

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 2ème  
section

N° RG :  
**15/05183**

N° MINUTE : *JA*

**JUGEMENT  
rendu le 10 Mars 2017**

Assignation du :  
25 Mars 2015

**DEMANDEUR**

**Monsieur Youssoupha MABIKI**  
3 rue Marcel Proust  
94000 CRETEIL

représenté par Maître Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD &  
Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047

**DÉFENDEUR**

**Monsieur Madou KONE**  
3 boulevard Pablo Picasso  
94000 CRETEIL

représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de  
VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC370

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint  
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente  
Aurélien JIMENEZ, Juge

assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,

Expéditions  
exécutoires  
délivrées le:

*13/3/2017*

### **DÉBATS**

A l'audience du 19 janvier 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls 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.

### **JUGEMENT**

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

---

### **FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :**

Monsieur Youssoupha MABIKI se présente comme un musicien, auteur et compositeur de plusieurs albums à succès.

Monsieur Madou KONE est titulaire d'une marque française NEGRITUDE enregistrée le 25 avril 2006 sous le n° 3 425 162 , et renouvelée le 14 avril 2016 pour divers produits et services des classes 18, 25 et 41, à savoir les "sacs à main, à dos, à roulettes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtement en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtement. Productions musicales et artistiques".

Monsieur Youssoupha MABIKI avait fait savoir dans la presse qu'il souhaitait intituler son quatrième album « NEGRITUDE », et par lettre du 7 avril 2014, Monsieur KONE a informé Monsieur Youssoupha MABIKI, de son droit de propriété sur la marque NEGRITUDE.

Par ordonnance du 4 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Monsieur Madou KONE d'une demande d'interdiction de la sortie de l'album sous l'appellation NEGRITUDE, a fait droit à sa demande en interdisant à Monsieur Youssoupha MABIKI de commercialiser son album sous l'intitulé NEGRITUDE sous astreinte de 600 euros par jour, l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur Youssoupha MABIKI ayant été déclaré irrecevable en raison de l'expiration du délai.

C'est dans ce contexte que Monsieur Youssoupha MABIKI, qui a été contraint d'intituler son album "NGRITD", a assigné Monsieur KONE le 25 mars 2015 devant le Tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur la marque NEGRITUDE.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2016, Monsieur Youssoupha MABIKI demande au tribunal au visa notamment de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle de

✓

CONSTATER qu'aucun élément ne permet de justifier d'un usage sérieux de la marque "Négritude" n° 35 25 162 déposée à l'INPI le 25 avril 2006 au cours des cinq dernières années précédant l'introduction de la présente procédure par Monsieur Madou KONE ;

En conséquence :

#### AU PRINCIPAL

PRONONCER la déchéance des droits de Monsieur Madou KONE sur la marque "Négritude" n° 35 25 162 déposée à l'INPI le 25 avril 2006 pour l'ensemble des produits et services désignés dans le dépôt ;

#### A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER la déchéance des droits de Monsieur Madou KONE sur la marque "Négritude" n° 35 25 162 déposée à l'INPI le 25 avril 2006 pour les produits et services désignés dans le dépôt suivant: "Productions musicale et artistiques.";

CONDAMNER Monsieur Madou KONE à verser à Monsieur Youssoupha MABIKI la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur Madou KONE aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2016, Monsieur Madou KONE demande au tribunal au visa notamment des articles L.713-1, L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle, 31 et 122 du Code de procédure civile de :

#### LIMINAIREMENT :

Déclarer Monsieur Madou KONE recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer Monsieur Youssoupha MABIKI irrecevable en son action, pour défaut d'intérêt à agir « actuel », compte tenu du fait que son album est déjà sorti sous la dénomination NGRTD, en mai 2015 ;

Déclarer Monsieur Youssoupha MABIKI irrecevable en son action, pour défaut d'intérêt à agir, en déchéance totale de l'ensemble des droits de Monsieur KONE, compte tenu du fait que ses demandes ne concernent que les produits et services désignés dans le dépôt sous l'intitulé « productions musicales et artistiques » ;

#### SIPAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL DEVAIT DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU DEMANDEUR :

Constater que Monsieur Madou KONE justifie d'un usage sérieux de la marque NEGRITUDE au cours des 5 dernières années précédant l'action de Monsieur MABIKI ;

✓

Dire que les conditions de la déchéance telles que prévues à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies ;

Par conséquent, débouter purement et simplement Monsieur Youssoupha MABIKI de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner Monsieur Youssoupha MABIKI à payer Monsieur Madou KONE, la somme de 3.000 Euros au titre des dommages-intérêts, pour procédure abusive ;

**SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL NE REJETAIT PAS L'INTEGRALITE DES DEMANDES DU DEMANDEUR :**

Constater que, si grief il y a, il ne porte que sur les produits et services désignés dans le dépôt sous l'intitulé « productions musicales et artistiques » ;

Dire que Monsieur MABIKI qui est un musicien professionnel n'a aucun intérêt légitime à voir la déchéance prononcée à l'encontre des autres classes INPI qui ne concernent pas « les productions musicales et artistiques » ;

Par conséquent, rejeter la demande de déchéance totale des droits de Monsieur Madou KONE

**EN TOUTES HYPOTHESES :**

Condamner Monsieur Youssoupha MABIKI à payer à Monsieur Madou KONE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner Monsieur Youssoupha MABIKI aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.

#### **MOTIFS DE LA DECISION**

##### **Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de Monsieur Youssoupha MABIKI**

Monsieur Madou KONE conteste le caractère actuel de l'intérêt à agir de Monsieur MABIKI, dès lors que ce dernier a fait le choix de dénommer son album NGRTD et que la promotion de celui-ci est aujourd'hui terminée. Il ajoute que le fait que le demandeur envisage un jour de pouvoir dénommer un album Négritude traduit le caractère hypothétique et/ou éventuel de son intérêt à agir. Il soutient que le demandeur n'a aucune qualité pour solliciter la déchéance totale des droits de Monsieur KONE.

En réponse, Monsieur Youssoupha MABIKI soutient qu'il envisage de pouvoir dénommer un album Négritude, que l'un des morceaux de son album NGRTD s'intitule Négritude, que les médias emploient ce terme pour désigner son album, utilisé, également pour la promotion de son album. Il fait valoir que son intérêt à agir est d'autant plus évident que

le défendeur dispose d'une décision de justice lui faisant interdiction d'utiliser le terme Négritude dans le cadre de son activité artistique. Il ajoute qu'il a intérêt à agir en déchéance totale pour l'ensemble des produits désignés par la marque litigieuse. En effet cette dernière a été enregistrée aussi pour les vêtements, or il envisage de promouvoir son album par le biais de vêtements comportant le mot Négritude, de sorte que l'existence de la marque Négritude est de nature à le priver de cette possibilité commerciale. Selon le demandeur une telle privation est, conformément à la jurisprudence en la matière, suffisante pour justifier de son intérêt à agir.

Sur ce,

En application de l'article L.714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la demande en déchéance émane des "personnes intéressées", c'est à dire justifiant, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir.

A cet égard, le demandeur à l'action a intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.

Il convient donc de vérifier en l'espèce si l'existence de la marque constitue une entrave à l'activité économique de Monsieur Youssoupha MABIKI qui en demande la déchéance. Cela suppose qu'il exploite ou envisage d'exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n'est prétendument pas utilisée, et ce sur le territoire français.

Monsieur Youssoupha MABIKI justifie que Monsieur Madou KONE l'a assigné en référé en date du 5 juin 2014 aux fins de prononcer à son encontre l'interdiction de sortir un album de musique intitulé "négritude", et que par ordonnance du 4 juillet 2014, le juge des référés a prononcé à son encontre une telle interdiction, et ce sous astreinte de 600 euros par jour en cas de commercialisation et de diffusion d'un album musical intitulé négritude. Il justifie en outre qu'il commercialise sur internet des tee shirts et des sweat shirts sous la marque Youssoupha NGRTD.

Il s'ensuit que le risque d'entrave à une exploitation du signe "négritude" par Monsieur Youssoupha MABIKI est manifeste pour l'ensemble des produits désignés par la marque litigieuse, à savoir des vêtements et des productions musicales et artistiques, et qu'en conséquence Monsieur Youssoupha MABIKI justifie d'un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa demande en déchéance de telle sorte que la fin de non recevoir de Monsieur Madou KONE sera rejetée.

**Sur l'absence d'usage sérieux de la marque Négritude**

Monsieur Madou KONE fait valoir que Monsieur Youssoupha MABIKI ne saurait fonder sa demande sur la fermeture de la société Négritude car l'usage d'une marque n'est pas subordonné à l'existence d'une société. Il prétend que depuis l'année 2012, la marque Négritude est entrée dans une nouvelle phase de développement marketing, que des logos destinés à la commercialisation de vêtements ont été créés et de nombreux événements sont organisés avec la marque afin de la

✓

promouvoir. Pour en apporter la preuve, il fournit la copie d'une page Facebook dénommée « Négritude Société » ainsi qu'un procès verbal de constat d'huissier dont il ressort que des publications ont été émises sur la page Facebook, respectivement 5 mois, 2 années et 3 années avant l'assignation. Il ajoute que le procès verbal fait également état de deux clips vidéos sur lesquels figurent des artistes portant un T-SHIRT sur lequel est inscrit la marque Négritude.

Monsieur Youssoupha MABIKI oppose que le défendeur n'a fait aucun usage sérieux de la marque litigieuse au cours des cinq années précédant sa demande en déchéance. Il relève que la société créée par le défendeur le 24 août 2007 pour le commerce en gros de vêtements et de chaussures, a fait l'objet d'une dissolution le 28 décembre 2007 puis d'une liquidation le 20 février 2008, que Monsieur Madou KONE n'est l'auteur d'aucune des œuvres musicales comportant le terme Négritude enregistrées au répertoire de la SACEM, et que les éléments rapportés ne permettent pas d'établir un lien entre l'usage du logo Négritude et Monsieur KONE, et de caractériser ainsi un usage sérieux de la marque par ce dernier.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses: il doit être tourné vers l'extérieur et public et non à interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

Il convient de rappeler que la marque verbale française litigieuse a été enregistrée le 25 avril 2006 sous le n° 3 425 162 pour désigner les produits et services suivants des classes 18, 25 et 41, à savoir les "sacs à main, à dos, à roulettes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtement en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtement. Productions musicales et artistiques".

La preuve de l'usage sérieux qui incombe à Monsieur Madou KONE doit donc prioritairement porter sur la période du 15 décembre 2014, date précédant de 3 mois l'assignation en déchéance délivrée par acte du 15 mars 2015, soit entre le 15 décembre 2009 et le 15 décembre 2014.

Pour justifier d'un usage sérieux de sa marque verbale "négritude", Monsieur Madou KONE produit des captures d'écran qui ont fait aussi l'objet d'un procès-verbal de constat internet en date du 9 février 2016 lequel atteste de ce que l'huissier de justice a saisi sur le moteur de recherche Google "négritude facebook", que cela l'a conduit sur une page facebook d'un utilisateur dénommé "négritude" indiquant notamment "Négritude sponsorise les artistes musicaux, événementiels ...", ou encore, qu'après qu'il ait tapé sur un lien "Mister-c cisailleur" est apparu le message suivant "Inspirée directement des réflexions d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, la marque négritude a pour ambition de créer une ligne de vêtements de haute qualité. ...". Enfin l'huissier de justice a saisi sur Google les mots "you tube mister c on continue le combat" l'amenant à visionner un clip sur lequel apparaît un chanteur portant un tee shirt noir sur lequel est écrit en blanc "négritude".

Ces éléments, outre qu'ils sont insuffisants à justifier d'une usage sérieux à titre de marque pour les produits et services désignés, sont en tout état de cause dénués de tout relation avec Monsieur Madou KONE, qui n'apparaît sur aucun lien, ni n'est cité sur aucune page de sorte qu'il ne produit aucune pièce permettant de justifier pendant la période de référence précitée d'une exploitation sérieuse de ladite marque, et qu'il sera fait droit en conséquence à la demande de déchéance à effet à compter du 15 décembre 2014.

#### **Sur le caractère abusif de la procédure**

Monsieur Madou KONE soutient que l'action de Monsieur MABIKI présente un caractère vengeur, dans la mesure où elle est consécutive à la décision du président du TGI de Créteil et sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur MABIKI à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dommages-intérêts.

Cependant, la demande en déchéance de marque de Monsieur Youssoupha MABIKI ayant prospéré, la présente procédure ne présente aucun caractère abusif.

#### **Sur les dépens et les frais irrépétibles**

Il y a lieu de condamner Monsieur Madou KONE, partie perdante, aux dépens.

En outre, il doit être condamné à verser à Monsieur Youssoupha MABIKI, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.

L'exécution provisoire, qui n'est pas sollicitée par le demandeur ni compatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée.

#### **PAR CES MOTIFS**

Statuant par jugement rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;



DECLARE Monsieur Youssoupha MABIKI recevable en son action en déchéance ;

PRONONCE à l'encontre de Monsieur Madou KONE, à compter du 15 décembre 2014, la déchéance de ses droits sur la marque verbale française Négritude n°3 425 162 pour désigner en classes 18, 25 et 41 les « sacs à main, à dos, à roulettes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtement en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtement. Productions musicales et artistiques » ;

DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques ;

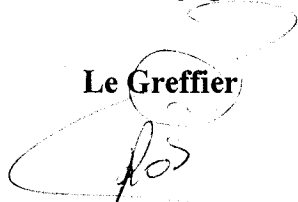
CONDAMNE Monsieur Madou KONE à payer à Monsieur Youssoupha MABIKI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Madou KONE aux dépens ;

DIT n'y a avoir lieu à l'exécution provisoire.

**Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2017**

**Le Greffier**



**Le Président**

