

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1^{ère} section

N° RG : 09/17695

JUGEMENT rendu le 29 Mars 2011

DEMANDEUR

Monsieur Abdelali H.

xxx

95200 SARCELLES

Représenté par Me Nathalie BOKSENBAUM, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire E1876

DEFENDERESSES

S.A. FRANCE TELEVISIONS

7 Esplanade Henri de France

75015 PARIS

Représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #K0177

S.A.S FREMANTLE MEDIA France

69/71 Boulevard Gallieni

92130ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par Me Pierre-Marie BOUVERY - SCP LERNER FRIGGERI & Associés,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0253

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente

Cécile VITON, Juge, assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 31 Janvier 2011 tenue publiquement devant Marie- Christine
COURBOULAY et Thérèse ANDRIEU, 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 mise à disposition au greffe

Contradictoirement n premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Abdelali H. déposait le 9.11.1998 auprès de l'INPI a marque semi-figurative « MOT DE PASSE » sous le numéro national 98758386 pour la protection des produits et services relevant des classes 09, 28, 38 et 41 : jeux, émissions télévisées, communications par terminaux d'ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux (internet), services télématiques, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, divertissement télévisé, support d'enregistrement magnétique et numérique, logiciels et jeux.

La marque était renouvelée et enregistrée jusqu'au 9.11.2018. Monsieur H. prétendait avoir développé un concept de jeu sous cette marque, consistant à décoder le mot de passe d'un adversaire et ce à partir de 1997. En 2009, Monsieur H. découvrait la diffusion quotidienne d'un jeu télévisé de divertissement intitulé « MOT DE PASSE » diffusé sur France 2 par la société France TELEVISIONS et produit par la société FREMANTLE MEDIA France.

Après des courriers échangés avec la société FREMANTLE MEDIA France, par lesquels il demandait la cessation de l'exploitation litigieuse mais restés sans effet puis après mise en demeure du 21.07.2009, Monsieur H. faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par acte d'huissier du 18.11.2009 les sociétés France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17.06.2010, Monsieur H. demandait au tribunal de :

DIRE ET JUGER qu'en procédant à la reproduction et à l'usage de marque « MOT DE PASSE » n° 98758386 les sociétés défenderesses se livraient à des actes de contrefaçon de la marque DIRE ET JUGER que ces faits étaient répréhensibles au titre des articles L713-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle,

En conséquence,

CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d'une somme provisionnelle de 200000 euros,

DIRE et JUGER que les sociétés France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France se rendaient coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de Monsieur H.

En conséquence, CONDAMNER les sociétés France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France en réparation du préjudice causé à payer à Monsieur H. la somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,

NOMMER un expert afin de déterminer le montant des recettes réalisées par l'exploitation du jeu télévisé « MOT DE PASSE »,

CONDAMNER les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 60.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le requérant, FAIRE INTERDICTION aux sociétés défenderesses de continuer à exploiter la dénomination « MOT DE PASSE » sous astreinte de 3500 euros par acte contrefaisant dont la manifestation pourrait être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir

FAIRE INTERDICTION aux sociétés FREMANTLE MEDIA France et France TELEVISIONS de commercialiser directement et indirectement sous quelque forme que ce

soit, sur tous supports y compris catalogues, PLV, site internet...des articles revêtus de la marque « MOT DE PASSE », sous astreinte de 3500 euros par acte contrefaisant dont la manifestation pourrait être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir,

ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, aux frais solidaires de France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 euros hors taxes,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

CONDAMNER solidairement les sociétés FREMANTLE MEDIA France et France TELEVISIONS à verser à Monsieur H. la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les défenderesses aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur H. faisait valoir in limine litis qu'il ne prétendait à aucun droit sur la marque PASSWORD.

Il entendait démontrer avoir régulièrement exploité la marque « MOT DE PASSE » au cours d'événements intervenus entre 1995 et 2001 et depuis 2001 avoir travaillé sur le concept de jeu « MOT DE PASSE » aux fins de parvenir à l'éditer ou à le produire en partenariat avec un éditeur de jeu ou une chaîne de télévision, que la titularité et la validité de ses droits contestés par les sociétés défenderesses ne faisaient en conséquence aucun doute et que la prétendue déchéance de la marque alléguée ne pourrait prospérer.

Il soutenait que la marque « MOT DE PASSE » ne saurait non plus être considérée comme nulle pour défaut de signe distinctif, celle-ci désignant un jeu ou un divertissement audiovisuel et n'étant aucunement descriptive.

Il entendait justifier de son action en contrefaçon par l'exploitation de la marque « MOT DE PASSE » par les sociétés défenderesses et par imitation.

Dans ses conclusions du 16.03.2010, la société France TELEVISIONS reconnaissait diffuser sur France 2 un jeu télévisé chaque samedi intitulé « MOT DE PASSE 100.000 euros », adaptation d'un jeu télévisé « PASSWORD » créé en 1961 aux Etats-Unis et relancé sur CBS en 2008 dans une version modernisée, l'émission ayant été produite et réalisée par la société FREMANTLE MEDIA France suivant une convention du 31.12.2008.

