefaçon à leur encontre, la demande en nullité de la marque match.com, présentée par les sociétés HFP et HFA n'est donc plus présentée à titre reconventionnel à une action en contrefaçon mais devient présentée à titre principal et ne peut être accueillie ; elle doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes en contrefaçon par reproduction et par imitation

Les sociétés HFP et HFA soutiennent que l'exploitation en France de la marque communautaire MATCH.COM et du nom de domaine FR.MATCH.COM constitue une contrefaçon par reproduction des marques antérieures MATCH, de la marque équivalente PARIS-MATCH et des sites et noms de domaine parismatch.com et match.fr exploités pour des services de communication et de transmission d'information sur tout support; que le dépôt des noms de domaine "matchtv.info" et "matchtv.net" constitue une contrefaçon par reproduction des marques antérieures match et matchtv, de même que l'achat du mot clé "match" par les défenderesses afin que leur site "match.com" figure en tête des références des listes des moteurs de recherche notamment sur google, yahoo, msn. Par ailleurs, constituerait selon les demanderesses la contrefaçon par imitation de la marque antérieure MATCH :

-le nom de domaine FR.MATCH.COM,

-le dépôt des marques :

"match live le 10 novembre 2003,

"Match travel" le 10 novembre 2003,(sic)

"matchtalk" déposé le 7 février 2007

"match platinum" le 26 juin 2007

les différents noms de domaine déposés et/ou exploités comprenant le terme match:

matchpress.info

matchpressroom.info

matchpress.net

matchpress.biz

matchnew.org

matchnewscenter.org

matchpress.org

matchpressroom.org.

Compte tenu de l'application en l'espèce des dispositions de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sur la contrefaçon, d'autant que les demanderesse ne présentent aucune demande indemnitaire distincte de ce chef.

Par ailleurs, les sociétés demanderesse soutiennent qu'il y aurait contrefaçon de leurs noms de domaine "parismatch.com" et "match.fr" exploités pour des services de communication et de transmission d'information sur tout support, mais il y a lieu de rappeler que les articles L713-2 et L712-3 du code de la propriété intellectuelle ne sont applicables qu'aux atteintes portées à des marques et non à des noms de domaine. Dès lors, les demandes en contrefaçon fondées sur l'atteinte aux noms de domaine de la société demanderesse sont irrecevables.

Sur les demandes de déchéances présentées par les sociétés MATCH.COM INTERNATIONAL et MATCH.COM

Ces deux sociétés présentent des demandes de déchéance des droits des demanderesse sur les marques suivantes, pour défaut d'usage: MATCH n° 1419920 (marque verbale) déposée le 17 juillet 1977 pour les services suivants : "agences matrimoniales, agences de rencontre et clubs de rencontres" en classe 42, "produits de l'imprimerie, en particulier journaux et périodiques" en classe 16; "tous services de communication et notamment agence de presse et d'information (en classe 38); "tous services destinés à l'information du public. Services de communications sur réseaux informatiques en général. Tous services de communication dans le domaine audiovisuel et vidéo (classe 38); "tous services destinés à la récréation du public; distribution de tous supports d'information (journaux, revues périodiques, magazines, publications, cassettes, programmes et émission télévisées (classe 41); "édition de textes, d'illustrations, de livres, revues, journaux, périodiques et publications en général" (classe 41); "abonnement à tous supports d'informations, de textes de sons et/ou d'images"(classe 35). MATCH TV n°03 057 230 (marque verbale) déposée le 11 octobre 2000 pour les services suivants "produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums" (classe 16) "édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues de journaux, de périodiques de magazines, et de publications en tous genres et sous toutes les formes y compris les publications électroniques et numériques (classe 41) ; publication de livres, organisation de concours, de jeux et de campagnes d'informations et de manifestations professionnelles ou non (classe 41). MATCH TV n°002194041 (marque verbale) déposée le 11 avril 2001 pour les services suivants:" produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazine, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums" en classe 16; "éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes formes y compris de publications électroniques et

numériques" en classe 41 "organisation de concours de jeux en tous genre. " MATCH VOYAGES n°151643 (marque verbale) déposée le 18 mai 1989 pour les services suivants : " produits de l'imprimerie, en particulier journaux et périodiques" en classe 16; "édition de livres, revues, abonnement de journaux (...) Distribution de journaux" en classe 41 ; "organisation de concours et de jeux en tous genre " en classe 41.

Les sociétés demanderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande de déchéance compte tenu du fait que l'impossibilité d'utiliser le signe en raison de sa notoriété le rend indisponible et empêchent les demandes en déchéance de prospérer faute d'intérêt à agir des demandeurs. Les développements qui précèdent conduisent à interdire aux sociétés MATCH.COM INTERNATIONAL et MATCH.COM l'emploi de la dénomination MATCH au visa de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que ces mesures privent ces sociétés de tout intérêt à exercer une action reconventionnelle en déchéance en ce qui concerne la marque MATCH. En ce qui concerne les marques MATCH TV et MATCH VOYAGES. Ces marques ne sont pas des marques de renommée.

S'agissant de marques communautaires l'article 51 du règlement sur la marque communautaire n°207/2009 dispose que : "le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.

a) si pendant une période ininterrompue de cinq ans la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs à son non usage; (...)"

S'agissant des marques françaises l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés à l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...)"

Aux termes de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle "la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tout moyen".

Il convient d'observer que les sociétés demanderesses opposent les marques dont elles sont titulaires en se contentant de viser les classes administratives sans pour autant préciser quels sont les produits et services qu'elles opposent. Dans ces conditions, elles ont été déclarées irrecevables à agir en contrefaçon. Les sociétés défenderesses n'établissent pas qu'elles auraient un intérêt à agir en déchéance. L'action en contrefaçon de ces marques ayant été déclarée irrecevable, elles n'ont plus intérêt à agir en déchéance de ces marques.

Sur les mesures réparatrices

Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction d'exploitation sur le territoire français de la marque "match.com", des marques communautaires Match travel n°00352025 et match live n°00351019 ainsi que des sites match.com et fr.match.com, selon des modalités précisées au dispositif.

Il convient d'observer que les sociétés demanderesses se plaignent également de l'atteinte à leur marque renommée par le dépôt des marques "match.complatinum" n°6040802 et "matchtalk" n°5699541 mais n'en tirent aucune conséquence.

Les sociétés HFP et HFA sollicitent la condamnation des sociétés défenderesses à leur payer: 150 000 euros pour la perte de la distinctivité et la dilution des marques notoires MATCH et Paris Match,

-200 000 euros pour la perte de la valeur d'attrait, de prestige et d'exclusivité des marques notoires Match, Paris Match et la perte de leur valeur patrimoniale,

-100.000 euros pour la confusion engendrée par l'emploi de l'adresse "fr.match.com" créant la confusion avec le site match.fr et paris match.com.

La société HPF est titulaire des marques MATCH et PARIS MATCH. Dès lors, elle est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice né étant précisé que la perte de distinctivité, de dilution, de valeur d'attrait, de prestige, d'exclusivité et de perte de valeur patrimoniale correspondent en fait à l'unique préjudice né de l'atteinte à ses marques notoires qui tend à leur dilution.

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30 000 euros la réparation de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne le préjudice né de la confusion entre l'adresse "fr.match.com" et les sites m"atch.fr" et "paris.match.com", il y a lieu de noter que la demanderesse n'a articulé des demandes qu'au titre de la contrefaçon, or il ne peut y avoir contrefaçon par rapport à un nom de domaine préexistant. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'indemnisation.

C'est à juste titre que les sociétés défenderesses soutiennent que la société HFA n'est que locataire gérant des marques et que le contrat la liant à la société HFP ne lui accorde que le bénéfice de son préjudice personnel. Dès lors, la société HFA ne justifiant d'aucun préjudice personnel, elle ne saurait obtenir l'octroi de dommages-intérêts. Le préjudice de la société HFP étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages-intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation des demanderesses pour procédure abusive. L'action engagée par les demanderesses à rencontre des défenderesses ayant partiellement prospéré, les sociétés défenderesses ne pourront qu'être déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner les sociétés MATCH L.L.C et MATCH.COM LP parties perdantes, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.

Il ne paraît pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

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

Dit recevable l'intervention volontaire de la société MATCH.COM LLC aux lieux et place de la société MATCH.COM LP,

Déclare les sociétés HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES irrecevables à opposer aux défenderesses la marque MATCH TV n°3057230, les marques communautaires MATCH TV n°002721272 et n°002194041 et la marque MATCH DU MONDE n°3361628 déposée postérieurement à la marque "match.com"

Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de marques faute de précision sur les produits et services opposés,

Déclare irrecevables les demandes en atteinte aux noms de domaine "notoires" match.fr et parismatch.com, et en contrefaçon de ces noms de domaine,

Dit que les marques PARIS MATCH et MATCH sont des marques de renommée,

Dit que les sociétés demanderesses ne sont pas forcloses à agir à l'encontre de l'usage de la marque communautaire "match.com" n°000182253,

Déclare irrecevable l'action en nullité de la marque communautaire "match.com" n°000182253,

Dit que les sociétés MATCH.COM L.L.C et MATCH.COM LP ont porté atteinte aux marques de renommée MATCH et PARIS MATCH, en faisant usage sur le territoire français de la marque communautaire match.com et en exploitant un site de rencontre sur internet à l'adresse "match.com" et "fr.match.com", et en réservant le mot clé "match", et en déposant les marques communautaires "matchtravel" n°003527025, "matchlive" n°003531019, en conséquence,

Interdit aux sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM LP d'utiliser sur le territoire français les marques communautaires "match.com" n°000182253, "matchtravel" n°003527025, "matchlive" n°003531019, ainsi que les noms de domaine "match.com", rédigé en français, et "fr.match.com", sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte étant limitée à deux mois,

Condamne in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM LP à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte aux marques notoires MATCH et PARIS MATCH,

Dit n'y avoir lieu à publication de la décision,

Déboute les demanderesses pour le surplus de leurs demandes,

Déclare irrecevables les demandes en déchéance des droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE sur marques MATCH n° 1419920, MATCH TV n°3057 230, MATCH TV n°002194041 et MATCH VOYAGES n°151643,

Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM LP à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la somme totale de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés MATCH.COM LLC et MATCH.COM LP aux entiers dépens.

Fait et jugé le 8 octobre 2010

LE GREFFIER
LE PRESIDENT