

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
13/07451

N° MINUTE : 7

Assignation du :
21 Mai 2013

**JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2014**

DEMANDERESSE

MY LITTLE PARIS, SAS
13 boulevard de Rochechouart
75009 PARIS

représentée par Me Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#D1759

DÉFENDERESSE

BEAUTY TREND FRANCE, SAS
127 rue Amelot
75011 PARIS

représentée par Maître Emmanuel TRICOT de la SELARL W & S,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0215

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Présidente,
Mélanie BESSAUD, Juge, *signataire de la décision*
Nelly. CHRETIENNOT, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DÉBATS

A l'audience du 29 Avril 2014, tenue publiquement, devant Marie SALORD, Mélanie BESSAUD juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

Expéditions
exécutoires
délivrées le:

16/06/2014

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

Le marché des coffrets miniatures vise à adresser chaque mois à des internautes abonnés un coffret, autrement appelé «box », contenant des produits surprises miniatures. Il s'est aujourd'hui développé autour de thèmes très variés tels que la naissance, avec la création de « Little Cigogne», les accessoires de charme, proposés par « Ma sexy Box », la cuisine de « My evasion box » ou encore le vin proposé par « Le petit ballon », etc.

Le concept marketing de ces coffrets consiste à adresser à l'abonné chaque mois, dans sa boîte aux lettres, des produits surprises sélectionnés en fonction de sa personnalité et de ses goûts.

Créée en 2008, la société MY LITTLE PARIS diffusait initialement sur internet une lettre d'actualité ou newsletter, sur les bons plans proposés à Paris : les restaurants, boutiques, magasins, décoration et lieux insolites à découvrir ou encore les livres et revues de mode à se procurer.

Outre ces lettres d'information, la société MY LITTLE PARIS adresse aujourd'hui chaque mois à sa clientèle, sur abonnement, un coffret dénommé « My Little Box » contenant des cadeaux surprises et des produits de beauté.

Elle propose depuis quelques mois des services identiques à ses lecteurs marseillais et lyonnais, en déclinant son savoir faire sur une région spécifique. Selon la société My Little Paris, elle compte actuellement plus de 900.000 abonnés et tire une partie importante de ses revenus des annonces publicitaires figurant sur son site internet.

Au vu des extraits de base de l'Institut national de la propriété industrielle versées au débat, la société MY LITTLE PARIS est titulaire de :

- la marque communautaire semi-figurative "My Little Box" enregistrée le 19 mars 2012 sous le n°10738979 pour désigner des produits en classes 16, 35 et 38;
- la marque verbale française "My Little Box" enregistrée le 18 octobre 2011 sous le numéro 3867759 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 41 ;
- la marque française verbale "My Little Book Club" n° 3 982 151 déposée le 12 février 2013 et publiée le 8 mars 2013, enregistrée pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38 et 41 le 23 août 2013.

Par ailleurs, elle dit être titulaire d'un certain nombre de marques enregistrées et/ou en cours d'enregistrement auprès de l'Institut national de la propriété industrielle et notamment :

- la marque française « My Little » déposée sous le numéro 3644654



- la demande d'enregistrement de la marque française verbale "My Little Book" publiée le 28 septembre 2011 mais l'extrait versé au débat mentionne Madame Péchiodat comme dépositante;
- la marque française « My Little Paris » enregistrée sous les numéros 3904889, 3904894, 3551697,
- les marques françaises "My Little Wedding", "My Little Kids", "My Little Reporter" et "My Little Web".

Selon elle, elle s'est ainsi constitué une véritable famille de marques autour de sa marque phare "My Little", permettant au public de faire le lien entre chacune de ses marques et la société MY LITTLE PARIS.

Au mois de juillet 2012, elle expose avoir commercialisé un coffret intitulé MY LITTLE TRAVEL BOX, accompagné d'un petit livret MY LITTLE TRAVEL BOOK.

La société BEAUTY TREND FRANCE SAS est une filiale du groupe allemand BEAUTY TREND GmbH, qui commercialise une Glossy Box, coffret qui se compose exclusivement de produits de beauté (soins, maquillage, parfums...) de format réduit, envoyé mensuellement à des clients internautes abonnés au site internet www.glossybox.fr, lui-même géré par la société BEAUTY TREND.

Ce coffret est accompagné du « Glossy Mag », petit magazine présentant plus en détail les produits surprise proposés.

La société BEAUTY TREND FRANCE indique proposer des coffrets à thèmes, en fonction de la période de l'année à laquelle ils sont distribués. Ainsi, pour le mois de décembre 2012, les internautes abonnés ont pu recevoir un coffret de beauté gris argenté étoilé et pour le mois de juillet 2013, un coffret décliné autour du thème de la mer et des vacances.

