

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

■
3ème chambre 4ème
section

N° RG :
12/13066

N° MINUTE :

4

**JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2014**

Assignation du :
30 Juillet 2012

DEMANDEURS

Société H M MANAGEMENT, SAS
7 rue Debelleyme
75003 PARIS

représentée par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D1273

Monsieur André SARAIVA
27 rue Milton
75009 PARIS

représenté par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D1273

DÉFENDERESSES

**LE BON MARCHE et encore au 24 rue de Sèvres Babylone 75007
PARIS, MAISON ARISTIDE BOUCICAUT**
5 rue de Babylone
75007 PARIS

représentée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #K0037

3 Expéditions
exécutoires
délivrées le:

30/01/2014

8

Société HOGHAN, S.A.R.L.
81 rue Saint Maur
75011 PARIS

représentée par Me Marion DESHAYES, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #L0180

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Monsieur François THOMAS, Vice-Président
Madame Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente

assistés de Katia CARDINALE, Greffier aux débats et de Juliette
JARRY, Greffier au prononcé,

DÉBATS

A l'audience du 04 Décembre 2013 tenue en audience publique, devant
Marie-Claude HERVE et François THOMAS, juges rapporteurs, qui,
sans opposition des avocats, ont tenu seuls 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.

Après la clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le
jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT

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

EXPOSE DES MOTIFS

M. André SARAIVA est un artiste dessinateur, peintre, exerçant sous
le nom d'artiste d'André.

La société H M MANAGEMENT est une agence d'artistes, qui indique
représenter les intérêts de Monsieur SARAIVA.

La société HOGHAN est une société créée le 20 avril 1988 qui indique
avoir pour objet social notamment "le conseil ainsi que l'achat, la vente
de cosmétiques, accessoires de mode, objets d'arts...".

La société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
-ci-dessous, LE BON MARCHE- exploite un grand magasin parisien.

8

Par acte d'huissier en date des 30 juillet et 2 août 2012, la société HM MANAGEMENT et Monsieur André SARAIVA ont fait citer la société HOGHAN et la société LE BON MARCHE devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par conclusions du 25 avril 2013, la société HM MANAGEMENT et Monsieur André SARAIVA demandent au tribunal de :

- constater que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon et d'atteinte à la marque BLACKBLOCK appartenant à Monsieur André SARAIVA,
- interdire aux sociétés défenderesse l'utilisation et la reproduction sur tous supports de la marque BLACKBLOCK, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de la décision,
- constater que les sociétés défenderesses ont réalisé un parasitisme fautif au détriment des requérants, en utilisant frauduleusement la marque BLACKBLOCK, le nom, la notoriété et la personnalité d'artiste d'André SARAIVA,
- ordonner la publication de la décision, au sein de la page d'accueil du site internet de la société LE BON MARCHE, pendant une durée d'un mois, ladite publication devant intervenir dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard,
- ordonner la publication de la décision dans 3 journaux ou revues au choix des demandeurs, aux frais conjoints et solidaires des défenderesses,
- désigner un expert, avec pour mission de se faire remettre par les défenderesses tous documents permettant d'établir :
 - / la quantité exacte de produits vendus par l'une ou l'autre des défenderesses sous la marque BLACKBLOCK et le chiffre d'affaires réalisé,
 - / le chiffre d'affaires réalisés sur les produits vendus sur le stand BLACKBLOCK dans les locaux du BON MARCHE, pendant toute la durée du fonctionnement du stand et quelque soit la marque sous laquelle ces produits ont été vendus,
 - / et de donner un avis sur l'ensemble des préjudices subis par les demandeurs du fait des acte de contrefaçon et de parasitisme fautifs perpétrés par les défenderesses,
- condamner d'ores et déjà solidairement les défenderesses à régler à Monsieur SARAIVA une somme de 200000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la détermination définitive de son préjudice,
- condamner d'ores et déjà solidairement les défenderesses à régler à la société H M MANAGEMENT une somme de 20000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
- condamner conjointement et solidairement les défenderesses à régler aux requérants la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les défenderesses de leurs demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner conjointement et solidairement les défenderesses au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Léon AZANCOT, avocat.

A l'appui de leurs demandes, ils indiquent que Monsieur SARAIVA a créé la marque BLACKBLOCK, enregistrée à l'INPI le 30 janvier 2003, et exploitée par le biais de différentes entités.

Ils ajoutent avoir constaté la présence en décembre 2011 d'un stand sous le nom BLACKBLOCK au magasin LE BON MARCHE diffusant divers produits sous cette marque, et la vente sur le site internet de ce magasin d'un badge musical sous la marque BLACKBLOCK.

Ils précisent que la marque BLACKBLOCK a été créée et appartient à André SARAIVA, qu'il l'exploite par une société appelée elle-même BLACKBLOCK, qu'une boutique a été ouverte à cette enseigne au palais de Tokyo et qu'une ligne de vêtements a été créée sous cette marque.

Ils contestent toute déchéance de la marque, dont l'exploitation serait établie au vu notamment des pièces versées par les défendeurs, et soutiennent avoir fait un usage sérieux de la marque.

Ils relèvent que les faits de contrefaçon ont été constitués par les procès-verbaux des 19 et 29 décembre 2011, qui établissent la vente sur le site du BON MARCHE d'un badge musical et la présence d'un espace situé au BON MARCHE dénommé BLACKBLOCK. Ils ajoutent que les badges musicaux comme le stand ont repris le graphisme créé par M. SARAIVA.

Ils rejettent la nullité des opérations de constat pour non respect de l'obligation de loyauté lors de la présentation de la requête au juge, en indiquant qu'aucun fait présenté au juge n'était erroné, et soutiennent que si les défenderesses estiment le constat du 29 décembre 2011 constitutif d'une saisie-contrefaçon déguisée, elles devaient saisir le juge d'une requête en rétractation.

Ils contestent l'existence d'un contrat de licence entre André SARAIVA et la société HOGHAN, qui était en relation avec la société BLACKBLOCK, et chercherait à entretenir la confusion entre André SARAIVA et la société BLACKBLOCK.

Ils ajoutent que la société HOGHAN, sachant la société BLACKBLOCK en liquidation judiciaire, n'avait plus qualité pour intervenir pour la marque BLACKBLOCK, et a organisé pour son compte personnel des opérations, notamment au BON MARCHE, en fraude des droits d'André SARAIVA.

Ils reprochent aux défenderesses, d'avoir cherché à tirer profit du renom et des efforts d'André SARAIVA en mettant en place un stand BLACKBLOCK au BON MARCHE, ce qui leur permettait de revendiquer sa personnalité d'artiste et ses créations originales au Palais de Tokyo, et est constitutif de parasitisme.

Ils prétendent que la société HOGHAN serait à l'origine de l'utilisation par LE BON MARCHE de la marque BLACKBLOCK, caractérisée par la mise en place de ce stand, et que cette société, du fait de son partenariat avec la société BLACKBLOCK, aurait profité de sa connaissance des concepts artistiques créés par André SARAIVA pour les utiliser au BON MARCHE.

Ils ajoutent que la responsabilité du BON MARCHE est établie par la constatation des faits de contrefaçon dans son magasin et sur son site internet, et lui reprochent de ne pas s'être assurée des droits de la société HOGHAN pour utiliser le nom et la personnalité d'André SARAIVA.

Par conclusions du 6 août 2013 la société HOGHAN demande au tribunal de :

A titre liminaire,

- lui donner acte de son accord sur les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par LE BON MARCHE,
- En conséquence, juger que la société HM MANAGEMENT n'a pas d'intérêt ni de qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
- prononcer la nullité des opérations de constatées autorisées par ordonnance sur requête le 27 décembre 2011, ainsi que la nullité du procès-verbal de constat du 29 décembre 2011,
- ordonner le retrait des débats de tout acte accompli sur le fondement de l'ordonnance précitée, de toutes les pièces y afférentes,
- prononcer la déchéance des droits d'André SARAIVA sur la marque BLACKBLOCK à compter du 7 mars 2008 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement,

