

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**  
**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général 17/04929

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre financière, économique et commerciale de la Cour de Cassation rendu le 11 janvier 2017 (pourvoi n°E 15-15.750), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 27 janvier 2015 (RG n°12/15801) sur appel d'un jugement de la 3ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 15 juin 2012 (RG n°09/00184)

**DEMANDEUR À LA SAISINE**

M. Abdelkader Z

Né le ..... à Ouadhia (Algérie)

De nationalité française

Exerçant la profession d'auteur-compositeur-interprète

Demeurant LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 974

**DÉFENDEUR À LA SAISINE**

Me Bertrand Y, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. HEBEN MUSIC

Né le ..... à Brest (29200)

De nationalité française

Exerçant la profession de mandataire judiciaire

Domicilié BOBIGNY

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090

Assisté de Me Charlotte ... substituant Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M & J CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 373

**COMPOSITION DE LA COUR**

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Dominique MOUTHON-VIDILLES, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Véronique RENARD, Conseillère, empêchée

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

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 Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

## FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Abdelkader Z, connu sous le pseudonyme de Prince ..., est auteur compositeur, arrangeur orchestrateur et réalisateur, Il a écrit avec monsieur Christophe ... dit Teetoff les paroles d'une chanson intitulée Allo Papy interprétée par sa nièce puis seul un second texte intitulé A l'École.

Le disque comportant ces titres a été produit et commercialisé par la société Heben Music à compter du 26 mars 2006, sous l'intitulé ... Lilly, Allô Papy; monsieur Z était mentionné sur la pochette du disque en qualité de coauteur et de réalisateur, sous son pseudonyme de Prince ..., en collaboration avec monsieur ....

La société Heben Music, a déposé le 1er juin 2006 sous le n°3 432 222 la marque française verbale BEBE LILLY pour désigner différents produits et services des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, et le 27 novembre 2006 comme marque internationale n°920900 en classes 9, 16 et 38.

Monsieur Z a déposé la marque française verbale BEBE LILLY le 6 novembre 2009 sous le n°3 689 356 pour désigner différents produits et services des classes 9, 25, 28 et 41, et le 25 août 2010, sous le n°3 761 946 pour désigner en classe 9 les cartes à mémoire ou à micro-processeur, CD, DVD, film enregistré, dessin animé (film), et en classe 41 les services production de dessin animé et de clip vidéo, parc de loisir (divertissement), production de film sur support numérique analogique, optique, électronique ; représentation de spectacle (comédie musicale).

Il a également déposé avec monsieur ... la marque française verbale BÉBÉ BILLY.

Il prétend avoir eu l'idée, courant 2005, de créer un concept musical autour d'un bébé virtuel qui chanterait sous le nom de Lilly et revendique des droits d'auteur sur le personnage virtuel créé et sur sa dénomination BEBE LILLY.

Par acte du 15 décembre 2008 monsieur Z a fait assigner la société Heben Music en

contrefaçon de ses droits d'auteur, aux fins d'obtenir notamment, outre l'octroi de dommages-intérêts, l'annulation de la marque déposée par celle-ci.

Par acte du 18 octobre 2011, il a fait assigner aux mêmes fins Maître Bertrand Y et Maître Philippe ... en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, désignés par le jugement du 22 septembre 2011 du tribunal de commerce de Bobigny ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Heben Music.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à rejet de l'attestation de Monsieur ... du 16 décembre 2008 ; - rejeté l'intégralité des demandes de monsieur Abdelkader Z ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle concernant la marque BEBE BILLY n°3 689 356 ;
- déclaré nul l'enregistrement par monsieur Abdelkader Z de la marque française BEBE LILLY n°3 761 946 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 9 et 41;
- dit que la présente décision sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente à monsieur ... de l'INPI, aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;
- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles ;
- condamné monsieur Abdelkader Z à payer à la société Heben Music et à Maîtres ... et Y ès-qualités la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur Abdelkader Z a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 23 août 2012.

Par un arrêt contradictoire en date du 27 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces n°29 et 67 de l'intimé et à modifier l'intitulé de sa pièce 30,
- confirmé le jugement et y ajoutant,
- rejeté toute autre demande de M. Z,
- condamné monsieur Z à payer à la société Heben Music la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur Z s'est pourvu en cassation.

Par un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation a :

cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Z fondées sur le

dépôt frauduleux et le caractère trompeur des marques " ... Lilly " française n°3 432 222 et internationale n° 92090, ainsi que la demande de transfert à son profit de ces marques déposées par la société Heben Music, déclare nul l'enregistrement par M. Z de la marque " ... Lilly " n° 3 761 946 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 9 et 41 et dit que la décision sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des marques, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z a saisi la cour d'appel de Paris du renvoi le 19 janvier 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2018, monsieur Z demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 2012 : - en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes ;

- en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et à payer à la société Heben Music et à Maître ... et Jeanne ès-qualités la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 2012 :

- en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Heben Music concernant la marque BEBE LILLY n°3 689 356 ;

- en ce qu'il a rejeté la demande de la société Heben Music à ce qu'il soit condamné à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues ;

statuant à nouveau : à titre principal :

- dire et juger qu'en enregistrant le signe '... Lilly' comme marque française n°06/3432222 le 1er juin 2006 pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, et comme marque internationale n°920900 le 27 novembre 2006 pour les classes 9, 16 et 38, la société Heben Music a violé les droits antérieurs dont disposait Monsieur Z sur la dénomination " ... Lilly " ;

à titre subsidiaire :

- dire et juger qu'en enregistrant le signe " ... Lilly " comme marque française n°06/3432222 le 1er juin 2006 pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, et comme marque internationale n°920900 le 27 novembre 2006 pour les classes 9, 16 et 38, la société Heben Music a violé les droits antérieurs dont disposait Monsieur Z sur le personnage " ... Lilly " ;

En tout état de cause :

- dire et juger qu'en enregistrant le signe " ... Lilly " comme marque française n° 06/3432222 le 1er juin 2006 pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, et

comme marque internationale n° 920900 le 27 novembre 2006 pour les classes 9, 16 et 38, la société Heben Music a procédé à des dépôts trompeurs ;

- ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Heben Music de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les dépôts frauduleux et/ou trompeurs des marques " ... Lilly " effectués par la société Heben Music ;

- ordonner le transfert de propriété de la marque française " ... Lilly " n°06/3432222, enregistrée le 1er juin 2006 pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, et de la marque internationale " ... Lilly " n°920900, enregistrée le 27 novembre 2006 pour les classes 9, 16 et 38, au profit Monsieur Abdelkader Z ;

- ordonner la transcription du transfert de propriété de la marque française " ... Lilly " n°3432222 et de la marque internationale " ... Lilly " n° 920900 sur les registres de l'INPI et de l'OMPI, aux frais de Monsieur Bertrand Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Heben Music ;

- dire que les entiers dépens de la présente instance seront inscrits au passif de la liquidation de la société Heben Music à son profit ;

- constater et inscrire sa créance au passif de la société Heben Music à un montant de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

en tout état de cause :

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Heben Music

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, Maître Y ès-qualités de mandataire liquidateur demande à la cour, vu les conclusions de la société Heben Music signifiées en date du 23 janvier 2013, vu les articles L.711-3, L.711-4 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, vu les pièces produites aux débats, vu les articles 1147 et 1382 du Code civil, vu les articles L.622-21 et suivants, L.622-17 et L.641-3 du Code de commerce de :

- lui donner acte de ce qu'elle reprend, au nom et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers de la procédure collective de la société Heben Music, les demandes formulées par la société Heben Music dans ses écritures du 23 janvier 2003, aux fins de solliciter la confirmation du jugement entrepris et le débouté de l'ensemble des demandes de monsieur Abdelkader Z, outre la reprise des demandes reconventionnelles qui étaient formées dans l'intérêt de la société Heben Music, A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de monsieur Z :

en conséquence,

- dire et juger que monsieur Z ne détient aucun droit antérieur sur la marque 'BEBE LILLY' et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement,

