

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

3ème chambre 1<sup>ère</sup> section  
N° RG : 09/13695

Assignation du : 5 Mai 2009  
JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2010

**DEMANDERESSE**

S.A.S AIR PRODUCTIONS

50 avenue du Président Wilson

93214 LA PLAINE ST DENIS

représentée par Me Thierry MAREMBERT - SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au  
barreau de PARIS, vestiaire P200

**DEFENDERESSE**

S.A.S EDITIONS RENE CHATEAU

72 rue Lauriston

75016 PARIS

représentée par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #C2557

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine COURBOULAY. Vice Présidente

Marie SALORD, Vice Présidente

Cécile VITON, Juge, assistées de Léoncia BELLON, Greffier

**DEBATS**

A l'audience du 05 Octobre 2010 tenue publiquement

**JUGEMENT**

Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort

**EXPOSE DU LITIGE**

La société AIR PRODUCTIONS a pour objet social « *la production d'émissions de télévision, l'animation de toute émission de télévision, de radio ainsi que toute émission dans le domaine audiovisuel sous quelque forme que ce soit, tous conseils liés à la communication dans tous domaines* ».

La société AIR PRODUCTIONS a déposé le 30 octobre 2008 la dénomination « BIG BOSS » à titre de marque auprès de l'INPI. Cette marque a été enregistrée notamment pour les services: « *émissions radiophoniques ou télévisées, divertissement, activités culturelles, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement* » et a été publiée le 18 octobre 2002. Un pilote de l'émission a été tourné pour France 2. De son côté, la société EDITIONS RENE CHATEAU est titulaire d'une marque française dénommée « BIG BOSS » déposée au registre des marques de l'INPI le 20 octobre 1999 notamment pour les produits

et services : « *divertissement, activités culturelles, production de spectacles, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement* ».

Par un courrier en date du 11 février 2009, la société EDITIONS RENE CHATEAU a informé la société AIR PRODUCTIONS de ses droits sur la marque « BIG BOSS ». Elle soutient que l'annonce par voie de presse, courant janvier 2009, de la production à venir du nouveau jeu de télévision « BIG BOSS » constituait « *d'ores et déjà un délit de contrefaçon permettant de solliciter des Tribunaux l'allocation de dommages et intérêts* ». Et dans le même temps, la met en demeure de lui « *confirmer officiellement le retrait de l'utilisation de cette marque* ».

Dans ses dernières écritures signifiées le 10 février 2010, la société AIR PRODUCTIONS sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- d'écarter le moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée par la société EDITIONS RENE CHATEAU et déclarer la société AIR PRODUCTIONS recevable en son action ;
- de prononcer la déchéance de la marque « BIG BOSS » enregistrée sous le numéro 99/818.661 pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement et ce, depuis son enregistrement, pour défaut d'usage sérieux.
- de dire et juger que la décision à intervenir sera transmise par le greffe du Tribunal à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;
- de condamner la société EDITIONS RENE CHATEAU à verser à la société AIR PRODUCTIONS la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la société RENE CHATEAU aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la demanderesse fait valoir qu'elle a bien un intérêt à agir en déchéance de la marque « BIG BOSS » en raison d'une part de la proximité entre le jeu télévisé qu'elle projette de produire, avec certains des produits et services déposés par la défenderesse à titre de marque et, d'autre part, en tant que demandeur désirant exploiter sa marque sans crainte de se voir poursuivre pour contrefaçon, elle a nécessairement intérêt à agir. Elle objecte que bien que l'émission en projet n'est pas à ce jour encore diffusée, le fait qu'au jour de l'assignation, le projet ait été annoncé par voie de presse et qu'un pilote ait été tourné à la demande de la chaîne suffit à caractériser son intérêt à demander la déchéance de la marque en cause.

Sur l'action en déchéance, la société AIR PRODUCTIONS soutient que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'un usage sérieux des produits et services enregistrés sous sa marque depuis la date de son dépôt, le 20 octobre 1999, qu'en effet, la défenderesse ne verse aux débats que des pièces censées justifier l'usage sérieux pour une période antérieure au dépôt, et donc qui ne permettent pas de prouver l'usage sérieux de la marque en cause.

