

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2012
(n° 292, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03239.
Décision déferée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 11/14986.

APPELANTE :

Madame Françoise, Andrée, Eugénie, Alice B.
demeurant xxx 94320 THIAIS,
représentée par la SELARL RB Avocats en la personne de Maître Céline BURAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0055, assistée de Maître Hélène RIAHI de la SELARL RB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0055.

INTIMÉES :

- SAS PATHE PRODUCTION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 2 rue Lamennais 75008 PARIS,
- SAS ESKWAD prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 6 rue de Montfaucon 75006 PARIS, représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistées de Maître Jean-Christophe TRISTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R235.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2012, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Les sociétés Pathé Production et Eskwad ont pour principale activité la production de films. Elles ont coproduit un long métrage sous le titre UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL qui a été annoncé au public en mars 2011, dont le tournage a eu lieu entre les mois de mai et d'août 2011 et qui est sorti en salles le 27 juin 2012.

Dans cette perspective, les sociétés Pathé Production et Eskwad ont déposé le 23 août 2011, la marque française « UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » sous le n°11 3 854 199 pour désigner des services en classe 41 et notamment des «services de divertissement cinématographique, service de production, d'adaptation et d'édition de films sur tout support, services de distribution de films cinématographiques, services de divertissements télévisuels, services d'édition de livres ».

Au cours de recherches d'antériorité, les sociétés Pathé Production et Eskwad ont constaté que Madame Françoise B. était titulaire de deux marques françaises, à savoir :

- « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » déposée le 21 mars 2002 par Monsieur Félix S. sous le n° 02 3 154 919, dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 23 août 2002, pour désigner notamment les services suivants : « production de films, location de films, publication de livres et de périodiques», marque qui lui a été cédée par acte du 30 décembre 2008, inscrit au Registre des Marques le 14 mai 2009 sous le n°497331 ;
- « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » déposée le 3 mai 2011 par ses soins sous le n°11 3 828 047 pour désigner notamment des services de « production de films et d'émissions télévisées ».

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2011, les sociétés Pathé Production et Eskwad ont mis Madame B. en demeure de justifier de l'usage sérieux ou d'un empêchement légitime d'usage de la marque première précitée en l'informant qu'à défaut, cette marque serait soumise à déchéance et que le dépôt de la marque seconde précitée revêtirait un caractère frauduleux, mais en vain.

C'est dans ce contexte que les sociétés Pathé Production et Eskwad ont, le 18 octobre 2011, fait assigner à jour fixe Madame B. sur le fondement des articles L.714-5 et L712-6 du code de la propriété intellectuelle pour obtenir notamment la déchéance de la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°023154919 pour défaut d'exploitation pour certains produits et services et la nullité de la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°11 3 828 047.

Valablement assignée et présente à l'audience de plaidoirie, Madame B. n'a toutefois pas conclu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- prononcé la déchéance de la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°02 3 154 919 pour défaut d'exploitation à compter du 23 août 2007 pour les produits et services suivants : « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de livres, prêt de livres, production de films, location de films,

location d'enregistrements sonores, location de décors de spectacle, montage de bande vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, conférences, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservations de place de spectacles, service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques, micro-édition » ;

- prononcé l'annulation de la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°11 3 828 047 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt ;

- débouté les sociétés Pathé Production et Eskwad de leur demande de publication de jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Madame Françoise B. à payer à la société Pathé Production et à la société Eskwad la somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame Françoise B. aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Tristant par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que le jugement serait transmis au Registre National des Marques à la demande de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive.

