

**TRIBUNAL  
D E GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 3<sup>ème</sup> section  
N°RG: 10/09430

Assignation du 23 Juin 2010  
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2012

**DEMANDERESSES**

Madame Dorothee S. épouse D.  
xxx  
1060 BRUXELLES- BELGIQUE

Société DOROTHY DANAHY S.A.S., représentée par Madame Dorothee DANAHY en sa qualité de Président.  
11 rue du Havre  
75008 PARIS  
Représentées par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #R0017

**DEFENDERESSE**

Société AVIGNON & ASSOCIES SARL  
70 boulevard de Reuilly  
75012 PARIS  
Représentée par Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0248

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD. Vice-Président, signataire de la décision  
Mélanie BESSAUD Juge,  
Laure COMTE, Juge, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 17 Janvier 2012, 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

JUGEMENT

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

## EXPOSE DU LITIGE

Mme Dorothée S. épouse DANAHY est la présidente de la société DOROTHY DANAHY qui a pour activité le conseil en recrutement et ressources humaines et est spécialisée dans le secteur du recrutement des secrétaires et assistantes bilingues. La société AVIGNON & ASSOCIES a une activité d'« agence de conseils en stratégie et communication, intermédiaire négoce ». , La société DOROTHY DANAHY indique avoir demandé en 2001 à la société AVIGNON & ASSOCIES de lui réaliser un logo. Cette société lui a facturé la somme de 16.146 francs le 15 juillet 2001 portant sur la réalisation d'un logo (forfait, 10.000 francs) et la création de cartes de visite et papier à lettres. Ce logo représente trois femmes dessinées en ombre chinoise, l'une de face, les deux autres de profil, regardant à droite pour la première et à gauche pour la seconde. Ces trois femmes se détachent sur un disque de couleur bleue. Ce disque est surmonté du prénom DOROTHY et sous le contour inférieur du disque, figure le nom DANAHY. La société DOROTHY DANAHY indique utiliser aussi depuis 2002 un autre logo représentant la silhouette d'une femme surmontée de la balance de la justice, le tout se détachant sur une pastille de couleur rouge entourée des mentions DOROTHY DANAHY LEGAL.

La société DOROTHY DANAHY a déposé, le 14 octobre 2003, la marque française complexe DOROTHY DANAHY enregistrée sous le n° 03 3 251 105 reprenant le premier logo pour désigner les services des classes 35 et 41, et notamment les services de sélection, de recrutement et de placement de personnel temporaire, services de formation de personnes pour des travaux de bureau.

Elle indique avoir découvert au début de l'année 2010 alors qu'elle envisageait de conclure des contrats de franchise que la société AVIGNON & ASSOCIES avait déposé :

- le 6 octobre 2003 la marque française n° 03 3 249 521 qui représente le premier logo, incluant le nom DOROTHY DANAHY en classes 35, 41 et 45 et désigne notamment les services de placement et recrutement,
- et le 6 janvier 2004 la marque française n° 3266104 qui reproduit le second logo, y compris les mots DOROTHY DANAHY LEGAL et la dénomination DOROTHY DANAHY qui couvre les services des classes 35,42 et 45, et en particulier les bureaux de placement, agences de recrutement.

Par lettre du 10 février 2010, le conseil en propriété industrielle de la société DOROTHY DANAHY a mis en demeure la société AVIGNON & ASSOCIES de radier sans délai ces deux marques et de s'engager par écrit à ne pas utiliser le nom Dorothy DANAHY et les logos. C'est dans ces conditions que Madame Dorothée DANAHY et la société DOROTHY DANAHY ont assigné par acte d'huissier du 23 juin 2010 la société AVIGNON & ASSOCIES pour voir ordonner le transfert des marques au profit de la société DOROTHY DANAHY et à titre subsidiaire voir prononcer la nullité du dépôt des marques.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2011, Madame Dorothée DANAHY et la société DOROTHY DANAHY demandent au tribunal de :

Vu l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu le principe général de droit «fraus omnia corrumpit »,

Déclarer Mme Dorothee DANAHY née S. et la société DOROTHY DANAHY recevables et bien fondées en leurs demandes principales,

Déclarer la société AVIGNON & ASSOCIES irrecevable et en tout cas mal fondée en tous ses moyens, fins et demandes reconventionnelles,

Ordonner le transfert au profit de la société DOROTHY DANAHY des marques n° 03 3 249 521 et 04 3 266 104,

Ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre national des marques,

Subsidiairement, prononcer la nullité des dépôts de marque effectués le 6 octobre 2003 et le 6 janvier 2004 par la société AVIGNON & ASSOCIES et enregistrés respectivement sous les n° 03 3 249 521 et 04 3 266 104, par application du principe «fraus omnia corrumpit » ;

Plus subsidiairement, prononcer la nullité desdits dépôts par application de l'article L.711-4-b) et g) du code de la propriété intellectuelle ;

A titre encore plus subsidiaire, prononcer, par application de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance des droits de la société AVIGNON & ASSOCIES sur les marques n° 03.3.249.521 et 04.3.266.104 avec effet à compter de la date de la publication de l'enregistrement,

Condamner la société AVIGNON & ASSOCIES à payer à Mme Dorothee DANAHY la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamner la société AVIGNON & ASSOCIES à payer à la société DOROTHY DANAHY la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,

Condamner la société AVIGNON & ASSOCIES à payer à la société DOROTHY DANAHY la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire,

Condamner la société AVIGNON & ASSOCIES en tous les dépens dont distraction au profit de Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Les demanderesse soutiennent que les dépôts de marque réalisés par la défenderesse sont frauduleux car elle connaissait d'une part, les droits de la société DOROTHY DANAHY sur sa dénomination sociale compte tenu des relations d'affaires entre les deux sociétés et d'autre part, ses droits sur les logos qu'elle avait facturés et le fait que ceux-ci étaient destinés à être utilisés comme marque par la société DOROTHY DANAHY puisqu'elle s'est chargée d'effectuer pour son compte l'achat d'espaces publicitaires. Elles soutiennent que la société AVIGNON & ASSOCIES a agi de mauvaise foi et dans le seul but de nuire et de priver la société DOROTHY DANAHY de son droit sur ses signes.

Elles font valoir que les logos litigieux ont en réalité été créé par l'agence PLANÈTE PUBLICITÉ.

S'agissant de la demande reconventionnelle, elles indiquent que la société AVIGNON & ASSOCIES ne justifie d'aucun intérêt personnel et légitime à demander la nullité du dépôt de la marque n° 03 3 251 105 dès lors qu'elle n'exerce aucune activité de placement et recrutement et ne bénéficie d'aucun droit antérieur sur les logos. Elles ajoutent qu'en revendiquant la qualité de créateur des logos, la société AVIGNON & ASSOCIES usurpe une qualité qu'elle n'a pas et qu'elle ne peut invoquer une prétendue contrefaçon de droits d'auteur alors que les logos litigieux constituent des signes distinctifs et sont exploités en tant que marques. Elles relèvent qu'en tout état de cause, par le règlement des deux factures du 15 juillet 2001, la société AVIGNON & ASSOCIES a été entièrement remplie de ses droits et ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 novembre 2011, la société AVIGNON & ASSOCIES demande de:

- Débouter Madame Dorothée DANAHY et la SAS DOROTHY DANAHY de l'intégralité de leurs demandes,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et y faisant droit :
- prononcer la nullité du dépôt de logo effectué le 14 octobre 2003 par la société SAS DOROTHY DANAHY, enregistrée sous le numéro 03 3 251 105,
- condamner la société DOROTHY DANAHY à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à une redevance forfaitaire pour contrefaçon de logo,
- condamner Madame Dorothée S.-DANAHY et la SAS DOROTHY DANAHY à verser à la société SARL AVIGNON et ASSOCIES la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Virginie BARDET, avocat au barreau de Paris.