En mars 2013, elle a offert un coffret reprenant le thème du voyage et proposant des produits destinés à accompagner et préparer selon elle la saison printanière, accompagné d'un livret de voyage intitulé MY LITTLE TRAVELLING BOOK, présenté comme un « city-guide » de voyage en vue de conseiller les abonnés sur les bons plans disponibles pendant les vacances dans différentes capitales européennes.

La société MY LITTLE PARIS indique avoir constaté que l'annonce publicitaire de la société BEAUTY TREND FRANCE sur le moteur de recherche Google employait les termes "Little-Box" dans des conditions engendrant selon elle une confusion avec sa propre activité.

Par acte d'huissier en date du 21 mai 2013, elle a donc fait assigner la société BEAUTY TREND devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2014, la société MY LITTLE PARIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1382 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,



- DIRE ET JUGER que la société My Little Paris est recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

1. REJETER la demande de nullité de la marque « My Little Box » formulée à titre reconventionnel par la société Beauty Trend France,

2. DIRE que la reproduction et l'imitation des marques française et communautaires « My Little Box » et « My little Book Club » ainsi que les signes « My Little Book » et « My Little Travel Book » par la société Beauty Trend France, constituent des actes de contrefaçon de marque et de droits d'auteur,

A défaut, et si le tribunal venait à considérer que les droits privatifs dont se prévaut la société My Little Paris, étaient inopposables :

DIRE que la reproduction et l'imitation des marques française et communautaire « My Little Box » et « My little Book Club » ainsi que les signes « My Little Book » et « My Little Travel Book » par la société Beauty Trend France, constituent des actes de concurrence déloyale,

3. DIRE que la reproduction et l'imitation du livret « My Little Travel Book » par la société Beauty Trend France constituent un acte de concurrence déloyale et de parasitisme,

4. DIRE que la reproduction et l'imitation du nom de domaine « www.mylittlebox.fr » par la société Beauty Trend France constituent un acte de concurrence déloyale et de parasitisme,

En conséquence :

- ORDONNER l'interdiction pour la société Beauty Trend France de commettre tout nouvel acte de contrefaçon de marques et de droits d'auteur sur les signes dont est propriétaire la société My Little Paris, le tout sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour pour toute nouvelle infraction qui viendrait à être constatée par huissier de justice à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la société Beauty Trend France à régler à la société My Little Paris la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel subi,

- CONDAMNER la société Beauty Trend France à régler à la société My Little Paris la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- DIRE que la décision à intervenir sera publiée aux frais de la société Beauty Trend France dans deux journaux suivants : Le Parisien et Le Figaro, ainsi que sur la page d'accueil du site internet de la société Beauty Trend France « Glossybox.Fr »,

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement,



- CONDAMNER la société Beauty Trend France à régler à la société My Little Paris la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société Beauty Trend France aux entiers dépens.

La société MY LITTLE PARIS soutient que sa marque "My Little Box" est suffisamment distinctive au regard des produits et services désignés à son dépôt, dont elle ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle. Elle se prévaut à ce titre de plusieurs décisions de l'Institut national de la propriété industrielle et ajoute que le caractère distinctif de sa marque a été à tout le moins acquis ou renforcé par son usage répandu qui permet au public de la rattacher directement à la société MY LITTLE PARIS.

Elle considère que la reproduction à titre de mots-clefs de ses marques "Little Box" et "My Little box" par la société BEAUTY TREND constitue un acte de contrefaçon compte tenu de la présentation de l'annonce du site internet de la défenderesse, qui reproduit en gras sa marque dans des conditions ne permettant pas à l'internaute raisonnable et attentif d'identifier la société BEAUTY TREND FRANCE. Elle fait observer que ce caractère contrefaisant est établi par le retrait immédiat de l'annonce litigieuse.

Elle prétend que le livret intitulé "My Little Travelling Book" distribué en mars 2013 par la société défenderesse constitue l'imitation de sa marque antérieure "My Little Book Club" et la contrefaçon de ses droits d'auteur sur les signes "My little Book" et "My Little Travel Book" qui sont en cours d'enregistrement devant l'INPI dès lors que l'ajout du terme "travelling" ne constitue qu'une différence mineure n'excluant pas l'imitation de ses signes antérieurs par le titre du livret.

Subsidiairement, si aucun droit privatif ne devait être reconnu, de tels agissements caractérisent selon elle des actes de concurrence déloyale.

La société MY LITTLE PARIS invoque des faits distincts de concurrence déloyale du fait de l'usurpation de son nom de domaine utilisé à titre de mot-clef par la défenderesse. Elle lui reproche encore d'avoir copié la forme et le contenu de son livret, qu'elle a tout comme elle distribué à l'approche de l'été dans son coffret de produits cosmétiques. Elle estime que ces faits constituent également des actes parasitaires dans la mesure où sa concurrente s'est inspirée de son propre livret et de son savoir-faire et a ainsi profité indûment de ses efforts humains et financiers pour accroître sa notoriété et son activité commerciale sans bourse délier.

Afin qu'il soit mis un terme à son préjudice, elle sollicite des mesures d'interdiction et la réparation de son préjudice économique constitué d'une perte de chance d'accroître sa clientèle et d'une perte de revenus publicitaires, outre son préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2014, la société BEAUTY TREND FRANCE demande au tribunal de :

Vu le code la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 111-1 et suivants, L. 711-1 et suivants,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



A titre principal

- PRONONCER la nullité de la marque MY LITTLE BOX n° 3867759 pour les produits et services des classes 16, 35 et 41 ;
- DIRE que la présente décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- En conséquence,

DEBOUTER la société MY LITTLE PARIS de ses actions en contrefaçon fondées sur la marque MY LITTLE BOX ;

- CONSTATER que les marques MY LITTLE BOOK et MY LITTLE BOOK CLUB ne sont pas enregistrées à titre de marque ;

- En conséquence, débouter la société MY LITTLE PARIS de ses actions en contrefaçon fondées sur les marque MY LITTLE BOOK et MY LITTLE BOOK CLUB ;

Si par extraordinaire le tribunal devait reconnaître la validité des marques MY LITTLE BOX, MY LITTLE BOOK et MY LITTLE BOOK CLUB,

A titre subsidiaire

- DIRE et JUGER que la société BEAUTY TREND FRANCE n'a commis aucun acte de contrefaçon des marques MY LITTLE BOX, MY LITTLE BOOK, et MY LITTLE BOOK CLUB ;

- DIRE et JUGER que le titre du livret MY LITTLE TRAVEL BOOK est dépourvu d'originalité et dès lors, n'est pas susceptible de protection par le livre I du code de la propriété intellectuelle;

- DIRE et JUGER que la société BEAUTY TREND FRANCE n'a commis aucun acte de contrefaçon de droit d'auteur ;

- DIRE et JUGER que la société MY LITTLE PARIS ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;

- DIRE et JUGER que la société BEAUTY TREND FRANCE n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ;

En conséquence :

- DEBOUTER la société MY LITTLE PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER la société MY LITTLE PARIS de sa demande de condamnation sous astreinte de commettre tout nouvel acte de contrefaçon de marque ;

- DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu à faire publier la décision à intervenir aux frais de la société BEAUTY TREND FRANCE ;

- CONDAMNER la société MY LITTLE PARIS au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir.

La défenderesse soulève en premier lieu la nullité pour défaut de distinctivité de la marque "MY LITTLE BOX" n°3867759 pour désigner des petites boîtes dès lors qu'il s'agissait selon elle, au jour du dépôt, des termes génériques et descriptifs utilisés dans le langage courant pour désigner les petites boîtes. Elle souligne que les décisions de l'Institut national de la propriété industrielle ne concernaient que la marque communautaire semi-figurative qui ne lui est pas opposée et que la distinctivité a été reconnue au regard des seuls éléments figuratifs. En toute hypothèse, elle rappelle que les décisions de Monsieur le Directeur de l'INPI rendues sur opposition n'ont d'effet qu'entre les parties.

Elle estime que la notoriété de ces termes génériques n'est pas démontrée par la demanderesse qui ne peut dès lors se prévaloir de l'acquisition de caractère distinctif par l'usage.

Si la marque opposée devait être reconnue valable, la société BEAUTY TREND FRANCE fait valoir que l'utilisation du signe "MY LITTLE PARIS" à titre de mot-clef est parfaitement régulière et ne constitue pas une contrefaçon compte tenu des conditions de présentation de l'annonce, qui ne laissent aucun doute sur sa nature publicitaire ni sur l'identité de l'annonceur, qui est clairement identifié.

La défenderesse soutient qu'en l'absence d'enregistrement des marques "MY LITTLE BOOK" et "MY LITTLE BOOK CLUB", l'action en contrefaçon de marque est mal fondée. En toute hypothèse, elle estime qu'aucun risque de confusion n'existe en l'absence de similitudes visuelles et auditives eu égard à l'ajout dans le titre de son livret du terme "travelling" qui se traduit par le terme français "voyage" et en l'absence de similitude conceptuelle.