Par déclaration au greffe de la Cour le 21 février 2012, Madame Françoise B. a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 septembre 2012, soit le jour de l'ordonnance de clôture, elle demande à la Cour, au visa des articles L.714-5, L. 712-6 et L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2012, statuant à nouveau :

- juger que Madame Françoise B. a repris un usage sérieux de la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n° 02 3 154 919 ;

- juger que le dépôt de la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°3 828 047 n'était pas frauduleux ;

- juger que la reproduction de la marque « UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » effectué par les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD pour désigner des produits et services identiques à ceux désignés par la marque déposée par Madame Françoise B. n°3 828 047 constitue un acte de contrefaçon par reproduction de ladite marque ;

En conséquence :

- prononcer la nullité de la marque « UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n° 11 3 854 199 ;

- dire et juger que les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD devront, dès la signification de l'arrêt, opérer la radiation de la marque « UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n° 3 854 199 dans sa totalité ;
- à défaut, autoriser Madame Françoise B. à procéder à ladite radiation et annulation sur production de l'arrêt ;
- interdire aux sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD toute utilisation à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit de la marque « UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » ;
- condamner solidairement les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD à régler à Madame Françoise B. la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestablement subi par elle du fait de la reproduction de la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » ;

En tout état de cause,

- condamner les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD à verser chacune à Madame Françoise B. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2012, par les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD qui demandent à la Cour, au visa des articles L.714-5 et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, de :

A titre principal :

- dire et juger Madame B. mal fondée en son appel ;
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que Madame B. n'apporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice subi au titre de la contrefaçon de marque ;
- débouter Madame B. de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris :

- dire et juger que la procédure d'appel intentée par Madame B. est abusive ;
- condamner Madame B. à verser à PATHE PRODUCTION et ESKWAD la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi qui leur a été occasionné par cet appel abusif ;
- condamner Madame B. à verser à PATHE PRODUCTION et ESKWAD la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- condamner Madame B. en outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. GRAPOTTE ' BENETREAU-JUMEL, Avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

CECI EXPOSE, LA COUR :

Sur la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°023154919 :

Aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans. « La déchéance peut-être demandée en justice par toute personne intéressée. ». En l'espèce, l'intérêt à agir des sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD n'est pas contesté. L'action en déchéance de la marque précitée engagée par les intimées est recevable en ce qui concerne les produits et services qui sont visés dans l'enregistrement et qui font partie de leur secteur d'activité.

Aux termes de l'article L.714-5 alinéa 4, le défendeur à une action en déchéance peut apporter la preuve de l'exploitation de la marque litigieuse s'il justifie de la reprise d'un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance.

Madame B. n'a justifié d'aucun usage de la marque ni dans le cadre de l'échange de correspondances intervenu entre les parties préalablement à l'assignation, ni dans le cadre de la procédure de première instance.

En appel, Madame B. invoque une reprise d'usage de la marque à compter de la fin de l'année 2010 constituée par la rédaction d'un manuscrit pour une émission de télévision intitulée « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » et la réalisation des démarches suivantes :

- envoi à elle-même du manuscrit par courrier recommandé AR du 9 juin 2011 (Pièce appelante n°7),
- dépôt de son manuscrit auprès de la SACD le 28 juin 2011 (Pièce appelante n°8),
- dépôt à l'INPI de son manuscrit dans une enveloppe SOLEAU le 28 juin 2011 (Pièce appelante n°9).

Les intimées contestent la recevabilité et l'authenticité de ces pièces en se fondant notamment sur le caractère illisible des dates figurant sur l'enveloppe Soleau, sur le défaut d'ouverture par un huissier du courrier recommandé AR et sur la façon dont le titre du manuscrit « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » est inséré dans le document, en gras, comme s'il avait été ajouté ultérieurement pour les besoins de la cause.

Faute, par les intimées, d'introduire une procédure d'inscription en faux, il n'y a pas lieu d'écarter purement et simplement les documents produits par l'appelante mais d'en apprécier la valeur probante.

Les documents produits par l'intimée sont donc recevables, la Cour appréciera en revanche leur force probante en statuant sur le fond.

Sur le fond, Madame B. soutient que, conformément à la jurisprudence, même un usage minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux et qu'est sérieux l'usage d'une marque à titre d'œuvre de l'esprit. Pour apporter la preuve d'une reprise d'usage sérieux de la marque litigieuse à partir de la fin de l'année 2010, Madame B. fournit au débat un manuscrit qu'elle aurait rédigé pour une émission de télévision intitulée « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL ». Elle justifie de la date de rédaction de ce manuscrit en produisant un courrier recommandé AR du 9 juin 2011 qu'elle s'est envoyé à elle-même et non ouvert (Pièce appelante n°7), un dépôt de son manuscrit auprès de la SACD le 28 juin 2011 (Pièce appelante n°8) et auprès de l'INPI dans une enveloppe SOLEAU le 28 juin 2011 (Pièce appelante n°9).

En réponse, les intimées contestent le fait que :

- les pièces fournies par Madame B. permettraient de prouver un usage sérieux de la marque litigieuse à défaut d'être publiques et non équivoques,
- la rédaction d'un manuscrit suffise à constituer un usage sérieux de la marque,
- la rédaction d'un manuscrit constituerait un acte préparatoire de nature à établir de manière non équivoque une mise sur le marché imminente de produits ou de services sous la marque en question.

Concernant la date de reprise d'un usage, l'appelante ne produit aucun document justifiant d'une exploitation même minime de la marque ou d'un projet d'exploitation fin 2010. Le courrier recommandé comme les dépôts auprès de l'INPI et de la SACD sont tous datés du mois de juin 2011.

De sorte que Madame B. ne peut se prévaloir d'aucun prétendu usage de la marque avant le 9 juin 2011. Toutefois, Madame B. peut à bon droit se prévaloir de ces documents de juin 2011, qui restent antérieurs de plus de trois mois à la date de l'action en déchéance le 18 octobre 2011.

Concernant l'usage de la marque, le manuscrit fourni par Madame B. est un document de dix pages, lapidaire, les règles du jeu sont par exemple résumées en quatre phrases. Rien ne vient, par ailleurs, lever les doutes sur l'authenticité du titre formulés par les intimées qui relèvent son manque d'adéquation au concept de l'émission et s'interrogent sur sa possible insertion dans le corps du texte après sa rédaction.

Par ailleurs, le manuscrit est resté secret, Madame B. ne justifie d'aucune démarche démontrant sa volonté de tenter de mettre sur le marché le scénario. Elle précise uniquement espérer par ce biais fournir du travail à son fils comédien.

Comme le soutiennent à juste titre les intimées, le sérieux de ce manuscrit, dans le contexte extrêmement concurrentiel et fermé du monde de l'audiovisuel, étant très douteux, Madame B. ne justifie d'aucun usage sérieux, ni même de projet d'usage, de la marque litigieuse.

Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'annuler la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°023154919 pour défaut d'usage sérieux à compter du 23 août 2007, par application de l'article L.714-5 susvisé, pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, à savoir : « location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de livres, prêts de livres, production de films, locations de film, location d'enregistrements sonores, location de décors de spectacle, montage de bande vidéo,

organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, conférences, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservations de place de spectacles, service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques, micro-édition »

Le jugement qui a prononcé la déchéance des droits de Madame B. sur la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°023154919 sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur la nullité de la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°113828047 pour dépôt frauduleux :

Aux termes de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. ». Doit être considéré comme frauduleux le dépôt d'une marque dans le seul but de l'opposer à un opérateur économique et d'en tirer profit.

Par ailleurs, il est acquis qu'un nouveau dépôt de marque opéré uniquement pour échapper à la déchéance prévisible d'une marque antérieure identique non exploitée constitue un détournement du droit des marques.

En l'espèce, afin de démontrer que le dépôt de la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°113828047 par Madame B. est frauduleux, les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD se fondent sur le faisceau d'indices suivant :

- le rachat par Madame B., le 30 décembre 2008, d'une marque non exploitée depuis son dépôt le 21 mars 2002, et donc soumise à déchéance pour défaut d'usage sérieux ;
- le défaut d'usage sérieux continu et prolongé de cette marque par Madame B. depuis son rachat, soit pendant deux ans et demi ;
- le nouveau dépôt de la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°113828047 par Madame B., le 3 mai 2011 soit deux mois seulement après l'annonce du film « UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » par les sociétés PATHE PRODUCTION et ESKWAD sur des sites internet à très grande audience tel que Première, Sorties-ciné et Allociné ;
- les antécédents de Madame B., et notamment le rachat par celle-ci de marques notoires comme RONALDINHO n°013116619 ;
- les relations d'affaires de Madame B. avec Monsieur Félix-Roger S., coutumier du dépôt de marques du type GOOGLE, RONALDO, BABY GAGA et déjà condamné pour dépôt frauduleux de marque dans le domaine du cinéma.

En réponse, Madame B. soutient que l'annonce en mars 2011 du tournage du film UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL n'aurait pas été faite au grand public, que les articles publiés sur les sites internet Première, Sorties-ciné et Allociné n'étaient pas très visibles et qu'ils ne suffisaient pas à prouver que Madame B. avait la connaissance de ce projet.

De plus, elle justifie son dépôt de marque par la volonté de vendre son projet de manuscrit pour un jeu de télé-réalité intitulé LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL. Mais, comme le soulignent à juste titre les appelantes, la sortie du film a été annoncée à plusieurs reprises sur des sites Internet grand public et très fréquentés, qui constituent des références pour toute personne professionnelle ou simple amateur qui s'intéresse au monde du cinéma et aux films en production. Madame B. qui affirme vouloir elle-même intégrer le monde du cinéma ne saurait donc sérieusement soutenir qu'elle ne consulte pas régulièrement ces sites.

De plus, tant l'absence de cohérence entre le titre du jeu et le concept, que l'inexistence de la moindre démarche de Madame B. pour concrétiser son projet, font peser le plus grand doute sur sa volonté réelle et sérieuse de développer ledit concept. Madame B. n'apporte donc la preuve d'aucun motif pour justifier son dépôt de la marque litigieuse.

Dans ces conditions, il apparaît que Madame B. avait connaissance du titre du film annoncé par les intimées lorsqu'elle a déposé la marque litigieuse le 3 mai 2011, que ce dépôt n'a pas été effectué dans le but de commercialiser un projet de programme de télé-réalité mais dans le seul dessein de leur en interdire l'usage ou de leur en faire payer en faisant de plus obstacle par cet artifice à la déchéance de ses droits sur la première marque éponyme.

Le jugement qui a prononcé la nullité de la marque française « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°113828047 en raison du caractère frauduleux de son dépôt sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de contrefaçon de la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°113828047 par les sociétés Pathé Production et Eskwad : Madame B. ne pourra qu'être déboutée de sa demande formée de ce chef, la marque « LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL » n°113828047 qu'elle invoque au soutien de son action étant nulle pour dépôt frauduleux.

Sur le caractère abusif de l'appel de Madame B. et sur le montant des condamnations prononcées en première instance à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile. Compte tenu du fait que, bien que régulièrement assignée, Madame B. n'a pas constitué avocat pour être représentée devant le tribunal de grande instance, il n'apparaît pas qu'elle ait eu, en interjetant appel du jugement, un comportement fautif constitutif d'un abus de nature à engager sa responsabilité délictuelle justifiant une condamnation à des dommages intérêts ;

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Pathé Production et Eskwad les frais qu'elles ont engagés en première instance et en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance de ce chef, sans considérer que le montant alloué serait, comme le soutient l'appelante, punitif, et de fixer à la somme complémentaire de 10 000 euros le montant des condamnations prononcées au bénéfice de chacune.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ces dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame B. de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de marque ;

Déboute les sociétés Pathé Production et Eskwad de leur demande de condamnation de Madame B. pour appel abusif ;

Condamne Madame B. à payer aux sociétés Pathé Production et Eskwad, la somme complémentaire de 10 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame B. aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT