

**TRIBUNAL  
D E GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 4<sup>ème</sup> section

N° RG : 11/14986

Assignation du 18 Octobre 2011

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2012

**DEMANDERESSES**

PATHE PRODUCTION

2 rue Lamennais

75008 PARIS

ESKWAD SAS

6 rue de Montfaucon

75006 PARIS

Représentée par Me Jean-Christophe TRISTANT du PUK DLA PIPER UK LLP, avocat au  
barreau de PARIS, vestiaire #R0235

**DÉFENDERESSE**

Madame Françoise B.

xxx

94320 THIAIS

Défaillant

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Laure COMTE, Juge

Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

**DÉBATS**

A l'audience du 09 Décembre 2011 tenue publique

**JUGEMENT**

Rendu par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire en premier ressort

**FAITS ET PROCEDURE**

Les sociétés Pathé Production et Eskwad exposent qu'elles coproduisent un long métrage réalisé par James Huth sous le titre "Un bonheur n'arrive jamais seul" dont les acteurs principaux sont Sophie Marceau et Gad Elmaleh 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 doit sortir en salle

courant juin 2012, ce qui impose une validation des génériques de début et de fin du film en décembre 2011, puis la validation des bandes annonces début mars 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° 113 854199 pour désigner des services en classe 41 et notamment des "services de divertissement cinématographique, services de production, d'adaptation et d'édition de films sur tout support, services de distribution de films cinématographiques, services de divertissement télévisuel, services d'édition de livres".

Les sociétés Pathé Production et Eskwad ont constaté que Mme Françoise B. était titulaire de deux marques françaises, à savoir :

- "LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" déposée le 21 mars 2002 par M. Félix Sebag sous le n° 023154919, dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 23 août 2002, pour désigner notamment des services de "production de films, location de films, publication de livres", 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° 113828047 pour désigner notamment des services de "production de films et d'émissions télévisées".

Par lettre RAR du 22 juillet 2011, les sociétés Pathé Production et Eskwad ont mis Mme B. en demeure de justifier d'un 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. Dans ce contexte, par assignation à jour fixe en date du 18 octobre 2011, les sociétés Pathé Production et Eskwad (ci-après des demanderesses) ont fait citer Mme B. devant ce tribunal, sur le fondement des articles L.714-5 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, pour voir notamment:

- prononcer la déchéance de la marque "LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" n° 023154919 pour défaut d'exploitation pour tous les produits et services désignés à compter du 23 août 2007.

- prononcer la nullité de la marque "LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" n° 113828047 à compter du 3 mai 2011.

- autoriser les demanderesses à publier le jugement par extraits dans trois journaux de leur choix, aux frais avancés par Mme B., dans la limite de 5.000 € par insertion.

- condamner Mme B. au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement assignée, Mme B. n'a pas constitué avocat pour être représentée devant le tribunal.

## MOTIFS

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 cinq ans...La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée." Il est acquis que le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. En l'espèce, il est établi que les demanderesses ont un intérêt légitime à agir en déchéance à l'encontre du titulaire de la marque française "LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" n° 023154919 compte tenu de la sortie imminente de leur film "Un bonheur n'arrive jamais seul" prévue pour le mois de juin 2012 et du dépôt par leurs soins le 23 août 2011, pour les besoins de l'exploitation du film, de la marque française éponyme dès lors que la marque première, qui désigne notamment des services de "production de films et de location de films", est susceptible de leur être opposée dans le cadre d'une action judiciaire qui est de nature à perturber la promotion, la sortie et l'exploitation paisible de leur film. Par conséquent, l'action en déchéance de la marque précitée engagée par les demanderesses 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.

Sur le fond, force est de constater que Mme B. n'a pas justifié, dans le cadre de l'échange de correspondances intervenu entre les parties, du moindre usage de la marque dont elle est propriétaire pour les produits et services visés dans l'enregistrement, et qu'elle est notamment muette sur ce point dans sa lettre du 29 juillet 2011 en réponse au courrier susvisé des demanderesses en date du 22 juillet 2011 la mettant en demeure de rapporter la preuve d'un usage sérieux de cette marque. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance des droits de Mme B. sur la marque "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 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, réservation de places de spectacles, service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques, micro-édition".

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, force est notamment de constater que :

-Mme B. a procédé au nouveau dépôt de la marque seconde "LE BONHEURN'ARRIVE JAMAIS SEUL" n° 113828047 le 3 mai 2011, soit deux mois seulement après l'annonce du film "Un bonheur n'arrive jamais seul" par les demanderesses au mois de mars 2011, alors qu'elle savait que la marque éponyme première était susceptible d'être frappée de déchéance pour défaut d'usage sérieux.

-Mme B. est en relations d'affaires avec M. Félix Sebag – auprès duquel elle a acquis la marque litigieuse le 30 décembre 2008 ainsi que la marque RONALDINHO le 5 juillet 2011 - qui n'a pas hésité à déposer les marques "GOOGLE", "RONALDO" ou encore "BABY GAGA" et qui a déjà été condamné pour dépôt frauduleux de la marque "Ah ! si j'étais riche" correspondant au titre d'un film éponyme par jugement de ce tribunal du 9 juillet 2004.

Dans ces conditions, il apparaît que Mme B. avait connaissance du titre du film annoncé par les demanderesses lorsqu'elle a déposé la marque litigieuse le 3 mai 2011 et que ce dépôt a été effectué dans le seul dessein de leur en interdire l'usage ou de le monnayer ainsi que de faire obstacle à la déchéance de ses droits sur la première marque éponyme.

Par conséquent, le dépôt de la marque "LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" n° 113828047 a un caractère frauduleux et il convient d'en prononcer la nullité pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt. La publication du jugement sollicitée par les demanderesses n'est pas nécessaire et elle ne sera pas ordonnée.

L'équité commande l'allocation aux demanderesses de la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est nécessaire compte tenu de la sortie imminente du film et elle est compatible avec la nature de l'affaire.

#### PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance de la marque française "LE BONHEURN'ARRIVE JAMAIS SEUL" n° 023154919 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, réservation de places de spectacles, service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques, microédition".

Prononce l'annulation de la marque française "LE BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" n° 113828047 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt.

Déboute les sociétés Pathé Production et Eskwad de leur demande de publication du jugement.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Mme Françoise B. à payer à la société Pathé Production et à la société Eskwad la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne 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 sera transmis au Registre National des Marques à la demande de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2012

LE GREFFIER

LE PRESIDENT