

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 3^{ème} section
N° RG : 11/04874

Assignation du 24 Mars 2011
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2011

DEMANDERESSE

Société REMECOM
7/13 boulevard Paul Emile Victor
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire #C0610,

DÉFENDERESSE

Société BARDINET, SAS
Domaine de Fleurence
33290 BLANQUEFORT
Représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER de l'AARPI HOYNG MONEGIER,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision
Anne CHAPLY, Juge,
Mélanie BESSAUD, Juge, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la
décision

DEBATS

A l'audience du 31 Mai 2011 tenue en audience publique

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société REMECOM, ayant pour nom commercial VENISE, est une agence de publicité.
Elle a participé en avril 2009 à un appel d'offre de la société BARDINET, ayant pour activité
l'importation, la fabrication et vente de toutes boissons alcoolisées et sans alcool, pour la
campagne de communication du whisky SIR EDWARD'S. Par courriel du 26 mai 2009, la
société BARDINET a informé la société REMECOM qu'elle avait été retenue "en finale" "sur
l'intention créative THANK YOU SIR" et lui a demandé de retravailler la dimension

artistique de cette piste "pour donner à la proposition plus de contenu et de force visuelle". La société REMECOM n'a finalement pas été retenue pour effectuer la campagne publicitaire qui a eu lieu du 21 au 28 décembre 2009.

Par procès verbal de constat du 3 janvier 2011, la société REMECOM a fait constater l'existence d'un panneau publicitaire à Paris reproduisant une affiche pour le whisky SIR EDWARD'S avec la mention "Thank You SIR !".

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2011, la société REMECOM a mis en demeure la société BARDINET de cesser l'utilisation des visuels et du slogan de cette campagne publicitaire et de lui communiquer les informations portant sur la nature de la campagne. Autorisée par ordonnance du 22 mars 2011, la société REMECOM a, par acte d'huissier du 24 mars 2011 assigné la société BARDINET selon la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon du droit d'auteur et de la concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2011, la société REMECOM demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire et juger que la société BARDINET a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur,
- dire et juger que la société BARDINET s'est également rendue coupable d'actes de parasitisme méritant d'être sanctionnés au titre des dispositions de l'article 1382 du code civil,

En conséquence :

- condamner la société BARDINET en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s'est rendue coupable à son égard à lui payer la somme de 200.185,40 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
- condamner la société BARDINET en réparation du préjudice causé par les actes de parasitisme dont elle s'est rendue coupable à son égard à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
- faire interdiction à la société BARDINET de continuer à exploiter, sous astreinte de 1.500 euros par acte contrefaisant le libellé « THANK YOU SIR » et plus généralement les affiches de la société REMECOM, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification de jugement à intervenir et sera définitive passé ce délai,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines, en format page entière, aux frais de la société BARDINET et au choix de la société REMECOM sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros Hors Taxes,
- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la première page du site Internet www.bardinet.fr, pendant 15 jours, aux frais de la société BARDINET,
- condamner la société BARDINET à lui verser la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BARDINET en tous les dépens, y compris les frais de constat.

A l'appui de ses demandes, la société REMECOM soutient être titulaire de droit d'auteur sur le slogan "THANK YOU SIR" et sur les visuels qu'elle a créés dans le cadre de l'appel d'offre et qui sont le fruit d'un véritable processus de création ayant mobilisé toute son équipe. Elle fait valoir que le slogan publicitaire est protégeable au titre du droit d'auteur et que la société BARDINET ne peut considérer ce slogan comme banal alors qu'elle l'a choisi compte tenu de ses qualités : accrocheur, efficace et inédit, ce qui montre sa valeur et lui a reconnu son caractère créateur dans ses correspondances. Elle explique que la création d'un tel slogan qui soit conforme aux dispositions de la loi Evin nécessite une réflexion et un processus de création intense. Elle soutient que le slogan est original en raison d'un processus créatif qui traduit un message attractif et reflète l'empreinte de la personnalité de l'auteur, compte tenu de l'effort de personnalisation de l'expression THANK YOU SIR qu'elle associe à SIR EDWARD, le message attractif et facilement mémorisable lui conférant son originalité puisqu'il permet déjouer sur l'origine du produit et sa qualité en 3 mots et respecte les obligations de la loi Evin. Elle indique que les pièces portant sur des publicités de langue anglaise contenant les termes "thank you" sont sans rapport avec la présente instance dans la mesure où l'originalité du slogan ne doit s'apprécier que dans le cadre formel de la loi EVIN, la recherche de l'efficacité et de l'impact du slogan pour faire vendre un alcool.

Elle soutient que les visuels sont originaux puisqu'ils reflètent l'univers SIR EDWARD'S en respectant la loi EVIN. Elle caractérise la contrefaçon par la reproduction du logo et la construction graphique sur l'affiche litigieuse qui constitue une copie quasi servile de son oeuvre.

Elle estime que la défenderesse s'est aussi rendue coupable d'actes de parasitisme commercial à son encontre puisque son travail de réflexion et la conception d'une campagne publicitaire modifiant le positionnement du whisky SIR EDWARD'S et le plaçant dans un secteur haut de gamme a fait l'objet de nombreux investissements et que ses créations ont été détournées et lui ont profité sans qu'elle soit rémunérée. Elle ajoute que la société BARDINET a abusé de sa position de commanditaire en utilisant l'appel d'offre comme un moyen de détourner les travaux et la création d'autrui.

Elle estime que compte tenu de l'importance de la campagne publicitaire, son préjudice est lié à l'atteinte à ses investissements, son manque à gagner, l'atteinte portée à son travail et ses créations et le détournement frauduleux. Dans ses dernières écritures signifiées le 27 mai 2011, la société BARDINET sollicite, elle aussi sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- dire et juger que la société REMECOM ne peut revendiquer un quelconque droit sur le terme « Sir », pris isolément ou en combinaison dans des expressions du domaine public,
- dire et juger que la société REMECOM ne peut revendiquer un quelconque droit d'auteur sur une « construction graphique » ou sur une « combinaison de visuels »,
- débouter la société REMECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, faute de pouvoir se prévaloir d'un droit valable,
- dire et juger que la société BARDINET n'a commis aucun acte de parasitisme au préjudice de la société REMECOM,

En conséquence,

- dire et juger la société REMECOM mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société REMECOM à lui verser la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société BARDINET et aux frais de la société REMECOM, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de 30.000 euros,
- condamner la société REMECOM à lui verser la somme de 50.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin la société REMECOM en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Monégier du Sorbier, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que le slogan THANK YOU SIR n'est pas original, de nombreux objets publicitaires le supportant et les annonceurs faisant souvent le choix d'un message publicitaire comportant les termes "merci" ou "thank you", cette approche étant comprise par les consommateurs et bien perçue. Elle souligne que la formule de politesse "thank you" appartient au domaine public et que le terme "Sir" identifie le whisky qu'elle commercialise.

Elle fait valoir que la société PUBLICIS est parvenue à la même expression en ayant reçu les mêmes instructions, le choix du slogan s'expliquant par son souci de maintenir l'acquis de sa campagne publicitaire 2005-2006, Yes Sir. Elle prétend que la proposition d'expressions identiques de plusieurs agences de publicité n'est pas exceptionnelle d'autant plus dans le secteur des boissons alcoolisées compte tenu de l'encadrement législatif strict.

S'agissant des visuels, elle relève que ceux-ci ne sont pas individualisés ni identifiés et elle relève en toute hypothèse qu'en l'absence d'éléments constitutifs de l'oeuvre, la demande en contrefaçon doit être rejetée, le seul point commun entre les visuels étant la présence d'un verre et d'une bouteille de Whisky qui figurent au titre des éléments autorisés par la loi Evin.

Elle estime que le parasitisme n'est pas constitué, la demanderesse confondant concurrence déloyale et parasitisme et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir détourné des investissements puisque la campagne incriminée repose sur ses propres investissements et non ceux de la demanderesse.

Elle estime que le préjudice dont la réparation sollicitée n'est pas justifié, le tableau interne portant sur le coût étant truffé d'erreurs et établi par la demanderesse elle-même qui n'apporte pas la preuve que la préparation de la proposition aurait mobilisé une équipe de 8 personnes. Elle fait valoir que sa campagne n'a coûté que 30.000 euros et que le manque à gagner estimé par la demanderesse est délirant.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de protection au titre du droit d'auteur

L'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute oeuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, comme en l'espèce, l'originalité d'une oeuvre doit être explicitée par celui qui revendique des droits d'auteur, seule cette partie étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.

En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit la décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur.

Concernant le slogan "Thank you Sir", s'il est constant qu'un slogan publicitaire peut faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur, encore faut-il qu'il soit démontré une originalité. Celle-ci ne peut se déduire des seules contraintes de la loi Evin imposant aux publicités sur l'alcool un cadre très strict. Il est constant que le slogan "Thank you Sir" a nécessité un processus créatif, fruit de travail et donc d'efforts. Mais en soi, la seule existence d'un processus créatif ne suffit pas à donner lieu à la protection au titre du droit d'auteur qui ne sanctionne que les oeuvres reflétant la personnalité de l'auteur.

En l'espèce, l'attractivité et le caractère mémorable d'un message ne reflètent pas cette personnalité mais l'efficacité d'un slogan auprès des consommateurs, selon l'apport des techniques de marketing. Finalement, la société REMECOM prétend caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur du fait de l'effort de personnalisation de l'expression THANK YOU SIR, associée à SIR EDWARDS. Or, l'association entre ces deux éléments caractérise justement l'absence de personnalité de l'auteur puisque celui-ci a dû reprendre le mot SIR et que l'association à l'expression THANK YOU est, ainsi qu'il résulte des pièces versées au débat et des attestations des publicitaires de l'agence PUBLICIS banale dans le domaine de la publicité. En conséquence, faute d'originalité, le slogan THANK YOU SIR n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur.

S'agissant des visuels, il convient de rappeler que le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l'oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'oeuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et des contestations émises par ses contradicteurs. En l'espèce, sur les 8 visuels (pièce 5) sur lesquels la société REMECOM sollicite des droits d'auteur, elle n'en décrit qu'un, si bien que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour éventuellement conférer aux 7 autres une protection au titre du droit d'auteur, en l'absence d'éléments revendiqués. S'agissant de ce visuel, la société REMECOM le décrit comme : "représentant une bouteille à droite de l'affiche, un verre avec des glaçons à gauche, de l'alcool versé dans le verre, un halo lumineux

au dessus du verre, une dominante rouge, avec des variations de clair à foncé, enfin, un slogan accrocheur apparaissant au milieu de l'affiche : THANK YOU SIR qui:

- remercie pour le breuvage,
- révèle le plaisir à boire la boisson alcoolique,
- insiste sur la marque".

Il ne peut être revendiqué aucune originalité sur la représentation d'une part d'une bouteille et d'autre part d'un verre avec des glaçons avec de l'alcool qui y est versé. Par ailleurs, un halo lumineux, une dominante rouge et des variations constituent des éléments techniques graphiques mais ne sont pas susceptibles de protection au titre du droit d'auteur. Enfin, il a été jugé que le slogan ne pouvait pas plus faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur. Dès lors, en l'absence d'élément d'originalité, le visuel n'est pas susceptible de protection au titre du droit d'auteur. La société REMECOM sera donc déclarée irrecevable en sa demande en contrefaçon.

Sur le parasitisme

Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Il ressort du "brief communication" de la société BARDINET adressé à la société REMECOM que pour le blended whisky SIR EDWARD'S qu'elle commercialise, "coeur du marché" des whiskies, consommé pour "se décontracter en rentrant chez soi", dont la cible est "les hommes, connaisseurs, aimant l'alcool", elle souhaite comme repositionnement 2009 "un ton audacieux voir légèrement décalé" et de "s'approprier des codes coloriels propres". S'agissant du visuel incriminé, il reprend comme celui créé par la société REMECOM une bouteille de whisky à droite et au centre la marque sous laquelle figure le slogan. En revanche, à gauche figurent des cornemuses, un tissu écossais et un verre de whisky en mouvement alors que sur le visuel de la société REMECOM est représenté le haut d'une bouteille avec un trait de whisky en train de se déverser dans le verre. Par ailleurs, l'affiche litigieuse est dans V*« tons jaunes à orange, autour de la couleur du whisky alors que le visuel de la société REMECOM utilise les rouges sombres.

Au vu de cette comparaison, aucun élément de reprise ne peut être reproché à la société défenderesse sur le visuel, le seul fait de mettre un slogan au centre d'une affiche et une bouteille à droite ne pouvant être considéré comme le pillage d'une valeur économique.

S'agissant du slogan "THANK YOU SIR", sa valeur économique est liée au fait qu'il représente l'identité verbale de la marque, pour y rallier les consommateurs. Il ne peut être contesté que la création de ce slogan est le fruit du travail intellectuel de l'équipe de la société REMECOM et donc d'un savoir-faire en matière de communication, ayant nécessité des investissements tant humains que matériels.

Les trois attestations des salariés de la société PUBLICIS ACTIV versées au débat par la société BARDINET qui ont travaillé en avril 2010 à la campagne publicitaire, objet du présent litige, soit un an après la société BARDINET, établissent que Denis REYNES a soumis à son directeur de création le slogan "thank you Scotland, thank you Sir" suite à un "brief avec l'annonceur qui souhaitait mémoriser la marque par l'utilisation de "Sir" pour faire un lien avec la campagne 2005-2008 utilisant le slogan "Yes, sir". Après une réunion avec l'annonceur, le slogan "thank you Sir" a été retenu et associé avec "Sir EDWARDS

arrive d'Ecosse", qui à la demande de la société BARDINET a abouti à "Scotch Whisky Sir EDWARDS-thank you Sir". Le tribunal s'étonne que ces attestations ne soient étayées par aucun document portant sur les propositions de cette agence et relève qu'en tout état de cause, si les mots "Thank you Sir" figuraient dans les propositions de l'agence, ils étaient associés à d'autres. Sur l'affiche incriminée, le slogan en cause constitue la seule identité verbale de la marque. Le choix du slogan "THANK YOU SIR" pris isolément est bien celui de la société BARDINET reprenant à son compte le travail de la société demanderesse dont la proposition créative en 2009 offrait tous les arguments marketing en faveur de ce slogan. Par ailleurs, le choix du slogan "Thank you Sir" pour la campagne publicitaire 2010 a eu lieu alors que la campagne 2009 portant le slogan "Gentleman Whisky", pour laquelle la société REMECOM n'avait pas été choisie, avait été perçue négativement par les consommateurs, ayant eu un score de reconnaissance de 12 % et d'agrément de 39 %, étant relevé que justement la société REMECOM avait hésité entre cette campagne et celle proposée par la société demanderesse.

Dès lors, la reprise du slogan créé par la société REMECOM à titre d'identité verbale de la marque de whisky constitue un acte de parasitisme dès lors qu'elle s'est appropriée le fruit d'un travail sans le rémunérer. Le préjudice né, direct et certain pour la société REMECOM est constitué par le fait que le fruit de son travail a été pillé. Si la valeur d'un slogan publicitaire est difficile à évaluer, aucun élément ne permettant au tribunal d'apprécier comment les consommateurs l'ont intégré, il dispose cependant d'éléments suffisants pour fixer le préjudice au vu de la clientèle de la société REMECOM, du fait que la campagne publicitaire d'affichage nationale reproduisant le slogan litigieux a lieu en deux vagues, septembre 2010 et décembre 2010 sur respectivement 3750 et 7750 emplacements et que l'enveloppe budgétaire était de 250.000 euros.

Ce préjudice sera évalué à 15.000 euros et il sera fait droit à la mesure d'interdiction en tant que besoin sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, les faits litigieux ayant cessé depuis janvier 2011. Le préjudice étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

La société BARDINET estime que la présente procédure est abusive et vexatoire puisque les prétentions de la demanderesse ne reposent sur aucun intérêt légitime mais sur une volonté de vengeance et de spéculation et qu'elle ne pouvait se méprendre sur l'absence de fondement à ses prétentions et a agi de manière délibérée. Cette demande est mal fondée dans la mesure où le tribunal a fait en partie droit aux demandes de la société REMECOM, si bien qu'aucun caractère abusif ne peut être reconnu à la présente procédure, étant relevé au surplus que la société BARDINET ne caractérise pas l'existence d'un préjudice. La demande de dommages et intérêts et celle de publication judiciaire de ce chef seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société BARDINET sera condamnée aux dépens et à indemniser les frais que la société REMECOM a dû engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits, ces frais incluant le procès verbal de constat, à hauteur de 8.000 euros. La nature de la présente décision justifie d'en prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

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

Déclare la société REMECOM irrecevable à agir au titre du droit d'auteur,

Dit que la société BARDINET a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société REMECOM en reprenant dans sa campagne publicitaire le slogan "THANK YOU SIR",

En conséquence,

Condamne la société BARDINET à payer à la société REMECOM la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice,

Interdit en tant que besoin à la société BARDINET de faire figurer dans ses campagnes publicitaires portant sur le whisky SIR EDWARD'S le slogan « THANK YOU SIR »,

Déboute la société BARDINET de sa demande reconventionnelle,

Condamne la société BARDINET aux dépens,

Condamne la société BARDINET à payer à la société REMECOM la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le coût du constat d'huissier,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2011

LE GREFFIER
LE PRESIDENT