S'agissant du titre "MY LITTLE TRAVEL BOOK", la défenderesse soutient qu'il n'est aucunement original puisqu'il est purement descriptif et générique. Elle relève en outre qu'il n'est que la traduction d'un album de Tintin "Le petit livre des voyages" et que la seule traduction de ce titre préexistant avec l'adjonction du terme "MY" n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur.

Au regard des titres et du contenu des livrets, elle s'oppose aux demandes fondées sur les droits d'auteur.

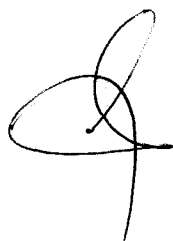
La société BEAUTY TREND FRANCE considère qu'il n'existe aucun fait distinct de concurrence déloyale du fait de l'utilisation du service Google AdWords et relève que la demanderesse ne peut prétendre bénéficier d'un monopole sur les thèmes du voyage. Enfin, elle prétend que les formats, les présentations et les contenus des livrets opposés sont différents.

S'agissant du nom de domaine "www.mylittlebox.fr, la défenderesse lui dénie toute distinctivité pour un site destiné à commercialiser de petites boîtes.

Enfin, la société défenderesse rappelle qu'elle a été la pionnière dans le domaine des boîtes de beauté et que les idées sont de libre parcours ce dont il ressort qu'aucune volonté de pillage n'est démontrée à son encontre alors qu'elle supporte depuis des années des coûts de développements, de création et d'investissements financiers et humains de son concept.

Elle estime qu'aucun préjudice n'est établi et souligne la célérité avec laquelle elle a retiré le bandeau publicitaire litigieux dès la première demande, dans un souci d'apaisement.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2014.



EXPOSE DES MOTIFS

Sur la validité de la marque verbale française "My Little Box" n° 3867759

En vertu de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, *Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.*

Sont dépourvus de caractère distinctif :

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

En vertu de l'article L. 714-3, alinéa premier du code de la propriété intellectuelle, *est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 de ce code.*

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

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

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie le jour de son dépôt, en l'espèce le 18 octobre 2011 et il convient de l'apprécier au regard du public concerné qui se définit par rapport aux produits visés dans le dépôt.

La marque querellée a été déposée le 18 octobre 2011, publiée le 11 novembre 2011 et enregistrée le 10 mai 2013 pour désigner de nombreux produits et services, à savoir:

* en classe 16: Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour



l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
* en classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;

* en classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

La défenderesse prétend que la marque verbale "MY LITTLE BOX" est usuelle et générique pour désigner dans le langage courant des petites boîtes, lesquelles ne sont pourtant pas visées à l'enregistrement.

S'il est constant que les termes dominants "Little Box" seront aisément compris par le grand public comme signifiant "petite boîte" et sont donc descriptifs du service actuellement proposé par la société My Little Box sur son site internet, à savoir la commercialisation de coffrets regroupant divers produits, aucun élément ne permet en revanche de considérer que l'ensemble verbal "My Little Box" constitue la désignation générique ou usuelle des produits de l'imprimerie, de la publicité ou de l'éducation et du divertissements tels qu'énumérés à l'enregistrement de la marque.

Par conséquent, la défenderesse succombe à rapporter la preuve du caractère descriptif ou générique de la marque "My Little Box" pour l'ensemble de ces produits..

Par ailleurs, il ressort de la revue de presse qu'elle produit et plus particulièrement de l'article publié le 10 novembre 2011 sur le site "lexpress.fr" que le concept des "Beauty boxes" a été lancé en France en juin 2011. S'il en ressort que le terme "Box" est utilisé par la grande majorité des acteurs de ce marché, il n'est pourtant pas démontré que l'ensemble verbal "My little Box" était usuel au jour du dépôt de cette marque le 18 octobre 2011 pour désigner les produits visés ni même le conditionnement de ces produits.

Il sera donc retenu que la marque verbale française "My Little Box" était distinctive, bien que faiblement, au jour de son dépôt et la demande en nullité à titre reconventionnel par la société BEAUTY TREND FRANCE sera rejetée.



Sur la contrefaçon alléguée de la marque “My Little Box”

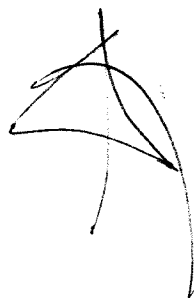
En vertu de l'article L. 713-2) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, a) la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, a) de la directive 89/104, le titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à la marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

La CJUE a dit pour droit dans un arrêt C/236/08 Google France SARL et Google Inc contre Louis Vuitton Malletier en date du 23 mars 2010 que « les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n°40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers ».

La copie d'écran constituant la pièce n°3 de la demanderesse est dépourvue de force probante dès lors que les conditions de son obtention ne sont pas connues, qu'elle ne mentionne aucune date et que les termes entrés dans le moteur de recherche Google étaient l'ensemble “*m little box*” et non “*my little box*”. Le tribunal ne tiendra dès lors pas compte de cette pièce sans qu'il y ait lieu de l'écarter des débats dès lors que sa régularité et donc sa recevabilité ne sont pas discutées.

Le procès-verbal d'huissier dressé le 6 décembre 2012 sur le moteur de recherche Google démontre que la requête constituée des termes “*my little box*” fait apparaître en tête des résultats une annonce reproduite en annexe 1 de l'acte, rédigée de la façon suivante:



2 my little box

Web Images Maps Shopping Vidéos Plus - Outils de re

Environ 397 000 000 résultats (0.23 secondes)

Annonce relative à my little box ①

GLOSSYBOX Beauty - Les tendances beauté chez vous.
www.glossybox.fr/My-Little-Box
Commandez GLOSSYBOX !

My Little Box - Accueil

www.mylittlebox.fr

Cocktails d'Halloween (lire la suite). Vous en voulez encore ? (lire la suite). Ça, ça va vous faire du bien (lire la suite) - Faites découvrir My Little Box à vos amis ...

Mon compte

Home Mon compte Le concept
S'abonner Offrir La box Presse ...

Abonnement

Quoi d'neuf dans votre boîte aux
lettres ? Des impôts, des ...

Le Concept

My Little Box s'est fixé une sacrée
mission : vous coller le frisson ...

Autres résultats sur mylittlebox.fr »

MyLittleBox change

My Little Box change. Image
horizontal. Mais pourquoi ...

Box

Presse - Christmas Box - Detox Bx
2012 - Flirt Box 2012 - ...

Offrir

Offrez un abonnement à My Little
Box. Pour remplir de surprises ...

L'annexe jointe au procès-verbal ne fait pas apparaître de mise en page particulière mettant en exergue son caractère publicitaire, la seule mention "Annonce relative à my little box" ne permettant pas de distinguer nettement cette annonce des autres référencements naturels, d'autant qu'elle arrive en tête des résultats sans séparation d'avec le reste des résultats.

S'il est exact que la page est imprimée en noir et blanc, aucun élément ne permet de penser qu'un encadré de couleur distinguait cette annonce du reste de la page des résultats et la défenderesse n'apporte aucun élément de preuve allant dans ce sens.

De plus, si les termes Glossy Box sont clairement mis en évidence à plusieurs reprises dans l'annonce, la mention "My-Little-Box" adjointe au nom de domaine du site de la défenderesse, au sein de l'url renvoyant vers le site, laisse penser à l'internaute que le site Glossy Box est un distributeur de boîtes de produits de beauté parmi lesquelles se trouve la boîte de la demanderesse, ce qui est accentué par la mention

“Les tendances beauté chez vous” qui implique qu’il s’agit d’un distributeur généraliste.

Au surplus, le nom de la société BEAUTY TREND n’est pas mentionné dans le texte de l’annonce et ne permet pas d’identifier l’exploitant du site Glossy Box.

Ainsi, au regard de la présentation et du contenu de l’annonce qui reproduit à l’identique la marque de la demanderesse, la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers et cet usage porte donc atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque “My Little Box” dont la société MY LITTLE PARIS est titulaire .

La reproduction des termes “My Little Box” au sein d’une annonce commerciale, plus particulièrement accolés à l’adresse du site internet de la défenderesse, dans une typographie identique à la marque de la demanderesse puisque chaque terme débute par une majuscule, pour désigner des boîtes comprenant des échantillons de produits de beauté, qui sont identiques à la diffusion de matériels publicitaires notamment d’échantillons visés au dépôt de la marque n°3867759, caractérise le grief de contrefaçon par reproduction et engage la responsabilité civile de la société BEAUTY TREND FRANCE.

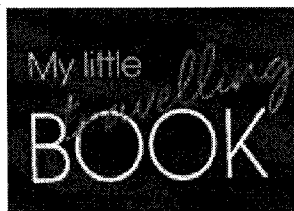
La contrefaçon alléguée de la marque “MY LITTLE BOOK CLUB”

Le tribunal constate que la demanderesse ne fonde son action en contrefaçon par imitation que sur sa marque “MY LITTLE BOOK CLUB” et non sur la marque “MY LITTLE BOOK” qu’elle se contente d’évoquer.

La société MY LITTLE PARIS est titulaire de la marque française semi-figurative “MY LITTLE BOOK CLUB” déposée le 12 février 2013 dont la demande enregistrée sous le numéro 3982151 a été publiée le 8 mars 2013 et dont l’enregistrement a été publié le 23 août 2013 pour désigner notamment les produits de l’imprimerie, albums et livres.

Il n’est pas contesté que la société défenderesse a proposé dans le courant du mois de mars 2013 et donc postérieurement à la publication de la demande de marque de la demanderesse, un livret intitulé “My

little Travelling Book”:



Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly representing the court or a party, located at the bottom left of the page.

A smaller handwritten signature or mark, possibly representing the court or a party, located at the bottom right of the page.

identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon.

Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

L'identité des petits livres offerts par la société BEAUTY TREND FRANCE avec les livres visés au dépôt de la marque n'est pas discutée.

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

D'un point de vue visuel, les deux signes sont constitués de quatre mots dont trois sont identiques "MY" "LITTLE" et "BOOK", étant relevé que les deux termes placés en position d'attaque sont parfaitement identiques dans les deux signes.

Dans le signe argué de contrefaçon, les termes "My little" sont inscrits au-dessus du terme "BOOK", qui est écrit dans une police plus grande et est donc mis en avant. Le mot "travelling" est inscrit en biais en surimpression sur le terme Book dans une couleur rose contrastant avec le fond et les autres éléments verbaux. Du fait de la composition de cet élément verbal complexe, les termes "travelling" et "BOOK" sont dominants visuellement, tandis que dans la marque, aucun des quatre mots "MY LITTLE BOOK CLUB" n'est mis en exergue.

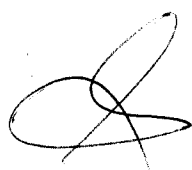
Phonétiquement, la marque est constituée de 5 syllabes tandis que le signe opposé en comprend 7. L'insertion du terme "travelling" au milieu du signe attaqué constitue une importante différence phonétique avec la marque, ainsi que la présence du terme "CLUB" à la fin de la marque qui n'est pas repris dans le signe.

Conceptuellement, la marque constituée de termes aisément perceptibles même pour le consommateur français, évoque immédiatement un club de lecture tandis que le signe opposé sera appréhendé comme désignant un livre de voyage d'autant plus qu'il s'insère dans un ensemble visuel qui comprend des tampons évoquant des pays étrangers (Jamaïca, Bahamas, Barcelona...).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne et la société MY LITTLE PARIS doit dès lors être déboutée de sa demande en contrefaçon.

Sur la contrefaçon alléguée de droits d'auteur

La demanderesse soutient que le titre de livret "My Little Travelling Book" constitue une atteinte aux droits d'auteur qu'elle détient sur les signes "My Little Travel Book" et "My Little Book".



L'article L 112-4 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même* ».

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'un titre d'une oeuvre de l'esprit sans formalité et du seul fait de son originalité.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité du titre doit être explicitée par son auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.

En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur un titre doit spécifier ce qui en fait le support de sa personnalité, tâche ne revenant pas au tribunal qui ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur.

Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité du titre qui lui est soumis, ni imposer ses choix ou ses goûts.

Par ailleurs, l'originalité du titre, qui ne se réduit pas à sa nouveauté, doit se caractériser indépendamment de l'oeuvre qu'il identifie et peu importe la qualité ou la notoriété de celle-ci, l'originalité ne s'acquérant pas a posteriori.

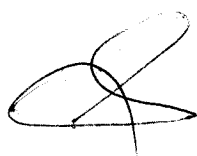
A titre préalable, le tribunal constate que le signe "MyLittle Book" a été déposé à titre de marque française par la société MY LITTLE PARIS le 28 septembre 2011 mais aucun élément versé au débat ne permet de savoir s'il a ou non été enregistré. Au regard des contestations soulevées par la défenderesse sur la validité de la marque, la demanderesse ne fonde aujourd'hui ses demandes que sur le droit d'auteur et non sur la contrefaçon de marque.

Néanmoins, il n'est ni soutenu ni démontré que l'expression anglaise "My little book" désigne une oeuvre de l'esprit et dès lors qu'une expression ne peut être protégée de manière abstraite sans avoir été employée par celui qui s'en prévaut pour désigner une oeuvre de l'esprit, il y a lieu de débouter la société MY LITTLE PARIS de sa demande en contrefaçon du titre "MY LITTLE BOOK", une telle action ne pouvant pallier l'absence de droits privatifs à titre de marque.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat qu'un livre édité en 2008 par la société Moulinsart relatif à Tintin a pour titre "Le petit livre du voyage", dont le titre "My little travel Book" constitue la traduction quasi-littérale, la substitution de l'adjectif possessif "my" à l'article défini "le" ne constituant pas un acte créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, s'agissant de la reprise d'une expression commune "mon petit/ma petite", sur laquelle aucun monopole ne peut être octroyé au titre du droit d'auteur.