- constater que la demande en revendication de la marque n'a été formée par voie de conclusions que le 4 novembre 2010, soit plus de quatre ans après la publication de la

demande d'enregistrement de la marque BEBE LILLY contestée,

- dire et juger que la mauvaise foi de la société Heben Music n'étant pas démontrée, l'action en revendication formée par monsieur Z est en tout état de cause irrévocablement prescrite,

- dire et juger que le dépôt des marques BEBE LILLY n°06 3 432 222 et n°920 900 ne sont pas trompeurs au sens de l'art. L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle,

et subsidiairement,

- dire et juger que la demande de transfert de propriété des marques est mal dirigée du fait de la cession intervenue en juin 2011, en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande en revendication de la marque 'BEBE LILLY' et en tant que de besoin l'en débouter,

- rejeter consécutivement ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Heben Music pour dépôt frauduleux, à titre plus subsidiaire encore, si par extraordinaire, la Cour considérait monsieur Z recevable et bien fondé en ses demandes,

- constater que les créances dont se prévaut monsieur Z ont la nature de créances antérieures au jugement d'ouverture et ne sont donc pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période,

- dire et juger qu'à défaut pour monsieur Z d'établir qu'il aurait dans les délais légaux procédé aux dites déclarations au passif de la société Heben Music, lesdites créances sont inopposables à la procédure collective de la société Heben Music, et il conviendra de débouter monsieur Z de ses demandes, en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejet de l'attestation de monsieur ...,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'enregistrement par monsieur Abdelkader Z de la marque française BEBE LILLY n°3 761 946 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classe 9 et 41,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la transmission de la déclaration à intervenir au Directeur de l'INPI aux fins d'inscriptions au Registre national des marques conformément à l'article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle,

- infirmer pour le surplus le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- dire et juger exclusif de toute bonne foi le dépôt de la marque 'BEBE LILLY' n°36 89 356 auquel monsieur Z a procédé, en raison de la similarité de ce signe avec la marque n°06 3 432 222 de la société Heben Music et du risque de confusion pouvant en résulter dans l'esprit du public, en conséquence, déclarer nul l'enregistrement de la marque 'BEBE LILLY' n°36 89 356 déposée le 6 novembre 2009,

- dire et juger que la procédure engagée par Monsieur Z à son encontre pour contester ses droits légitimes présente un caractère abusif,

- condamner monsieur Z à payer à Maître Bertrand Y ès-qualités de mandataire liquidateur une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,

- condamner monsieur Z à lui payer une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant, pour ceux la concernant, pourra être recouvré par Maître Pascale ..., Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déferée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

## MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Par arrêt du 11 janvier 2017 la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Z fondées sur le dépôt frauduleux et le caractère trompeur des marques " ... Lilly " française n°3 432 222 et internationale n° 92090, ainsi que la demande de transfert à son profit de ces marques déposées par la société Heben Music, déclare nul l'enregistrement par M. Z de la marque " ... Lilly " n°3 761 946 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 9 et 41 et dit que la décision sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des marques, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelant soutient que, dans la mesure où il résulte de l'arrêt de cassation que le dépôt de la marque BEBE LILLY pouvait être frauduleux et aurait eu pour but de le priver d'un signe nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, et qu'une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérive, il est nécessaire de procéder au réexamen de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit procédé à un nouvel examen des faits afin de déterminer le véritable titulaire des droits sur le signe BEBE LILLY.

L'article 624 du Code de procédure civile dispose 'La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.

En conséquence, il doit être procédé à un nouvel examen des faits afin de déterminer si monsieur Z peut prétendre à des droits sur le signe ... Lilly et si dès lors la société Heben Music a, par le dépôt de cette dénomination reproduite dans ses marques, cherché à s'approprier ses droits en le privant de leur exploitation ou si même elle a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté.

En revanche, le jugement confirmé en appel a dit n'y avoir lieu à rejet de l'attestation de monsieur ... du 16 décembre 2008 et a déclaré irrecevable la société Heben Musoc sur sa demande tendant à l'annulation de la marque ... Billy déposée par messieurs Z et ..., ce dernier

n'étant pas dans la cause ; ces points sont donc définitivement jugés.

Sur les droits antérieurs revendiqués par monsieur Z

Monsieur Z soutient être titulaire de droits antérieurs aux dépôts par la société Heben Music des marques française n°06/3432222 et internationale n°920900 sur le signe " ... Lilly " car il s'agit d'un titre original qu'il a créé et sous lequel il envisageait de publier les chansons mettant en oeuvre un personnage de fiction dans la continuité de l'histoire qu'il avait initiée avec la chanson Allo Papy.

Me Y ès-qualités affirme que monsieur Z ne rapporte pas la preuve de sa paternité sur le signe et sur le personnage BEBE LILLY, cette dénomination ayant été utilisée pour la première fois dès l'été 2005 par la société Heben Music pour désigner un personnage animé sous les traits d'une petite fille et reproduite dans les oeuvres ultérieures de monsieur Z, qui ont été des oeuvres de commande.

Or il n'est pas contesté que monsieur Z a écrit une première chanson intitulée Allo Papy dans laquelle une petite fille qu'il a prénommée Lili interpelle son grand-père et que la première interprète en a été sa nièce, alors âgée de sept et qui répond au diminutif de Lili.

Ce morceau a été enregistré le 12 juin 2005 dans les studios de la société Heben ; le 13 juin 2005, le bulletin provisoire de dépôt a été signé par monsieur Z, auteur des paroles et par monsieur ..., auteur de la musique sous le titre Allo Papy .

Il n'est pas contesté que cette première oeuvre a été présentée à des producteurs par monsieur ... et qu'elle été retenue par la société Heben Music en vue de la réalisation d'un phonogramme, monsieur Z composant à cette fin une seconde chanson qu'il a intitulée 'A l'École' ; ce texte met toujours en scène Lili qui chante 'J'ai appris à écrire tout mon prénom ... Lili' ; le texte a été annexé au bulletin signé le 13 mars 2006 par monsieur Z en qualité de seul auteur, par monsieur ..., associé des sociétés Heben Music et PBC, filiale éditoriale de la société Heben Music et par monsieur ..., gérant de celles-ci, le dépôt à la SACEM étant réalisé le 5 juillet 2006.

Le premier phonogramme comportant les deux titres a été commercialisé sous l'intitulé ... Lilly, Allo Papy et comporte le dessin d'un interprète virtuel en couche- culotte.

Monsieur Z ne revendique pas la paternité de ce visuel mais celle du titre bébé Lilly et du personnage créé.

Pour le contester et démontrer la titularité de la société Heben Music, Me Y ès-qualités s'appuie sur une attestation du 16 décembre 2008 de monsieur ..., auteur des musiques et qui a présenté le premier titre à la société Heben Music.

Dans celle-ci, monsieur ... relate qu'il travaille depuis 10 ans avec la société Heben Music avec laquelle il était sous contrat et qu'il lui a proposé le titre Allo Papy en septembre 2005 ; il ajoute que 'Mr Z a eu l'idée de le faire interprété par un enfant virtuel afin de faire concurrence à Ilona ; C'est moi qui ai démarché ce projet à M. Hervé ..., c'est en novembre 2005 que Heben à lancer cette chanson avec un bébé en couche culotte qu'il avait imaginé. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'appelé le personnage ... Lilly'.

Cette attestation reste imprécise sur l'auteur du personnage en couche culotte mais attribuée à monsieur Z l'idée d'un enfant virtuel.

Si monsieur Z produit une seconde attestation en date du 1er février 2010 qu'il attribue au même auteur, faisant état du refus de monsieur ... de lui verser des royalties au titre de la réalisation du deuxième album et de son rôle d'apporteur d'affaires, indiquant 'Donc j'ai dû faire l'attestation, malgré que je ne voulais pas, je recopiais bêtement ce qu'a écrit Hervé et après lorsque je relisais cette attestation je voyais que tout n'était pas ce que je pensais', celle-ci est dactylographiée et ne répond pas aux conditions de l'article 202 du Code de procédure civile ; de plus, elle est revêtue d'une signature différente de la précédente attestation. En conséquence, elle ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause la première.

Me Y ès-qualités s'appuie également sur l'attestation en date du 23 décembre 2008 délivrée par monsieur ..., consultant marketing qui indique 'Début 2006 M. Hervé ..., Président directeur général de la société Heben Music m'a contacté pour discuter avec moi d'un projet à destination des enfants autour de 4-10 ans et développer une stratégie autour de ce concept dont les grandes lignes étaient définies ; A l'époque il n'y avait pas de chanson mais juste le concept pensé par M. Hervé ... ;

Par la suite, M. ... m'a présenté une chanson intitulée Allo Papy qui pour lui constituait un potentiel de premier single pour lancer le projet'.

Monsieur ... a établi une seconde attestation en date du 16 septembre 2010 par laquelle il indique que l'année 2006 évoquée dans son attestation du 23 décembre 2008 est une erreur de plume et qu'il y a lieu de lire 2005.

Or il convient de constater que dans sa première attestation de décembre 2008, monsieur ... a évoqué à deux reprises l'année 2006 ; de plus, alors qu'il affirme être consultant, il résulte de son CV publié sur les réseaux sociaux qu'il est directeur de marketing au sein de la société Heben Music depuis 2004 de sorte qu'il n'a pu être contacté par la société Heben Music ni en 2005, ni en 2006 puisqu'il exerçait déjà au sein de celle-ci ; la cour ne saurait donc accorder valeur probante à ces attestations.

Si en 2005 la société Heben Music a étudié un nouveau concept marketing autour d'un bébé en 3D interprétant des chansons, ce n'est qu'en juillet 2005, soit un mois après l'enregistrement de Allo Papy dans ses studios que le projet a pris naissance avec un bébé en animation 3D qui était au demeurant une petite fille qui a été dénommée Lilly et que des rendez vous ont été pris avec des diffuseurs, en septembre 2005, des croquis ayant alors été réalisés par la société Interactif Factory ; il résulte de ces éléments que le premier texte de monsieur Z a bien été une source d'inspiration du projet.

Il a été enregistré une version chinoise de son titre Allo Papy avec une interprète chinoise selon contrat du 5 novembre 2005 qui mentionne le titre comme étant '... ... Lilie' et le second titre de monsieur Daroul Z l'École comporte l'association BB Lili.

Les dépôts faits à la SACEM le désignent comme seul auteur des paroles de la chanson 'A l'École'.

Si les deux termes de l'association ont pu varier dans leur orthographe, Lili devenant Lilly et BB 'bébé', il n'en demeure pas moins qu'ils ont tant dans leur individualité que dans leur

association pour origine l'oeuvre de M. Z.

Le 13 mars 2006, deux contrats d'édition ont également été signés par la société Heben pour les deux titres précités, reconnaissant monsieur Z comme seul auteur des paroles, l'article IV stipulant que 'L'auteur déclare qu'il n'a introduit dans son oeuvre aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers et qu'il ne l'a ni cédé ni nantie antérieurement'.

Par contrat de préférence du 15 février 2007 signé entre monsieur Z, la société Five Music, monsieur ... et la société PBC, il est stipulé que monsieur Z est l'auteur de l'ensemble des oeuvres qu'il peut choisir seul de commercialiser sous le nom '... Lilly', l'article 6-4 précisant qu'en cas de refus de l'éditeur d'éditer les oeuvres qui lui seraient présentées par monsieur Z, celui-ci était libre de les éditer sous la dénomination de '... Lilly'.

Par contrat du même jour la société Heben Music a également conclu avec la société Five Music un contrat de production exécutive de tous les enregistrements destinés à être publiés sous le nom 'bébé Lilly' et a octroyé à monsieur Z des droits sur les revenus dérivés de la dénomination 'bébé lilly' outre l'exclusivité des productions publiées sous ce titre.

L'accord de coédition signé par les mêmes parties le 16 février 2007 stipule que 'L'éditeur (la société PBC) et le co-éditeur (Five Music) seront considérés tous deux comme éditeurs originaux pour l'univers entier et pour la durée de protection légale'.

L'article L112-4 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'. L'originalité d'une oeuvre s'entend de ce qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, qui s'exprime par les choix libres et créatifs de celui-ci.

Un premier phonogramme a été commercialisé par la société Heben Music le 26 mars 2006 avec le visuel d'une petite fille en couche culotte et la mention 'bébé Lilly, allo Papy et comprenant les chansons Allo Papy et A l'École'.

Il en résulte que les deux titres écrits par monsieur Z ont ainsi été divulgués à la fois sous leur titre et sous celui de bébé Lilly.

Monsieur Z soutient que le titre ... Lilly est original et qu'il porte l'empreinte de sa personnalité, car le prénom est le diminutif du prénom de sa nièce qui, à l'époque avait sept ans et qui a prêté sa voix au bébé chanteur pour le titre Allo Papy et qu'il a été combiné avec le terme BB en langage sms qui a seulement été traduit afin d'obtenir un nom syntaxiquement juste.

Pour autant le prénom 'Lilly' quelle que soit la manière de l'orthographier est un prénom dont il a été fait un usage régulier dans le domaine de la chanson auquel l'adjonction du terme bébé désignant un jeune enfant ne saurait conférer un caractère original.

La dénomination " ... Lilly " ne saurait dès lors bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur et Monsieur Z s'en prévaloir.

Sur la demande en revendication de monsieur Z pour dépôt frauduleux par la société Heben Music des marques française '... Lilly' n°3 432 222 et internationale n°92090

Monsieur Z ne poursuit plus l'annulation des dépôts de marque litigieux mais revendique le transfert des marques en cause à son profit, faisant valoir que la société Heben Music a sciemment entendu bénéficier de la notoriété acquise par ... Lilly pour s'octroyer la possibilité d'exploiter de façon exclusive ce bébé chanteur et l'évincer totalement de son projet artistique.

L'article L 712-6 dispose que '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.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la demande d'enregistrement . '

Me Y ès-qualités fait valoir que la demande en revendication est prescrite, le délai de prescription de l'action en revendication étant au moment du dépôt soit le juin 2016 de trois ans et monsieur Z ayant formé sa demande pour la première fois dans ses conclusions du 4 novembre 2010.

Pour autant, ce délai de prescription ne saurait s'appliquer en cas de fraude.

Par contrat de production exécutive conclu le 15 février 2017 la société Heben Music a confié à la société Five Music Multimédiala production des enregistrements commercialisés sous la dénomination ... Lilly'; il était stipulé 'sous la condition impulsive, essentielle et déterminante que M. Abdelkader Z intervienne personnellement au nom et pour le compte de la société pour assurer la réalisation artistique des enregistrements.

De plus, monsieur Z avait signé un contrat de préférence avec la société Publishing Benhamou Clavaud en date du 16 février 2017 qui stipulait 'A la demande de l'auteur le droit de préférence de l'Editeur est limité aux seules oeuvres que l'auteur proposerait à ce dernier aux fins d'enregistrement destinés à être commercialisés sous la dénomination '... Lilly' l'article 6-4 précisant qu'en cas de refus de l'éditeur, l'auteur était libre de les éditer.

La société Heben était en relations d'affaires avec monsieur Z, auteur et/ou compositeur et le cas échéant réalisateur artistique d'oeuvres musicales, produisant et commercialisant des oeuvres qu'il composait autour du personnage ... Lilly ; les contrats liant les parties visaient la dénomination ... Lilly sans qu'il soit stipulé une exclusivité de l'une ou de l'autre sur cette dénomination ; or, le dépôt de la marque ... Lilly par la société Heben Music lui assurait l'exclusivité de cette dénomination pour les titres de son choix alors qu'elle était libre d'écarter ceux proposés par monsieur Z qui était de la sorte privé de toute possibilité de diffuser de nouvelles oeuvres qu'il aurait écrites autour du personnage de ... Lilly avec un autre producteur; de plus la société Heben Music a cédé ses marques en juin 2011 à la société Lilly Word avant de déposer son bilan et d'être placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2011 ; la société Heben Music a ainsi en toute connaissance de cause et de façon déloyale privé monsieur Z de la possibilité d'exploiter paisiblement la dénomination ... Lilly alors même qu'il en avait été convenu selon les dispositions contractuelles précitées.

L'action en revendication impose au revendiquant de justifier de l'intention du déposant de le priver d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité et de rapporter la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par ce dernier; en conséquence monsieur Z est recevable en sa demande.

Toutefois, tout en revendiquant les marques ... Lilly déposées par la société Heben Music, monsieur Z soutient que le dépôt des marques ... Lilly a pour but de tromper le public sur la provenance des enregistrements et de faire croire qu'il n'existait pas d'artiste réel ayant interprété ses oeuvres; en conséquence il ne saurait soutenir un dépôt trompeur de marques et revendiquer celles-ci à son profit ; en conséquence, il sera débouté de sa demande en revendication.

Monsieur Z formule en outre une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépôts trompeurs allégués.

Or monsieur Z n'avait aucune exclusivité de sorte que des écrits autres que les siens pouvaient être produits sous la dénomination ... Lilly et ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'utilisation par ma société Heben Music de ses marques ; il y a lieu en conséquence de le débouter de cette demande.

Sur la demande de Me Y ès-qualités tendant au prononcé de la nullité de la marque ... Lilly n°3 761 946 déposée le 25 août 2010 par monsieur Z

Me Y ès-qualités soutient que monsieur Z avait aux côtes de monsieur ... déposé en cours de procédure la marque ... Billy pour désigner des produits des classes 25, 28, 41 et 9 identiques à ceux de la marque antérieure ... Lilly.

Le directeur de L'INPI a partiellement accueilli l'opposition de la société Heben Music et n'a enregistré la marque qu'en classe 9 pour désigner les produits et services suivants : 'carte à mémoire ou à microprocesseur, CD, DVD, films enregistrés, dessins animés, films' et en classe 41 : 'Production de dessins animés, de clips vidéo, parc de loisir, divertissement, production de films sur support numérique, analogique, optique, électronique, représentation de spectacles, comédie musicale'.

Me Y soutient qu'il subsiste un risque de confusion avec la marque ... Lilly de la société Heben Music justifiant de l'annulation de la marque ... Billy.

Or les premiers juges, après avoir constaté que la marque ... Billy avait été déposée par messieurs Z et ... et que ce dernier n'était pas dans la cause, ont déclaré la société Heben Music irrecevable.

Comme il a été dit, ce point n'est pas atteint par la cassation et quand bien même il le serait, le motif retenu par les premiers juges demeure puisque monsieur ... n'est pas dans la cause devant la cour de céans.

Les premiers juges ont en revanche annulé la marque française ... Lilly n°3 761 946 déposée le 1er juin 2006 et la marque internationale n°920 900 déposée le 27 novembre 2006 par monsieur Z en classes 9 et 41.

Or la cour a retenu le dépôt frauduleux de cette marque, au demeurant cédée à la société Lilly Word Entertainment, selon Certificat d'inscription du 17 février 2012, de sorte que Me Y, ès-qualités, ne saurait prétendre à des droits sur le fondement d'une marque dont le dépôt est frauduleux; en conséquence il sera déclaré irrecevable en sa demande d'annulation des marques française et internationale ... Lilly.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur Z ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation du 11 janvier 2017,

DONNE ACTE à Maître Bertrand Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Heben Music de ce qu'elle reprend au nom et dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers de la procédure collective de la société Heben Music, les demandes formulées par la société Heben Music dans ses écritures du 23 janvier 2003, aux fins de solliciter la confirmation du jugement entrepris et le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Abdelkader Z, outre la reprise des demandes reconventionnelles qui étaient formées dans l'intérêt de la société Heben Music,

INFIRME le jugement du 15 juin 2012 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de monsieur Z et l'a condamné à payer la somme de 8 000 euros à la société Heben Music au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE monsieur Z recevable en sa demande en revendication des marques BEBE LILLY n°06 3 432 222 et n°920 900,

DÉBOUTE monsieur Z de sa demande en revendication des marques BEBE LILLY n°06 3 432 222 et n°920 900,

DÉBOUTE monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts,

DÉCLARE Maître Y ès-qualités irrecevable en sa demande d'annulation de la marque française ... Lilly n°3 761 946 déposée le 1er juin 2006 et de la marque internationale n°920 900 déposée le 27 novembre 2006 par monsieur Z en classes 9 et 41,

CONDAMNE Me Y ès-qualités à payer à Monsieur Z la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Me Y ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Greffière  
La Présidente