Au fond

- constater que la société BLACKBLOCK et André SARAIVA ont consenti à la société HOGHAN une licence tacite sur la marque BLACKBLOCK,
- constater que la société HOGHAN a perçu des commissions en contrepartie de l'accomplissement de sa mission,
- constater que les demandeurs ne justifient d'aucune atteinte aux droits d'André SARAIVA,
- constater que les demandes de désignation d'un expert judiciaire, d'interdiction et de publication sont infondées et sans objet,
- en conséquence, juger que la société HOGHAN n'a commis aucun acte constitutif de contrefaçon de marque et de parasitisme au préjudice des demandeurs,
- juger que la société HOGHAN n'a commis aucune acte constitutif d'une atteinte aux droits des demandeurs,
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- constater que la demande d'appel en garantie formulée par LE BON MARCHE est infondée,
- en conséquence, débouter LE BON MARCHE de sa demande formulée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle énonce que la marque BLACKBLOCK était exploitée par la société BLACKBLOCK, gérée par le frère d'André SARAIVA, société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 13 octobre 2011. Elle ajoute qu'ayant collaboré avec André SARAIVA lors d'événements, elle a été contactée par les frères SARAIVA qui, devant les difficultés de la boutique BLACKBLOCK exploitée au palais de Tokyo, voulaient qu'elle relance la marque et arrête une stratégie de développement.

Elle indique avoir présenté en septembre 2009 à André SARAIVA et la société BLACKBLOCK un document répertoriant les actions proposées pour relancer la marque, qui fixait les conditions de sa rémunération pour cette intervention. Elle précise qu'André SARAIVA aurait alors accepté le principe de son intervention et de sa rémunération.

Elle fait état de son intervention pour redynamiser l'activité de la société BLACKBLOCK, notamment à la suite de son départ du palais de Tokyo, puisqu'elle aurait alors négocié l'implantation de plusieurs magasins éphémères, dont le pop-up store du BON MARCHE.

Elle précise qu'André SARAIVA en était informé, puisqu'il était en copie des mails échangés évoquant les pop-up stores, et que BLACKBLOCK a communiqué sur ses magasins éphémères via son site internet.

Elle indique que les consorts SARAIVA ne l'ont pas informée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en octobre 2011, alors qu'à la fin du même mois elle ouvrait le pop-up store du BON MARCHE, et précise qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de la société BLACKBLOCK de 36 999 euros.

Elle remarque que la société HM MANAGEMENT, qui se présente comme l'agent d'André SARAIVA, ne justifie pas de cette qualité, et que sa présence dans la procédure n'est pas justifiée dès lors que celui-ci intervient en son nom personnel.

Elle soutient que le procès-verbal du 27 décembre 2011 au BON MARCHE a été autorisé par une ordonnance obtenue de manière déloyale, André SARAIVA ayant omis de mentionner que la société HOGHAN avait travaillé pour la marque BLACKBLOCK, et que le stand au BON MARCHE avait été installé avec l'accord de la société BLACKBLOCK.

Elle ajoute que s'agissant d'une question de marque, la requête devait être présentée devant la 3ème chambre, et non devant le juge des requêtes ayant compétence générale, ce qui entache le procès-verbal de nullité.

Elle relève que, pour s'opposer à la demande de déchéance de la marque BLACKBLOCK, les demandeurs entendent justifier de l'exploitation de leur marque en se fondant sur les pièces de la société HOGHAN, alors qu'ils lui reprochent d'avoir mené cette exploitation sans leur autorisation, et d'avoir ainsi contrefait leur marque.

Elle conteste toute responsabilité au titre de la contrefaçon de marque, en soutenant qu'elle bénéficiait d'une licence de marque qui ne saurait être contestée par les demandeurs.

Elle ajoute avoir implanté, avant celui du BON MARCHE, plusieurs pop-up stores, connus d'André SARAIVA et validés par la société BLACKBLOCK gérée par son frère, comme le montrent le dossier de presse, le blog, le site internet de la société BLACKBLOCK.

Elle indique que de la même manière l'implantation du pop-up store du BON MARCHE était parfaitement connue de la société BLACKBLOCK.

Elle conteste tout parasitisme ou atteinte à la personnalité artistique d'André SARAIVA qui résulterait d'un prospectus exposé sur le pop-up store ouvert au BON MARCHE faisant référence à André SARAIVA sans son accord, alors que son nom n'y figure pas.

Elle estime les demandes exorbitantes, que les préjudices ne sont pas justifiés, et soutient notamment que la demande d'expertise est sans objet.

Enfin, elle s'oppose à l'appel en garantie de la société LE BON MARCHE, en l'absence de contrat entre les deux sociétés.

8

Par conclusions du 3 septembre 2013 la société LE BON MARCHE demande au tribunal de :

à titre liminaire

- constater que la société HM Management ne démontre aucun intérêt à agir dans le cadre de l'instance,
 - juger que les opérations de constat ordonnées sur requête constituent des opérations de saisie-contrefaçon déguisées de la marque "BlackBlock" n°3 207 125,
 - constater que Monsieur André Saraiva n'apporte aucun élément de démonstration de l'usage sérieux et continu de la marque "BlackBlock" dont il est titulaire, pour les produits et services visés dans l'enregistrement de ladite marque,
- en conséquence
- juger que la société HM Management n'a pas d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et la débouter de ses fins,
 - prononcer la nullité des opérations de constat ordonnées le 27 décembre 2011 et du procès-verbal de constat en date du 29 décembre 2011,
 - ordonner le retrait des débats de tout acte accompli sur le fondement de l'ordonnance précitée,
 - prononcer la déchéance des droits de Monsieur André Saraiva sur la marque "BlackBlock" à compter du 7 mars 2008 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement, à tout le moins à compter de la date correspondant à un délai de cinq années précédant la date de signification des présentes écritures,

A titre principal

- constater que la société Hoghan est à l'origine de l'organisation de l'événement autour du "Pop-up Store" sous la dénomination "BlackBlock" et qu'elle lui a fourni, pour ce faire, l'ensemble des produits commercialisés dans ce cadre, ainsi que l'ensemble des outils marketing et promotionnels,
- constater que les demandeurs ont donné mission, par l'intermédiaire de la société Black Block, à la société Hoghan d'organiser l'événement autour du Pop-up Store au sein du grand magasin exploité par la société Le Bon Marché entre le 28 octobre 2011 et le 31 décembre 2011 et qu'ils en étaient alors parfaitement informés,
- constater que la société Hoghan lui a donné l'autorisation d'exploiter, pendant la durée de l'événement, la marque "BlackBlock" dont elle était licenciée,
- constater que les demandes formulées à son encontre par les demandeurs au titre des prétendus actes de parasitisme, notamment pour atteinte à la personnalité artistique de Monsieur André Saraiva, ne sont, ni précisés, ni caractérisés, ni fondés,
- constater que les demandes indemnitaires et de désignation d'un expert judiciaire sont infondées et sans objet,
- constater que la demande de mesures d'interdiction est infondée et sans objet,
- constater que la demande de publication est infondée et disproportionnée,

En conséquence

- juger qu'elle n'a pas commis d'acte de contrefaçon de la marque "BlackBlock" n°3207125,
- juger qu'elle n'a pas commis d'acte de parasitisme fautif,
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

S

A titre subsidiaire, juger que la société Hoghan doit la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,

En tout état de cause

- condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre.

Elle relève que la société HM MANAGEMENT ne justifie pas de la qualité d'agent d'André SARAIVA dont elle se prévaut et qu'elle n'apparaissait pas comme demanderesse sur la requête en vue d'être autorisée à réaliser le constat, et elle en déduit que cette société est dépourvue d'intérêt à agir.

Elle sollicite que soit constatée la nullité des opérations de constat et du procès-verbal du 29 décembre 2011, André SARAIVA n'ayant pas lors de la présentation de sa requête fait état des relations existant entre sa société et la société HOGHAN, ni de sa connaissance du projet au BON MARCHE.

Elle ajoute que la procédure de droit commun pour les opérations de constat a été utilisée alors qu'il s'agissait d'une demande de saisie-contrefaçon relevant de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que ces opérations devront être déclarées nulles.

Elle soulève la déchéance de la marque BLACKBLOCK sur le fondement de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, en soulignant qu'elle a un intérêt à voir prononcer la déchéance de cette marque puisque lui sont reprochés des faits de contrefaçon de ladite marque.

Elle ajoute que la charge de la preuve repose sur le titulaire qui doit justifier de son usage, par lui-même ou un tiers autorisé, à titre de marque, et non de dénomination ou de nom commercial.

Elle soutient que la marque était utilisée au palais de Tokyo à titre d'enseigne et non de marque, et que les pièces relatives à la ligne de vêtements ne seraient pas datées et insusceptibles d'établir la réalité de l'exploitation effective de la marque.

Elle s'étonne que les demandeurs s'appuient, pour justifier de la réalité de l'exploitation de leur marque sur les pièces produites par la société HOGHAN, alors qu'ils lui reprochent des faits de contrefaçon de marque.

Elle soutient également que la société HOGHAN, qui était son commettant, agissait auprès d'elle en qualité de licenciée de la marque BLACKBLOCK, et avait mandat de la société BLACKBLOCK pour la développer.

S'agissant de l'exposition vente BLACKBLOCK dans le BON MARCHE, elle déclare avoir été approchée par la société HOGHAN sur ce projet d'installation de boutique éphémère, que ce projet était connu d'André SARAIVA.

Elle précise que la société HOGHAN lui a assuré avoir tous les droits pour intervenir, et notamment lui fournir le badge musical, les prospectus et autres produits publicitaires. Elle ajoute que la société HOGHAN l'avait autorisée à reproduire et diffuser l'image des produits.

8

Elle conteste tout parasitisme fautif, en relevant que si un prospectus présent sur le magasin éphémère fait allusion à "André et ses amis", il ne cite pas par son patronyme André SARAIVA, et que le consommateur d'attention moyenne ne ferait pas le lien entre ce prospectus et l'intéressé. Elle conteste toute atteinte à la personnalité artistique d'André SARAIVA.

Elle fait état de son absence de responsabilité, ayant fait confiance à la société HOGHAN qui lui assurait, dans un contrat en négociation, une garantie en cas de revendication de tiers.

Elle s'oppose aux demandes et, à titre subsidiaire, appelle en garantie la société HOGHAN.

MOTIVATION

Sur l'intérêt à agir de la société HM MANAGEMENT:

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que "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".

En l'occurrence, si la société HM MANAGEMENT indique être agent d'artiste et représenter en cette qualité André SARAIVA, elle ne produit aucune pièce établissant la réalité de cette qualité.

De surcroît la qualité d'agent, titulaire d'un mandat de représentation, ne confère pas de droit sur la marque, à la différence d'un contrat de licence, de sorte que la société HM MANAGEMENT est irrecevable à agir, ce d'autant qu'André SARAIVA agit lui-même en son nom personnel pour la défense de ses droits.

Par conséquent, il convient de déclarer la société HM MANAGEMENT irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance.

En l'occurrence, si la société HM MANAGEMENT indique être agent d'artiste et représenter en cette qualité André SARAIVA, elle ne produit aucune pièce établissant la réalité de cette qualité.

De surcroît la qualité d'agent, titulaire d'un mandat de représentation, ne confère pas de droit sur la marque, à la différence d'un contrat de licence, de sorte que la société HM MANAGEMENT est irrecevable à agir, ce d'autant qu'André SARAIVA agit lui-même en son nom personnel pour la défense de ses droits.

Par conséquent, il convient de déclarer la société HM MANAGEMENT irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance.

Sur la nullité du procès-verbal de constat du 29 décembre 2011

Les sociétés défenderesses font état du comportement déloyal d'André SARAIVA lors de la présentation de la requête du 27 décembre 2011 aux fins d'être autorisé à procéder à un constat par

huissier, en ce qu'il aurait dissimulé au juge l'existence de relations entre la société BLACKBLOCK et la société HOGHAN, et sa connaissance du projet de magasin éphémère sous la marque BLACKBLOCK par la société HOGHAN au BON MARCHE.

S'agissant de la prise en considération de faits antérieurs à la présentation de la requête aux fins d'être autorisé à procéder à un constat d'huissier, qui étaient connus du requérant et non révélés au juge lors de la présentation de la requête alors qu'ils auraient pu modifier sa décision s'il en avait eu connaissance, il revenait aux parties défenderesses de présenter devant ce juge une requête en rétractation sur le fondement de l'article 497 du code de procédure civile.

En effet le juge saisi d'une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu'il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête initiale, et apprécier si les conditions d'autorisation de la mesure sollicitée étaient remplies au moment où il a statué.

L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Dès lors, faute d'avoir présenté une demande en ce sens devant le juge ayant autorisé le constat par huissier, par ordonnance du 27 décembre 2011, les parties demanderesses ne peuvent faire état utilement de cette dissimulation pour solliciter que soit prononcée la nullité du procès-verbal réalisé conformément à cette ordonnance.

Les défenderesses reprochent aussi à André SARAIVA d'avoir utilisé la procédure de requête de droit commun pour obtenir l'autorisation d'effectuer une mesure s'apparentant, au vu des termes de la mission de l'huissier, à une saisie-contrefaçon en matière de marque, qui relève de dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle.

La répartition des compétences entre le juge devant lequel sont présentées les requêtes de droit commun et celui devant lequel sont présentées les requêtes en saisie-contrefaçon est une mesure d'ordre administratif interne à la juridiction, qui n'a pas d'effet sur la validité de l'ordonnance autorisant les mesures sollicitées, le juge traitant des requêtes de droit commun comme celui saisi des requêtes en contrefaçon agissant par délégation du président du tribunal de grande instance.

Dès lors, la nullité du procès-verbal de constat ne saurait découler de la présentation de la requête devant le juge traitant les requêtes de droit commun, alors qu'elle aurait relevé du juge traitant des requêtes en saisie-contrefaçon.

Les requêtes en saisie-contrefaçon de marque relèvent de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit des dispositions spécifiques en la matière. Aussi, aucune mesure de requête tendant à faire constater une saisie-contrefaçon ne peut être présentée sur la procédure de droit commun, et le procès-verbal réalisé après présentation d'une requête selon la procédure de droit commun est

déclaré nul s'il s'agissait en réalité d'une saisie-contrefaçon déguisée.

L'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que

“la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant...”

En l'occurrence, la requête présentée le 27 décembre 2011 était présentée comme une “requête aux fins de constat”, et non comme une requête aux fins de saisie-contrefaçon. Pourtant, l'ordonnance signée le 27 décembre 2011 donnait notamment mission à l'huissier de “constater toutes utilisations effectuées dans les lieux de la marque BLACKBLOCK et notamment décrire l'ensemble des produits mis en vente sous cette marque”.

Dès lors, la mission présentée par l'ordonnance s'apparentait, sous la forme d'une mission de constat, à une saisie descriptive des produits de la marque dont l'utilisation abusive était alléguée.

L'huissier, muni de cette requête, s'est rendu le 29 décembre 2011 au magasin LE BON MARCHE et, après signification de l'ordonnance du 27 décembre 2011, a constaté la présence d'un espace de présentation d'objets sous la dénomination BLACKBLOCK dans lequel était vendu un lecteur MPR griffé BLACKBLOCK. Il a fait la description de cet objet et de son emballage.

Il a constaté également la présence sur le stand de feuillets détachables dont il a annexé un exemplaire à son procès-verbal et a recueilli la déclaration spontanée d'un cadre dirigeant du BON MARCHE sur les conditions de mise en place de ce stand.

De telles opérations vont au-delà des simples constatations fondées sur l'article 145 du code de procédure civile et procèdent d'une saisie-contrefaçon déguisée.

Or, en application de l'article L716-7 dernier alinéa et de l'article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle, le délai pour saisir la juridiction de fond après réalisation d'une saisie-contrefaçon est de 20 jours ouvrables et de 31 jours civils, faute de quoi l'intégralité de la saisie y compris la description est nulle.

En l'espèce, le procès-verbal de constat, autorisé par l'ordonnance du 27 décembre 2011, a été réalisé le 29 décembre 2011.

L'assignation a été délivrée les 30 juillet et 2 août 2012, soit sept mois après.

Dès lors, la présentation d'une requête aux fins de constat, tendant à obtenir de manière déguisée une saisie-contrefaçon, a permis à André SARAIVA de s'affranchir du respect des délais prévus par la saisie-contrefaçon imposant la délivrance d'une assignation devant la juridiction du fond après la réalisation de la saisie, ce qui fait grief aux

8

défenderesses.

Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du procès-verbal de constat effectué le 29 décembre 2011, au motif qu'il s'agissait de réaliser une saisie-contrefaçon déguisée, et André SARAIVA ne peut utilement soutenir que son action tend non seulement à voir sanctionner une contrefaçon de marque mais également un acte de parasitisme commercial pour s'opposer à cette demande d'annulation.

Sur la déchéance de la marque

Aux termes de l'article L.714-5 alinéa 1^{er} 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.

Cet article prévoit que l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La demande de déchéance constituant un moyen de défense dans l'action en contrefaçon, la société LE BON MARCHE justifie d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits d'André SARAIVA sur la marque BLACKBLOCK.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

L'article L714-5 prévoit in fine que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de cet article.

En l'espèce, la marque BLACKBLOCK a été enregistrée le 30 janvier 2003 sous le n°3207125 dans les classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33 et 41, son enregistrement a été publié le 7 mars 2003, son titulaire est André SARAIVA.

Au vu de la demande de déchéance présentée, il revenait à André SARAIVA de justifier d'une exploitation effective de la marque dans les cinq années suivant la publication de son enregistrement, ou à tout le moins d'une reprise de son exploitation au cours des cinq années précédant la signification des conclusions du 1^{er} mars 2013, dans lesquelles LE BON MARCHE a présenté sa demande de déchéance, c'est à dire à compter du 1^{er} mars 2008.

En l'espèce, les pièces produites n'établissent pas la preuve d'une exploitation effective de la marque dans les cinq années suivant la publication de son enregistrement.

Si André SARAIVA produit des coupures d'articles ou des copies de blogs diffusés sur internet faisant état du lancement au cours de l'année 2008 d'une ligne de vêtements sous la marque BLACKBLOCK, et représentant notamment des produits (jeans, polo, blouson), il convient de relever que certains documents ne sont pas datés, et il n'est justifié

par aucune pièce que cette ligne de vêtements a été effectivement produite et diffusée.

Ainsi, il n'est versé aucune preuve de commercialisation effective de ses produits, ni aucune facture ou bon de commande.

De surcroît, la couverture du lancement annoncé de cette ligne de vêtements telle qu'elle ressort des pièces produites donnait à cette opération -si tant est que ce lancement ait eu lieu- un caractère ponctuel, qui n'est pas de nature à établir un usage sérieux de la marque.

Par ailleurs, le demandeur ne saurait se fonder sur les pièces dont il fait état pour soutenir que les parties défenderesses contrefont sa marque, pour en déduire que celle-ci est effectivement exploitée.

Il ressort des éléments versés aux débats, notamment s'agissant du magasin au palais de Tokyo, que la marque BLACKBLOCK était utilisée comme enseigne mais pas en tant que marque, et cette utilisation à titre d'enseigne n'établit pas l'exploitation effective de cette marque.

Au vu des seules pièces versées, Alain SARAIVA n'établit pas que la marque BLACKBLOCK a fait l'objet d'un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, ou d'une reprise d'exploitation au cours des cinq années ayant précédé la demande de déchéance.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de déchéance de cette marque, et de la prononcer à compter du 7 mars 2008, faute pour le demandeur d'avoir formulé d'argument sur l'usage de sa marque pour les différents produits pour lesquelles elle était déposée.

Par conséquent, André SARAIVA sera déclaré irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon.

Sur le parasitisme

La déchéance de la marque étant prononcée, la demande introduite sur le fondement du parasitisme pourrait reposer sur le parasitisme de l'enseigne BLACKBLOCK, laquelle était exploitée.

Or, l'enseigne appartenant à la société BLACKBLOCK, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 13 octobre 2011, avant que sa radiation ne soit prononcée le 30 mai 2012, André SARAIVA ne peut présenter de demande au titre du parasitisme de l'enseigne BLACKBLOCK.

Par ailleurs, le procès-verbal réalisé le 29 décembre 2011 ayant été déclaré nul, André SARAIVA ne peut se fonder sur cette pièce pour soutenir qu'il subit, à titre personnel, un parasitisme de la part des sociétés défenderesses.

Dès lors, André SARAIVA ne saurait présenter une demande à ce titre, et sera déclaré mal fondée.

Au vu de ce qui précède, les autres demandes présentées par André SARAIVA ne sauraient prospérer.

8

De la même façon, l'appel en garantie sollicité par la société LE BON MARCHE à l'égard de la société HOGHAN apparaît sans objet.

Sur la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue par 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 leurs demandes à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.

Sur l'exécution provisoire

Au vu de la teneur de la décision, l'exécution provisoire n'apparaît pas justifiée.

Sur les dépens

Les demandeurs succombant au principal, ils seront condamnés solidairement au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, au vu de l'équité, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la société HM MANAGEMENT irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance,

Déclare le procès-verbal réalisé le 29 décembre 2011 entaché de nullité,

Prononce la déchéance d'André SARAIVA sur la marque BLACKBLOCK enregistrée le 30 janvier 2003 sous le n°3207125, à compter du 7 mars 2008 sur l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement,

Déclare André SARAIVA irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon,

Rejette les demandes d'André ARAIVA sur le fondement du parasitisme,

8

Déboute la société HOGHAN et la société LE BON MARCHE de leurs demandes présentées au titre de la procédure abusive,

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

Condamne la société H M MANAGEMENT et André SARAIVA solidairement au paiement des dépens,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FAIT A PARIS, LE 30 JANVIER 2014.

Le président



Le greffier