Elle demandait au Tribunal de :

CONSTATER que Monsieur H. n'avait pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq années,

PRONONCER la déchéance des droits de Monsieur H. sur la marque semi-figurative « MOT DE PASSE » n° 98758386 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt à compter du 10.11.2003

DIRE et JUGER que la décision à intervenir serait transmise à l'institut National de la Propriété Industrielle par le greffe sur réquisition de la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques

CONSTATER que Monsieur H. ne rapportait pas la preuve de la commission par la société France TELEVISIONS d'actes de contrefaçon commis à son encontre ni d'actes de concurrence déloyale

En conséquence,
DEBOUTER Monsieur H. de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FREMANTLE MEDIA France à garantir la société France
TELEVISIONS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur H. et la société FREMANTLE MEDIA France à lui
payer une somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur H. et la société FREMANTLE MEDIA France aux
entiers dépens

La Société FREMANTLE MEDIA France rappelait être une société de production de
programmes destinés à la télévision, notamment de jeux télévisés et d'émissions de
divertissement tant en France qu'à l'étranger, qu'en 2008, la société avait décidé de produire
en France un nouveau jeu télévisé intitulé « Password » conçu et diffusé aux Etats-Unis sur la
chaîne de télévision CBS depuis octobre 1961, étant titulaire depuis 1985 des droits sur le
format de l'émission originale intitulée « Password » et ce sous son titre français « MOT DE
PASSE »

Elle faisait valoir qu'à la date où le programme avait été diffusé à compter du mois de janvier
2009, la marque « Mot de passe » était disponible, Monsieur H. ayant profité de la période de
grâce pour renouveler le 28.05.2009 une marque qu'il n'avait jamais exploitée et ce dans le but
avéré de nuire à la concluante.

La société FREMANTLE MEDIA France entendait démontrer à titre principal que la marque
semi figurative « Mot de Passe » déposée par Monsieur H. encourrait la déchéance pour
défaut d'exploitation, les attestations versées ne pouvant caractériser une exploitation sérieuse
n'étant corroborées par aucun fait matériel, que les tentatives prétendues d'exploitation par le
demandeur de la marque litigieuse ne pouvaient être davantage considérées comme des actes
préparatoires s'agissant de simples essais de commercialisation, que Monsieur H. ne pouvait
non plus se prévaloir d'un usage même minime de la marque.

Elle faisait valoir que la nullité de la marque semi-figurative « mot de passe » devait être
prononcée pour défaut de caractère distinctif, celle-ci désignant un jeu reposant sur la règle
principale visant à décoder le mot de passe de son adversaire.

Elle concluait au rejet de l'action en contrefaçon, n'ayant pas exploité la marque à titre de
marque d'une part et pour absence de contrefaçon par imitation d'autre part, en l'absence de
similitudes entre les signes, de similitude des produits et services et de risque de confusion.
Elle concluait au rejet des autres demandes du requérant et formait à titre reconventionnel une
demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et une demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile.

La société FREMANTLE MEDIA France demandait donc au Tribunal :
A titre principal de

CONSTATER que la marque semi-figurative « Mot de passe » n° 98758386 n'avait pas été exploitée par Monsieur H. depuis son enregistrement,

CONSTATER que la marque semi-figurative « Mot de Passe » n'avait pas été exploitée depuis son enregistrement pour désigner « des émissions télévisées et du divertissement télévisé »,

CONSTATER que la marque semi-figurative « Mot de Passe » était dépourvue de caractère distinctif

En conséquence,

PRONONCER la déchéance des droits revendiqués par Monsieur H. sur la marque semi-figurative « Mot de Passe » pour défaut d'exploitation à effet de la date d'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son enregistrement,

PRONONCER la déchéance des droits revendiqués par Monsieur H. sur la marque semi-figurative « Mot de Passe » pour défaut d'exploitation à effet de la date d'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour désigner « des émissions télévisées et de divertissement télévisé »,

PRONONCER la nullité de la marque semi-figurative « Mot de passe » n° 98758386

Subsidiairement,

DIRE et JUGER que la société FREMANTLE MEDIA France n'avait commis aucun acte de contrefaçon par imitation,

CONTATER que la société FREMANTLE MEDIA France n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale,

DEBOUTER en conséquence Monsieur H. de l'ensemble de ses demande fins et conclusions,

CONSTATER que Monsieur H. n'avait subi aucun préjudice

DEBOUTER Monsieur H. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur H. à payer à la société FREMANTLE MEDIA France la somme de 50000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,

CONDAMNER Monsieur H. à payer à la société FREMANTLE MEDIA France la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur H. aux dépens.

La clôture a été prononcée le 10 novembre 2010.

SUR QUOI ;

Sur la déchéance des droits de Monsieur H. sur la marque « mot de passe » :

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 ».

L'usage sérieux suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque qui est de garantir l'identité d'origine d'un produit ou d'un service en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance.

La preuve de l'exploitation de la marque, pour faire obstacle à la demande de déchéance, incombe au propriétaire de la marque.

Il appartient en conséquence à Monsieur H. de rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque « mot de passe » pendant cinq ans à compter du 18.12.1998, date de la publication de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement.

Il verse à cet effet des courriers (pièce n°7) de différentes sociétés, DUJARDIN, JEUX SPEAR, TF1 GAMES, GROUPE HASBRO, C.N.P.G, datés de 1998 pour la plupart d'entre eux et l'un étant de 2002, sociétés auprès desquelles il a pris contact pour présenter un projet de jeu. Celui-ci n'est pas nommé ou intitulé « password » et non pas « mot de passe ». Il s'agit de courriers en réponse à la proposition de Monsieur H. laquelle est déclinée à chaque fois. Monsieur H. verse en outre des attestations datées d'août à septembre 2009 dont il ressort là encore qu'il a proposé le concept du jeu « mot de passe » adapté de « password », la période à laquelle cela avait pu être fait n'étant jamais indiquée. Seule l'attestation établie par Monsieur Rosconval (pièce n°8) fait état de ce que le jeu appelé « mot de passe » a été proposé à plusieurs reprises en 2000 et 2001 ainsi qu' en 2008 sans préciser pour autant auprès de qui cela avait été fait ni pas davantage sous quel format exact de jeu.

Les pièces ainsi produites par Monsieur H., s'agissant de courriers ou d'attestations faisant uniquement état de proposition d'un jeu sans autre précision de date et de contenu ne caractérisent pas des actes préparatoires ou de commercialisation et sont donc insuffisantes à rapporter la preuve de l'exploitation de la marque « mot de passe », seule revendiquée par Monsieur H. et ce sur une période continue de cinq ans à compter du 18.12.1998.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance des droits revendiqués par Monsieur H. sur la marque semi-figurative « mot de passe » pour défaut d'exploitation pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement et ce à effet de la date de publication le 18.12.1998.

Sur l'action en contrefaçon de marque :

La déchéance de la marque semi-figurative « mot de passe » étant prononcée, Monsieur H. est irrecevable à agir pour des actes de contrefaçon postérieurs à la date d'expiration du délai de cinq ans.

Sur l'action en concurrence déloyale :

Il est constant que l'action en concurrence déloyale nécessite la démonstration d'une faute. Monsieur H. soutient à cet effet que la société FREMANTLE MEDIA France se serait inspirée du projet de jeu qu'il leur avait présenté mais il ne produit pas aux débats le format détaillé de son jeu. Dans ces conditions, la preuve d'actes de concurrence déloyale ne peut être rapportée ni celle du préjudice subséquent et Monsieur H. sera débouté de son action à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par Monsieur H. :

Il convient de débouter Monsieur H. de sa demande qui n'est pas justifiée.

Sur l'appel en garantie de la société France TELEVISIONS envers la société FREMANTLE MEDIA :

La demande d'appel en garantie est devenue sans objet.

Sur les demandes en dommages intérêts pour procédure abusive par les sociétés FREMANTLE MEDIA France et France TELEVISIONS :

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur H. qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.

Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Les conditions sont réunies pour allouer à la société FREMANTLE MEDIA France et à la société France TELEVISIONS la somme de 2000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d'exécution provisoire :

En application de l'article 515 du code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'espèce.

Sur les dépens :

Les dépens seront supportés par Monsieur H., partie perdante en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré :

Constate que la marque semi-figurative « mot de passe » n°98758386 déposé le 9 novembre 1998 n'a pas été exploitée pendant un délai de cinq ans depuis sa publication le 18.12.1998 par monsieur H..

En conséquence,

Prononce la déchéance des droits de Monsieur H. sur la marque semi-figurative « mot de passe » n°9875 83 86 pour défaut d'exploitation à effet de la date de sa publication le 18.12.1998 pour désigner les produits et services suivants : « Jeux, émissions télévisées ; communications par terminaux d'ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux (internet); services télématiques, éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; divertissement télévisé, support d'enregistrement magnétique et numérique, logiciels de jeux»

Dit que la présente décision sera transmise à l'Institut National de la Propriété industrielle sur réquisition de la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques

Déclare irrecevable Monsieur H. en son action en contrefaçon de marque

Déboute Monsieur H. de son action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et pour procédure abusive.

Constate que l'appel en garantie de la société France TELEVISIONS à l'égard de la société FREMANTLE MEDIA France est devenu sans objet.

Déboute les sociétés France TELEVISION et FREMANTLE MEDIA France de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur H. à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne Monsieur H. aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2011

LE PRESIDENT

LE GREFFIER