

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3^{ème} chambre, 2^{ème} section
13 Février 2009

DEMANDERESSE

Société TOEI ANIMATION CO.LTD, représenté par son Président M. TAKAHASHI.
10-5 Higashi Oizumi 2 Chôme Nerima-Ku, TOKYO JAPON
représentée par Me André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L207

DEFENDERESSE

Société POLY PRODUCTIONS, représentée par son Président du Conseil d'Administration, M. U M. de C DE LA CONTRIE.
représentée par Me Matthieu AVRIL, de la SELAFA AVRIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.032

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique R, Vice-Président, *signataire de la décision* Sophie CANAS, Juge Guillaume M. Juge

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

DEBATS

A l'audience du 19 Décembre 2008 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties

La société de droit japonais TOEI ANIMATION (ci-après TOEI) dit exploiter, en qualité de producteur, une série d'animation mettant en scène un robot, diffusée en France depuis 1978/1979 sous le titre GOLDORAK, inscrite le 9 mars 1979 au Registre de la Cinématographie et de l'Audiovisuel.

Elle indique être titulaire de deux marques verbales françaises "GOLDORAK", l'une déposée le 15 février 1989, enregistrée sous le n°1 589 742 en classes 9,16,28 et 41, l'autre déposée le 11 mars 1999, enregistrée sous le n°99 780 197 en classes 22, 24, 25 et 38, dont la déchéance aurait été prononcée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 2006, ultérieurement cassé par une décision de la Cour de cassation du 30 octobre 2007.

Exposant avoir constaté que la société POLY PRODUCTIONS avait, le 29 novembre 2005, déposé la marque verbale française "GOLDORAK", enregistrée sous le n°3 394 589 en classes 3,4, 9,12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 38 et 41, la société TOEI, par acte d'huissier de justice en date du 30 janvier 2008, a fait assigner l'intéressée en annulation de la dite marque et en contrefaçon des droits d'auteur dont elle estime être titulaire sur le «*mot*» et sur le titre GOLDORAK.

La société TOEI demande au Tribunal :

Vu les articles L. 112-1, L. 112-4, L. 112-3 et L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- de juger que le «*mot*» et le titre GOLDORAK constituent des oeuvres originales, bénéficiant à ce titre de la protection du droit d'auteur, dont les droits appartiennent à la société TOEI,

Vu les articles L. 711-4 e et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle,
- de prononcer la nullité de la marque française GOLDORAK déposée le 29 novembre 2005 par la société POLY PRODUCTIONS et enregistrée sous le n°05 3 394 589, pour désigner des produits et services dans les classes 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 38 et 41,

- d'ordonner sa radiation des registres de l'INPI sur simple présentation de la minute du jugement à intervenir,

Vu les articles L. 122-1, L. 122-3 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
- de juger qu'en déposant la marque GOLDORAK la société POLY PRODUCTIONS a reproduit illicitement l'oeuvre originale et le titre GOLDORAK dont les droits d'auteurs appartiennent à TOEI, en conséquence condamner la société POLY PRODUCTIONS à payer 20.000 € de dommages intérêts à cette société,

- d'ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 3 journaux et revues au choix du demandeur et à concurrence de 3.000 € par insertion,

- de condamner au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la société POLY PRODUCTIONS à rembourser à la société TOEI la somme de 8.000 € correspondant aux frais qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits,

- de condamner la société POLY PRODUCTIONS aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil de la demanderesse,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La société POLY PRODUCTIONS a constitué avocat, mais n'a pas conclu au fond.

L'affaire a été radiée le 4 septembre 2008, avant d'être rétablie au rôle et de faire l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2008.

Motifs de la décision

Attendu que la société TOEI sollicite tout d'abord l'annulation de la marque française GOLDORAK n°3 394 589 sur le fondement de l'article L. 711-4 e du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits d'auteur ;

Attendu que la société TOEI prétend être titulaire de droits d'auteur sur le terme "GOLDORAK" en tant que «*mot*» et titre d'oeuvre de l'esprit pourvus d'originalité ;
Qu'elle ajoute que la nullité doit en outre être prononcée sur le fondement de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt de la marque incriminée ayant été réalisé frauduleusement, et portant atteinte aux "*droits de propriété et aux droits d'auteur de TOEI sur le version française de son oeuvre originale*" ;

Mais attendu que pour justifier de ses droits, la société TOEI produit un extrait du site internet du Centre national de la cinématographie dont il ressort qu'une oeuvre cinématographique de long métrage intitulée "GOLDORAK" a fait l'objet d'une immatriculation le 9 mars 1979 ; que son auteur est identifié comme étant "Majima, Mitsmu", la société TOEI ANIMATION n'apparaissant qu'en qualité de producteur ;

Qu'elle ne justifie ni d'une divulgation du «*mot*» ou du titre "GOLDORAK" sous son nom, ni d'une quelconque cession de droits d'auteur à son profit ;

Qu'il en résulte que la demanderesse n'est pas fondée, comme elle le fait, à solliciter l'annulation de la marque litigieuse en se prévalant des dispositions des articles L. 112-1, L. 112-3, L. 112-4 et L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que ces mêmes motifs conduisent à débouter la société TOEI de son action en contrefaçon de droits d'auteur ;

Attendu que la société TOEI, qui voit l'ensemble de ses prétentions rejetées, supportera la charge de ses entiers dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DEBOUTE la société TOEI de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société TOEI aux entiers dépens,
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.