Le tribunal observe au surplus que selon la demanderesse, il s'agit de la déclinaison de la désignation habituelle de ses produits, qui débutent tous pas "My little" et dès lors, aucun effort créatif personnel de l'auteur n'est établi pour désigner le livret de voyage inséré dans les coffrets proposés par la demanderesse.

En l'absence de protection par le droit d'auteur du titre "My little Travel Book", la demande en contrefaçon de droit d'auteur sera rejetée.



Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon dès lors que celle-ci a été rejetée pour défaut d'existence de droit privatif.

Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasites, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

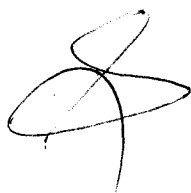
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité,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

Les agissements parasites constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci.

Il y a lieu de rappeler que le principe de la liberté du commerce implique qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions, tenant notamment à l'absence de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine du produit, et si une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait, à elle seule, être tenue pour fautive, sauf à vider de toute substance ce principe.

La demanderesse invoque à titre subsidiaire une concurrence déloyale du fait de la prétendue imitation par le titre "My little travelling book" de ses titres "My little book" et "My little Travel Book". Cependant, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, elle ne justifie pas avoir distribué un livre sous le signe "My little Book" et aucun risque de confusion ne peut donc être caractérisé avec le livre distribué par la défenderesse.

Le livre "My Little Travel Book" a été distribué en juillet 2012 au sein d'un coffret intitulé MY LITTLE TRAVEL BOX. S'agissant d'un titre parfaitement banal pour désigner un guide de voyage de petit format, au demeurant inclus dans une boîte comprenant des échantillons de produits de beauté diffusée sous la marque "MY LITTLE BOX", la demanderesse ne démontre aucun risque de confusion avec le guide pratique de voyage édité et diffusé sous le titre "My little travelling Book" par la société BEAUTY TREND FRANCE dans une boîte dénommée "Glossy Box" huit mois après.



La société MY LITTLE PARIS considère que l'utilisation des mots-clefs "mylittlebox" dans l'annonce Google qui a fait l'objet du constat d'huissier en date du 6 décembre 2012 engendre un risque de confusion avec son nom de domaine "www.mylittlebox".

La reproduction à l'identique du nom de domaine de la demanderesse au sein de l'adresse url de la défenderesse laisse en effet penser à l'internaute qu'il existe un lien entre les deux sites, ce qui engendre un risque de confusion et constitue un acte distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon de marque, le signe distinctif auquel il est ainsi porté atteinte étant ici le nom de domaine que la titulaire est en droit de faire protéger.

La demanderesse reproche encore à la société BEAUTY TREND FRANCE d'avoir agi avec déloyauté et d'avoir faussé le jeu de la libre concurrence en proposant à sa clientèle un livret de voyage constituant une copie du sien, en ce qu'il en reprend le titre et présente des éléments visuels similaires (timbres poste, tampons, etc...).

Cependant, l'édition d'un livret spécifique au domaine du voyage et l'envoi de ce livret aux abonnés de la société MY LITTLE PARIS dans un coffret contenant des produits cosmétiques relève d'une simple idée de libre parcours, étant noté que l'originalité de cette démarche commerciale, alléguée par la demanderesse, n'est pas établie. Par conséquent, la société BEAUTY TREND FRANCE pouvait librement décliner cette idée, sous sa propre marque, ce qui ne constitue pas en soi un acte déloyal ou parasitaire en l'absence d'actes fautifs engendrant un risque de confusion.

Or, il ressort à première vue de la comparaison des deux guides à laquelle s'est livrée le tribunal que la présentation, l'iconographie, les couleurs, la mise en page tant des couvertures que des livrets en eux-mêmes diffèrent à un point tel qu'aucun risque de confusion n'en résulte, chaque livret ayant une physionomie propre, celui de la défenderesse évoquant un pêle-mêle d'informations sur différentes destinations du fait de la superposition des visuels tandis que celui de la société MY LITTLE PARIS est plus aéré et contient de nombreuses illustrations invitant à goûter les plaisirs d'une escapade, quel qu'en soit le lieu.

La présence de cachets de la poste et de tampons douaniers sur la couverture, l'utilisation de photographies ou de dessins d'illustration dans les livrets relèvent du fonds commun de l'univers des voyages et leurs exécutions étant différentes, aucune copie fautive n'est imputable à la défenderesse.

L'offre d'étiquettes dont la forme est radicalement différente relève d'une simple idée qui ne saurait caractériser un comportement déloyal dès lors qu'aucun risque de confusion n'existe entre les produits proposés.

Enfin, la similarité du format du livre s'explique par le format de la boîte dans laquelle il est distribué et par la nécessité qu'il puisse tenir dans un sac à mains. Elle ne revêt aucun caractère fautif.



Par conséquent, le livret “My Little Traveling Book” distribué par la société BEAUTY TREND FRANCE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Il lui est enfin reproché de s’être directement inspirée du livret de la société MY LITTLE PARIS et de son savoir faire, produit original ayant nécessité une phase de conception puis de réalisation, et donc d’efforts humains et financiers, dont la société Beauty Trend France aurait directement bénéficié sans bourse délier, afin d’accroître sa notoriété et son activité commerciale.

Néanmoins, il est constant que la société défenderesse est entrée sur le marché des “*beauty box*” avant la société “MY LITTLE BOX” et il n’est pas contesté qu’elle distribue avec ses boîtes d’échantillons un magazine dénommé “Glossy Mag”.

Dès lors qu’aucune reprise servile du livret “My little travel Book” ni aucun risque de confusion ne sont caractérisés, la société demanderesse, qui ne justifie au demeurant d’aucun investissement financier ou humain spécifique, sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence parasitaire.

Sur les mesures réparatrices

En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

La société BEAUTY TREND FRANCE a cessé les faits contrefaisants dès réception du courrier de mise en demeure de la société MY LITTLE PARIS soit depuis plus de 18 mois. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction.

La société demanderesse indique sans en justifier mais sans être utilement contredite, conclure entre 150 et 200 abonnements par jour, proposés à 15,50 € TTC par mois, ce tarif étant corroboré par les extraits de sites internet produits par la défenderesse.

L’achat et l’utilisation des mots-clefs “My Little Box” ont causé à la société MY LITTLE PARIS un détournement de clientèle et une perte de revenus publicitaires en raison du nombre de visites manquées sur son site “mylittlebox”.

La société demanderesse a toutefois subi un seul et même préjudice économique résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constitués par les mêmes faits générateurs.

Aucun élément ne permet au tribunal de connaître la durée de la contrefaçon mais au regard de l’utilisation de ces mots-clefs sur un moteur de recherche particulièrement utilisé par les internautes, en plein essor de ce marché très concurrentiel, il y a lieu d’évaluer son préjudice économique à la somme de **15 000 euros**.



Aucune demande n'est formée au titre de l'atteinte à la marque, le préjudice moral n'étant sollicité qu'au titre de l'atteinte à l'image de marque résultant de la distribution du livret dont il a été retenu qu'elle n'était pas fautive.

Les faits ayant cessé depuis plus de 18 mois, les mesures de publication judiciaire ne seront pas ordonnées puisque le préjudice subi par la société MY LITTLE PARIS est suffisamment réparé par les dommages et intérêts accordés ci-dessus.

Sur les autres demandes

La société BEAUTY TREND FRANCE, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance et devra payer à la société MY LITTLE PARIS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

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

DEBOUTE la société BEAUTY TREND FRANCE de sa demande en nullité pour défaut de distinctivité formée à l'encontre de la marque "My Little Box" n°3867759 ;

DIT que la reproduction de la marque française « My Little Box » par la société BEAUTY TREND FRANCE constitue un acte de contrefaçon de sa marque française "My Little Box" n°3867759 et un acte distinct de concurrence déloyale du fait de l'atteinte à son nom de domaine "www.mylittlebox" ;

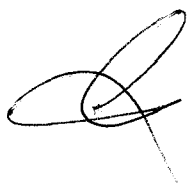
DEBOUTE la société MY LITTLE PARIS de toutes ses autres demandes en contrefaçon de marque, en contrefaçon de droits d'auteur sur les titres "My Little Book" et "My Little Travel Book" ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNE la société BEAUTY TREND FRANCE à payer à la société MY LITTLE PARIS la somme de **15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS)** en réparation de son entiers préjudice;

DEBOUTE la société MY LITTLE PARIS de ses autres demandes de réparation ;

CONDAMNE la société BEAUTY TREND FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société BEAUTY TREND FRANCE à payer à la société MY LITTLE PARIS la somme de **4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS)** en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



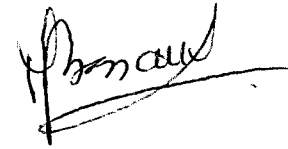
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Paris le treize juin deux mil quatorze.

Le Greffier

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rigues', with a long horizontal flourish extending to the left.

Le Président

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Bonnaud', with a horizontal line underneath.