A l'appui de ses demandes, la société AVIGNON et ASSOCIES soutient que c'est elle, associée de PLANÈTE PUBLICITÉ, qui a créé les logos et les a facturés. Elle fait valoir qu'elle a déposé les logos à titre de marque car la société DOROTHY DANAHY avait refusé d'acheter les droits sur les logos. Elle en conclut qu'elle n'a pas cédé de droits sur les logos et les a déposés pour les protéger, si bien qu'aucune fraude de sa part n'est établie. Elle ajoute que les demanderessees n'apportent pas la preuve d'atteintes à leurs droits, ni de leur préjudice.

Elle fait valoir qu'en déposant le logo à titre de marque, la société DOROTHY DANAHY s'est rendue coupable de fraude car elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas de droit sur ce logo et relève qu'elle a fait ce dépôt de marque une semaine après le sien. Elle estime que l'utilisation du logo et sa reproduction constituent des actes de contrefaçon et que son préjudice est constitué par la somme qu'elle aurait du percevoir en contrepartie de la cession de ses droits, soit 10.000 euros à titre de redevance forfaitaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2012.

## MOTIFS

Sur l'action en revendication des marques françaises

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. La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c'est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt.

La société défenderesse prétend qu'elle a déposé les logos à titre de marque pour empêcher ceux-ci d'être exploités par la société DOROTHY DANAHY qui n'avait pas payé les droits de cession. Elle ne conteste toutefois pas que la société DOROTHY DANAHY lui a réglé la facture portant sur la réalisation du logo.

Le tribunal relève que les signes déposés par la défenderesse à titre de marque ne sont pas seulement constitués d'un logo mais reprennent aussi la dénomination sociale de la demanderesse. Par ailleurs, ces logos étaient avant les dépôts litigieux des marques exploités par la société demanderesse et la société AVIGNON & ASSOCIES en avait connaissance puisqu'elle avait acheté pour son compte des espaces publicitaires, facturés le 10 janvier 2001, dans le Figaro et que les annonces reproduisent le premier logo. Ce premier logo était donc exploité comme identité visuelle de la société et apparaissait sur le site internet de la demanderesse, dès mars 2002, ainsi qu'en justifie le directeur de la société BETANUM, créateur du site, dans son courrier du 28 juin 2010.

Par ailleurs, la société AVIGNON & ASSOCIES ne justifie pas avoir facturé le second logo représentant une femme et la balance de la justice et ne peut revendiquer aucun droit sur ce logo. Dès lors, ces éléments établissent que les dépôts des marques effectués par la société AVIGNON & ASSOCIES ont eu pour seul but de nuire aux activités de la société DOROTHY DANAHY et de l'empêcher d'exploiter ses identités visuelles.

Or, un dépôt de marque n'a pas pour fonction de se faire justice à soi même ou d'empêcher l'utilisation d'un signe par son client, quelqu'en ait été le comportement. Il tend en effet à accorder un monopole sur un signe destiné à garantir l'origine d'un produit ou d'un service, en l'espèce, les services offerts par la société DOROTHY DANAHY. Compte tenu de l'existence de cette fraude, il convient de faire droit aux demandes portant sur le transfert de propriété des marques françaises.

L'action en revendication ayant prospéré, il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité des dépôts et sur la demande de déchéance des marques.

Sur la demande de dommages et intérêts

Chacune des demanderesses sollicite en réparation des dépôts frauduleux des dommages et intérêts. Cependant, elles ne justifient nullement de l'existence d'un préjudice qui ne peut résulter que de la seule publication des marques, celles-ci n'ayant pas été exploitées. Ainsi, Madame Dorothee DANAHY n'établit pas son préjudice en tant que personne physique et la société Dorothy DANAHY que son activité économique ait été entravée. Dès lors, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur la demande de " nullité du dépôt de logo " effectué le 14 octobre 2003 par la société SAS DOROTHY DANAHY L'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment aux droits d'auteur. Aucune partie ne conteste que le logo en cause est protégeable au titre du droit d'auteur. L'action en nullité sur ce fondement est explicitement réservée, par l'article L. 714-3

du même code, au seul titulaire du droit antérieur, si bien que contrairement à ce que soutiennent les demanderesse, la société AVIGNON & ASSOCIES a bien intérêt à agir, peu importe qu'elle n'exerce pas d'activité dans le recrutement, puisqu'elle revendique des droits d'auteur sur le logo. Il convient de relever que les dispositions du code de la propriété intellectuelle ne permettent pas d'annuler une seule partie de la marque, comme la partie figurative en l'espèce. S'il est constant que le logo représentant les trois femmes a été facturé par la société défenderesse à la société demanderesse, force est de constater que la société AVIGNON & ASSOCIES n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un de ses salariés a créé ce logo ou qu'il a été divulgué sous son nom. En revanche, il résulte du catalogue de la société PLANÈTE PUBLICITÉ que celle-ci présente le logo comme une de ses réalisations, ce qui est corroboré par le courriel en date du 1er avril 2011 d'Emmanuelle T., salariée de cette société.

Si la société PLANÈTE PUBLICITE a été créée avec des parts sociales de la société AVIGNON & ASSOCIES le 2 janvier 1996, cela ne donne pas à la société défenderesse de droits sur les créations de cette société. Ces droits d'auteur ne peuvent pas plus, au vu de ces éléments, résulter d'une facture portant sur la réalisation du logo, puisque celle-ci a été établie en l'espèce au nom de la société AVIGNON & ASSOCIES mais pour rémunérer une prestation réalisée par la société PLANÈTE PUBLICITÉ. En conséquence, la société AVIGNON & ASSOCIES ne peut revendiquer aucun droit d'auteur sur le logo et sera déboutée de sa demande de nullité de la marque n° 03 3 251 105 dont est titulaire la société DOROTHY DANAHY.

Sur la demande au titre de la contrefaçon de droits d'auteur

La société AVIGNON & ASSOCIES n'étant pas titulaire de droits d'auteur sur le logo dont elle incrimine l'utilisation, sa demande au titre de la contrefaçon sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

La société AVIGNON & ASSOCIES, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société DOROTHY DANAHY la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour indemniser les frais que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits. La nature de la présente décision ne justifie pas d'en ordonner l'exécution provisoire, qui ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

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

Dit que le dépôt des marques françaises DOROTHY DANAHY n° 3249521 et DOROTHY DANAHY LEGAL n° 3266104 a été effectué par la société AVIGNON & ASSOCIES en fraude des droits de la société DOROTHY DANAHY,

En conséquence,

Ordonne le transfert de la propriété des marques françaises DOROTHY DANAHY n° 3249521 déposée le 6 octobre 2003 et DOROTHY DANAHY LEGAL n° 3266104 déposée le 6 janvier 2004 appartenant toutes deux à la société AVIGNON & ASSOCIES au profit de la société DOROTHY DANAHY,

Déboute la société DOROTHY DANAHY et Madame Dorothée S. épouse DANAHY de leurs demandes de dommages et intérêts,

Déboute la société AVIGNON & ASSOCIES de sa demande en nullité de la marque de la marque DOROTHY DANAHY n° 03 3 251 105 dont est titulaire la société DOROTHY DANAHY,

Déclare irrecevable la demande de la société AVIGNON & ASSOCIES au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,

Condamne la société AVIGNON & ASSOCIES à payer à la société DOROTHY DANAHY la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AVIGNON & ASSOCIES aux dépens qui pourront être directement recouverts par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que la décision sera transmise par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscription au Registre National des Marques, une fois le jugement devenu définitif.

Fait et jugé à Paris le 16 Mars 2012

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT