

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2003

(N° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/08798

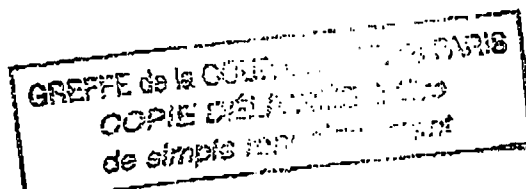
Décision déferée à la Cour : Jugement rendu le 07/02/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/1ère Ch. RG n° : 2000/10743

APPELANT :

Monsieur R F

demeurant 109 rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué à la Cour
assisté de Maître F. WAGNER-EDELMAN, Toque C1233, Avocat au Barreau
de PARIS



INTIME :

S.A. EXCELSIOR PUBLICATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 1 rue du Colonel Pierre Avia 75503 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Cyril ROJINSKY, avocat au barreau de Paris

INTERVENANT FORCE :

STE MISS TRICK SARL

prise en la personne de ses représentants légaux

JN?

ayant son siège 8 passage des Marais 75010 PARIS

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué à la Cour
assisté de Maître F. WAGNER-EDELMAN, Toque C1233, Avocat au Barreau
de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2003, en audience publique,
devant la Cour composée de :

Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame MAGUEUR, conseiller
Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame J. VIGNAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 27 mars 2001, par F R d'un
jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui
a :

* annulé le dépôt de la marque MISS TRICK n° 302 1229 et ordonné
la radiation et la publication de ce dépôt aux frais de F R , en tant
que de besoin aux frais avancés de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS,

* fait interdiction à F R de continuer à faire usage du
terme MISS TRICK comme contenu de la rubrique publiée dans les différents
numéros de la revue,

* ordonné le transfert au profit de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS et aux frais de F R des noms de domaine misstrick.com, misstrick.net, misstrick.org,

* ordonné la fermeture immédiate du site www.misstrick.com,

* condamné F R à payer à la société EXCELSIOR PUBLICATIONS les sommes de 30.000 francs de dommages et intérêts et de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'annulation du dépôt de la marque MISS TRICK, les mesures d'interdiction, de transfert et de fermeture du site www.misstrick.com,

* rejeté toute autre demande,

* débouté F R de sa demande reconventionnelle et condamné aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2003, aux termes desquelles, F R et la société MISS TRICK, intervenante forcée, poursuivant, aux termes d'un dispositif de quatre pages, comportant pour l'essentiel une énumération de *CONSTATANT* et de *DIRE ET JUGER* qui ne saurait constituer des prétentions au sens des dispositions du nouveau Code de procédure civile, l'infirmer du jugement déféré, demandent à la Cour de :

* débouter la société EXCELSIOR PUBLICATIONS de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes nouvelles fondées sur une marque d'usage,

* juger que la société EXCELSIOR PUBLICATIONS a réalisé une contrefaçon des droits d'auteur qu'il détient sur le nom MISS TRICK et un acte de concurrence déloyale et parasitaire sur le contenu de la rubrique constituée par un courrier des lecteurs animé par le personnage fictif dont il est le créateur,

* condamner la société EXCELSIOR PUBLICATIONS à lui payer la somme de 160.000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la contrefaçon du nom MISS TRICK, 160.000 euros, sauf à parfaire, en raison du préjudice qu'il a subi du fait de l'exploitation parasitaire de la rubrique MISS TRICK dans le magazine MAX et sur le site internet MAX et 160.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la destruction de son personnage par la société EXCELSIOR PUBLICATIONS,

* ordonner le transfert à son profit ou, à défaut, à titre subsidiaire, la radiation de la marque MISS TRICK n° 3 023 307, déposée frauduleusement par la société EXCELSIOR PUBLICATIONS le 20 avril 2000 et ce, sous astreinte de 1.600 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt,

* dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait la radiation de la marque 3 023 307, ordonner la transcription de cette radiation par le Greffier, à défaut par la société EXCELSIOR PUBLICATIONS d'y procéder elle-même dans les trois mois suivant le prononcé de l'arrêt,

* interdire à la société EXCELSIOR PUBLICATIONS l'exploitation du nom MISS TRICK de quelque manière et sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de 1.600 euros par infraction constatée à compter du mois suivant la signification de l'arrêt,

* dire que l'astreinte sera productrice d'intérêts au taux légal et se réserver le pouvoir de la liquider,

* ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par extraits ou en entier dans quatre publications de son choix ainsi que sur le site internet du magazine MAX intitulé *maxmagazine.com*, aux frais exclusifs de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS dans la limite d'un montant de 8.000 euros par publication,

* condamner la société EXCELSIOR PUBLICATIONS à lui payer la somme de 16.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure, et celle de 16.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 27 novembre 2002, par lesquelles la société EXCELSIOR PUBLICATIONS, aux termes d'un dispositif de quatre pages comportant pour l'essentiel une énumération de *DIRE ET JUGER* qui ne saurait constituer des prétentions au sens des dispositions du nouveau Code de procédure civile, demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de :

* ordonner à F R de procéder aux démarches nécessaires à la radiation de la marque américaine *MISS TRICK* déposée le 6 juin 2000,

* condamner F R à lui payer les sommes de :

▣ 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur le terme *MISS TRICK*,

▣ 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits en sa qualité de producteur de base de données,

▣ 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

* ordonner la radiation des marques *MISS TRICK* n° 3021229 et n° 3025176 dont la société *MISS TRICK* est titulaire et ordonner la publication de ces radiations aux frais de cette société,

* ordonner à la société *MISS TRICK* de procéder aux démarches nécessaires à l'annulation de l'enregistrement de son nom de domaine *misstrick.fr*,

* ordonner à la société *MISS TRICK* de procéder aux démarches nécessaires au changement de sa dénomination sociale,

* juger que la société MISS TRICK sera solidairement responsable des condamnations mises à la charge de F R ,

* assortir les condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

* juger que l'astreinte sera productrice d'intérêts au taux légal et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

* ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

* ordonner la publication du jugement à intervenir, dans quatre publications au choix de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS, en entier ou par extrait, aux frais exclusifs avancés de F R , dans la limite d'un montant de 7.500 euros par publication,

* condamner F R à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR ,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déferé et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société EXCELSIOR PUBLICATIONS publie en sa qualité d'éditeur de presse diverses revues et notamment le magazine mensuel MAX, qui contient une rubrique intitulée *MISS TRICK* de conseils sentimentaux et sexuels,

* F R , titulaire de deux marques *MISS TRICK* déposée la première le 4 avril 2000 n° 00 3 021 229 pour désigner des services relevant des classes 16 et 38, et la seconde le 2 mai 2000 n° 00 3 025 176 pour désigner

des services relevant des classes 16,38,41 et 42, a également fait enregistrer les noms de domaine de son site *misstrick*, *misstrick.com* le 22 février 2000, *misstrick.net* le 19 avril 2000 et *misstrick.org* le 21 avril 2000,

* F R a, le 7 mai 200, postérieurement au jugement déféré, cédé les marques MISS TRICK à la société MISS TRICK, dont il est le gérant, qui a déposé le nom de domaine *misstrick.fr*,

* la société EXCELSIOR PUBLICATIONS a déposé le 20 avril 2000 n° 00 3 023 307 la marque MISS TRICK pour désigner des services relevant des classes 9,16 et 38 , et, le 31 mai 2000, ouvert un site internet www.max-magazine.com,

*** sur la titularité des droits d'auteur du signe MISS TRICK :**

Considérant que F R soutient qu'il serait le créateur du nom MISS TRICK pour *désigner le personnage dans la peau duquel il se glissait afin de donner des conseils sentimentaux et sexuels dès l'année scolaire 1985/1986 à ses camarades de l'Ecole supérieure du commerce extérieur de Paris ; que ce nom original constituerait à la fois le nom d'un personnage fictif, son pseudonyme et le titre de la rubrique telle qu'il apparaît dans le sommaire de la revue MAX ;*

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats par les parties que F R , ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, ne justifie pas de ses allégations ; que, certes, l'appelant produit dans le cadre de la procédure d'appel de nouvelles attestations, notamment celle de S S qui fait allusion à l'utilisation par l'appelant du pseudonyme *MISS TRICK pour donner des conseils humoristiques de nature sentimentale et sexuelle dans le journal de l'ESCE, qu'il éditait au cours de l'année scolaire 1985/1986*, mais que force est de constater qu'elles sont combattues par les attestations de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS, desquelles il s'évince que l'intitulé de la rubrique *Sexe par Miss Trick* a été, à l'automne 1996, imaginé par L T et qu'il faisait partie d'une batterie de titres qu'elle avait proposé, en collaboration avec des membres de la rédaction, pour la refonte partielle des rubriques du magazine MAX ;

Que, compte tenu de l'opposition des parties en fait et de la nature des attestations versées aux débats, il appartenait à l'appelant de produire un exemplaire du journal des élèves de l'ESCE ou, à tout le moins, d'étayer par d'autres éléments le témoignage de S S , d'autant que la Cour relève qu'à l'occasion des correspondances échangées, avant l'introduction de la présente instance, entre les parties, l'appelant n'a jamais fait référence à une utilisation antérieure par lui du terme litigieux en 1986/1987 ;

Considérant que c'est donc par une juste appréciation des éléments produits aux débats que les premiers juges ont qualifié la rubrique *MISS TRICK* et son personnage d'oeuvre collective, au sens de l'article L.113-2, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, puisque, au regard de ces éléments, il apparaît que le terme *MISS TRICK* a été créé dans le cadre d'un travail collectif de la rédaction du magazine *MAX* ; que, par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté que la rubrique *MISS TRICK*, ayant été éditée, publiée et divulguée sous le nom de la société *EXCELSIOR PUBLICATIONS*, celle-ci peut donc se prévaloir de la présomption de propriété de l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que F R n'a pas fait échec à cette présomption simple, en rapportant la preuve d'une utilisation antérieure du signe litigieux ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

*** sur le caractère frauduleux du dépôt des marques *MISS TRICK* par F R :**

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, *si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété ;*

Considérant, en l'espèce, que les éléments, précédemment examinés par la Cour, établissent que F R avait connaissance de l'usage préalable et licite du signe *MISS TRICK* par la société *EXCELSIOR*

PUBLICATIONS et des projets de cette société quant à l'exploitation qu'elle entendait en faire puisque, aux termes d'un courrier électronique adressé le 26 avril 2000 à la société intimée, il reconnaissait être *au courant de votre projet sur l'internet* et que dans une lettre en date du 28 juin 2000 il lui réitérait sa *proposition de collaboration entre les sites misstrick.com et max-magazine.com* ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que F R a déposé les marques litigieuses en fraude des droits que la société EXCELSIOR PUBLICATIONS détient sur ce signe ;

*** sur la contrefaçon et la concurrence parasitaire :**

Considérant que les premiers juges ont, par une motivation pertinente que la Cour adopte, justement retenu que F R ne pouvait, à défaut d'une autorisation expresse de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS, disposer librement du signe *MISS TRICK* en l'exploitant en tant que noms de domaine, ainsi que sur un site internet ;

Que les actes de contrefaçon imputés à F R sont donc caractérisés ; que, par ailleurs, la Cour relève que ces actes se sont poursuivis, postérieurement au jugement déféré, par le truchement de la société *MISS TRICK*, constituée le 7 mai 2000 par F R ;

Considérant que se trouvent également caractérisés les actes de concurrence déloyale et parasitaire, distincts du comportement contrefaisant, imputés tant à F R qu'à la société *MISS TRICK* ; qu'en effet les appelants, en exploitant leur site *www.misstrick.com*, se sont inscrits dans le sillage du site régulièrement exploité par la société EXCELSIOR PUBLICATIONS qui a consacré des investissements importants pour sa création et son développement et, ce alors même, qu'elle n'est pas fondée, comme elle entend s'en prévaloir, à invoquer de la protection instituée par les dispositions de l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il résulte de l'examen de leur site que celui-ci ne peut être qualifié, par sa configuration et son contenu, de base de données ;

Qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne F R et la société MISS TRICK devant être condamnée pour ces mêmes faits ;

*** sur les mesures réparatrices :**

Considérant que, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des mesures réparatrices relatives à l'annulation de la marque *MISS TRICK* n° 302 1229 déposée le 4 avril 2000 et à la publication de cette annulation, au transfert des noms de domaine litigieux, à l'interdiction de l'usage du signe *MISS TRICK*, des contenus de la rubrique, à la fermeture du site www.misstrick.com et aux indemnités pécuniaires retenues, le jugement déféré sera également sur ce point confirmé ;

Qu'il convient toutefois d'y ajouter l'annulation de la marque *MISS TRICK* n° 3025176 déposée le 2 mai 2000 et de dire que la société MISS TRICK sera tenue in solidum des condamnations prononcées à l'encontre de Frédéric ROYER ;

Considérant que la société EXCELSIOR PUBLICATIONS est également fondée à voir, d'une part, ordonner qu'il sera fait application, aux condamnations pécuniaires prononcées, des dispositions de l'article 1154 du Code civil et, d'autre part, la société MISS TRICK tenue de procéder aux démarches nécessaires au changement de sa dénomination sociale et à l'annulation de l'enregistrement de son nom de domaine *misstrick.fr*; qu'en revanche, la Cour ne saurait ordonner à F R de procéder à la radiation de la marque américaine MISS TRICK déposée le 6 juin 2000 dans ce pays, ni dire, comme l'y invite la société intimée, que l'astreinte sera productrice d'intérêts au taux légal ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que F R sera débouté de ses demandes formées au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles ; que, en revanche, l'équité commande de le condamner à verser à la société EXCELSIOR PUBLICATIONS une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déferé ;

Et, y ajoutant ;

Annule le dépôt, en date du 2 mai 2000, de la marque *MISS TRICK* n° 302 5176 et ordonne la radiation de ce dépôt aux frais des appelants, en tant que de besoin aux frais avancés de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS ;

Dit que la société *MISS TRICK* sera condamnée in solidum avec F R à exécuter les mesures réparatrices ordonnées par le tribunal et la cour ;

Ordonne à la société *MISS TRICK* de procéder, dans le mois de la signification du présent arrêt, au changement de sa dénomination sociale, et à l'annulation de l'enregistrement de son nom de domaine *misstrick.fr* sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

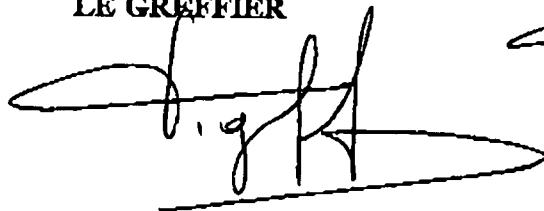
Dit qu'il sera fait application aux condamnations pécuniaires, autres que celles relatives à la fixation de l'astreinte, des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum F R et la société *MISS TRICK* à payer à la société EXCELSIOR PUBLICATIONS une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER



LE PRESIDENT



4