Enfin, elle estime que la société RENE CHATEAU ne justifie d'aucun juste motif l'empêchant d'exploiter sa marque. Elle considère qu'en l'espèce, elle ne peut pas invoquer la cession à un tiers des droits d'exploitation qui aurait empêchée les EDITIONS RENE CHATEAU d'exploiter leur marque.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2010, la société EDITIONS RENE CHATEAU demande au Tribunal :

- de constater le défaut d'intérêt à agir de la société AIR PRODUCTIONS ;

- de déclarer irrecevable la société AIR PRODUCTIONS ;
- de débouter la société AIR PRODUCTIONS de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

- de constater que le dépôt de la marque « BIG BOSS », par la société AIR PRODUCTIONS, le 30 octobre 2008 sous le numéro 08 3 608 509, est irrégulier et en prononcer l'annulation ;
- d'ordonner en conséquence à la société AIR PRODUCTIONS de procéder au retrait de ladite marque par publication du jugement à intervenir ;
- à défaut, autoriser la société EDITIONS RENE CHATEAU à faire le nécessaire aux frais de la société AIR PRODUCTIONS ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- de condamner la société AIR PRODUCTIONS à payer à la société EDITIONS RENE CHATEAU une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société AIR PRODUCTIONS aux entiers dépens de la procédure.

La société EDITIONS RENE CHATEAU fait valoir que la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir en déchéance puisque au jour de la présente instance le concept du nouveau jeu télévisé intitulé « BIG BOSS » produit par la société AIR PRODUCTIONS n'est qu'un projet annoncé par voie d'une déclaration de presse ; que la société AIR PRODUCTIONS n'apporte par ailleurs, aucun élément tangible réel et concret, à l'exception d'un article de presse, d'une réelle émission ou jeu télévisé qui serait aujourd'hui intitulé ou diffusé sous le nom de BIG BOSS privant la société AIR PRODUCTIONS de tout intérêt à exercer une action en déchéance.

La défenderesse entend écarter l'application des dispositions de l'article L 714-5 du Code de propriété intellectuelle en tant qu'elle estime faire état de justes motifs, en l'espèce un contrat de licence en date du 27 mai 1998 dont les effets viennent à expirer dans le courant de l'année 2008, qui l'aurait empêchée d'exploiter sa marque.

## MOTIFS DE LA DECISION

### *Sur l'intérêt à agir de la société AIR PRODUCTIONS*

Attendu qu'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 par toute personne intéressée* »;

Attendu que cet article reprend la règle générale posée par l'article 31 du Code de procédure civile aux termes duquel l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;

Que si l'intérêt à agir, qui doit être examiné au jour de la demande en déchéance, s'apprécie le plus souvent au regard de l'activité économique exercée, il ne lui est pas nécessairement lié, pas plus qu'il n'est subordonné à la validité d'une marque antérieure, le tiers devant seulement démontrer que son action est inspirée d'un intérêt légitime;

Attendu qu'en l'espèce la société EDITIONS RENE CHATEAU est titulaire d'une marque française dénommée « BIG BOSS » déposée au registre des marques de l'INPI le 20 octobre 1999 notamment pour les produits et services : « *divertissement, activités culturelles, production de spectacles, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement* ».

Attendu que la société AIR PRODUCTIONS dispose de la marque française « BIG BOSS » n° 3608509 enregistrée le 30 octobre 2008 en classes 28,38 et 41 pour désigner notamment les services : « *émissions radiophoniques ou télévisées, divertissement, activités culturelles, l'organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement* ».

Qu'il en résulte que les deux sociétés en cause sont titulaires de marques déposées pour des produits ou des services similaires ou identiques sur le territoire français, et que compte tenu de la sonorité identique des deux marques verbales en cause, le risque de confusion est avéré ;

Que de plus, la société AIR PRODUCTIONS démontre suffisamment par la production de l'extrait de presse du 1er janvier 2009, qu'elle a développé un projet d'émission de télévision qu'elle a proposé sous forme de pilote à France 2.

Qu'en conséquence, la société AIR PRODUCTIONS démontre qu'elle a intérêt à demander la déchéance de la marque française de la société EDITIONS RENE CHATEAU au sens de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, et que la fin de non recevoir soulevée par la société EDITIONS RENE CHATEAU est mal fondée se sera rejetée.

Que l'on action en déchéance est donc recevable ;

*Sur la demande en déchéance de la marque « BIG BOSS »*

Attendu qu'à l'appui de sa demande en déchéance de la marque « BIG BOSS », la société AIR PRODUCTIONS soutient que cette marque n'a jamais reçu d'exploitation et en demande la déchéance au visa de l'article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Attendu que la société AIR PRODUCTIONS a sollicité pour la première fois la déchéance de la marque dans son assignation du 15 mai 2009, sans préciser de date à laquelle cette déchéance pourrait prendre effet.

Attendu que la déchéance est encourue à compter de la publication de la marque si aucune exploitation n'a eu lieu pendant les cinq ans qui l'ont suivie.

Que la société RENE CHATEAU peut encore prétendre avoir commencé ou repris l'exploitation de sa marque postérieurement à cette période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n'ait eu connaissance de l'éventualité de cette demande conformément au 4ème alinéa de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Que la société AIR PRODUCTIONS ayant formé sa demande de déchéance le 15 mai 2009, la période pendant laquelle l'exploitation sérieuse de la marque doit être démontrée va du 15 février 2004 au 15 février 2009.

Attendu qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article précité, la charge de la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tout moyen;

Attendu qu'en l'espèce, la société EDITIONS RENE CHATEAU, pour établir l'exploitation de sa marque en France produit un mandat de distribution du 22 mars 1978 conclu pour une durée de sept ans du film interprété par Bruce Lee et intitulé Big Boss ;

Qu'elle produit également un accord de distribution exclusif du 29 octobre 1986 conclu pour une durée de sept ans à partir de la première diffusion du même film.

Qu'elle produit encore un contrat de licence du 27 mai 1998 qui porte sur la cession des droits d'exploitation du film en France et dans d'autres territoires francophones des droits cinématographiques commerciaux, des droits vidéo ; des droits d'exploitation vidéo à la demande, à la télévision et à la carte, pour une durée de 84 mois.

Que force est de constater que les pièces versées au débat démontrent seulement que la société défenderesse a exploité le film intitulé Big Boss interprété par Bruce Lee sur le territoire français et n'établissent donc aucun usage de la marque « BIG BOSS » pour les produits et services tels que visés dans l'enregistrement, et a fortiori pas d'exploitation sérieuse à titre de marque.

Qu'à titre surabondant, ces éléments étant tous antérieurs à la date du dépôt, le 20 octobre 1999, ils seraient sans pertinence pour justifier d'une exploitation de la marque dans la période visée.

Que la société défenderesse ne fait pas plus état de justes motifs venant l'exciper de l'application des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de déchéance de la marque « BIG BOSS » qui prendra effet à l'expiration de la période de 5 ans qui suit la publication de l'enregistrement de la marque, soit le 18 octobre 2007, celle-ci n'ayant jamais été exploitée.

#### *Sur les demandes reconventionnelles*

La société EDITIONS RENE CHATEAU qui succombe sera déboutée de sa demande d'annulation du dépôt effectué par la société AIR PRODUCTIONS.

#### *Sur les autres demandes*

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3 000 euros à la société AIR PRODUCTIONS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Prononce la déchéance de la marque française « BIG BOSS » dont la société EDITIONS RENE CHATEAU est titulaire, enregistrée sous le n° 818661 le 20 octobre 1999 en classes 29, 30 et 32 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement à compter du 18 octobre 2007.

Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, une fois celui-ci devenu définitif, à la diligence de la partie la plus diligente.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la société EDITIONS RENE CHATEAU à payer à la société AIR PRODUCTIONS la somme de 3,000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société EDITIONS RENE CHATEAU aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 novembre 2010

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT