

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

N° RG : 18/53176

N° :

Assignation du :06 Avril 2018

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 16 avril 2018

par C D, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de A B, Greffier.

DEMANDERESSE

SAS THE OLIGARCHS PRODUCTION

représentée par Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS – C1580

DEFENDERESSE

S.A. HUMENSIS

représentée par Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS – #B1167

DÉBATS

A l'audience du 11 Avril 2018, tenue publiquement, présidée par C D, Premier Vice-President adjoint, assisté de Carole MAGUET, Greffier,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société THE OLIGARCHS PRODUCTION se présente comme une société de production audiovisuelle ayant réalisé notamment la série télévisée française intitulée « LE BUREAU DES LEGENDES », diffusée depuis 2015 sur CANAL PLUS et ayant comme auteur Éric X et dont la saison 4 est prévue pour être diffusée au cours de l'année 2018.

La société THE OLIGARCHS PRODUCTION est titulaire des marques suivantes :

— La marque verbale française n°13 4 005 803 « Le Bureau des Légendes » déposée le 19 mai 2013 pour désigner divers produits et services des classes 35, 38, et 41 et notamment la diffusion d'annonces publicitaires, le divertissement, ou la publication de livres ;

— La marque semi-figurative française n°16 4 313 414 « LE BUREAU DES LEGENDES » déposée le 9 novembre 2016 pour désigner divers produits et services des classes 16, 35, 38, 40, 41 et 45 et notamment les livres ou la publication de livres.

La société HUMENSIS se présente comme une société d'édition qui, notamment édite aux Presses Universitaires de France (PUF) une collection intitulée « La série des séries ».

Ayant constaté sur le site internet de la FNAC l'annonce de la mise en vente à compter du 18 avril 2018 d'un ouvrage intitulé « LE BUREAU DES LEGENDES – Politique du secret » sous la signature de Monsieur Z Y reproduisant ses marques, après avoir mis en demeure par lettre du 28 mars 2018 celle-ci de cesser ces agissements et avoir été autorisée à l'assigner en urgence à heure indiquée, la société THE OLIGARCHS PRODUCTION a, par acte du 6 avril 2018, fait citer la société HUMENSIS devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir, au visa de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

— FAIRE interdiction à la société HUMENSIS la poursuite des actes argués de contrefaçon sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision sur le siège ;

— LUI interdire la poursuite de la promotion de la sortie, la sortie et la vente sur quelque canal que ce soit de l'ouvrage incriminé en ce qu'il porte les marques de la société THE OLIGARCHS PRODUCTION ;

— CONDAMNER la société HUMENSIS à verser à la concluante la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— LA CONDAMNER au versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience qui s'est tenue le 11 avril 2018, la société THE OLIGARCHS PRODUCTION sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance faisant valoir que l'ouvrage intitulé « LE BUREAU DES LEGENDES – la politique du secret » reprend sur sa couverture non seulement le titre de l'œuvre mais également sa marque verbale, sa marque semi-figurative et l'affiche de la saison 1. Elle considère que la reproduction de ses marques sur la page de couverture du livre édité par la société HUMENSIS porte atteinte à celles-ci et précise que son action ne vise pas à interdire la publication de l'ouvrage mais à interdire la reproduction sur la page de couverture de l'ouvrage de ses marques. Elle ajoute que les conditions d'application de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle sont réunies dès lors qu'elle justifie de la titularité de ses marques et de la reproduction de celles-ci sur l'ouvrage, laquelle rend vraisemblable la contrefaçon étant ajouté que le risque de confusion est réel pour le consommateur puisque la société HUMENSIS fait croire au consommateur que le livre a pour origine la série LE BUREAU DES LEGENDES et qu'ils y trouveront des informations précises sur celle-ci.

En réponse, aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société HUMENSIS demande au juge des référés, au visa notamment de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 10 de la Cour européenne des droits de l'homme de :

— DEBOUTER la société THE OLIGARCHS PRODUCTION de toutes ses demandes ;

— CONDAMNER la société THE OLIGARCHS PRODUCTION à verser à la société HUMENSIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER la société THE OLIGARCHS PRODUCTION aux dépens.

La société HUMENSIS fait en substance valoir qu'aucune atteinte vraisemblable aux droits de la société THE OLIGARCHS PRODUCTION sur les marques dont elle est titulaire n'est commise dès lors qu'il n'y a pas un usage à titre de marque, le seul signe utilisé à titre de marque sur l'ouvrage litigieux étant celui de l'appartenance à la maison d'édition PUF de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion possible. Elle précise que le titre d'une œuvre littéraire ou audiovisuelle n'a pas la fonction de marque et n'est en conséquence perçu en tant que marque par les consommateurs et que l'absence de confusion est d'autant plus manifeste que l'ouvrage est édité aux PUF, maison d'édition spécialisée dans la publication de revues scientifiques et de manuels universitaires dédiés aux sciences sociales et humaines, dans une collection intitulée « La série des séries » qui comprend à ce jour 23 titres ayant tous la même identité visuelle, et qui a pour objectif d'analyser les séries de télévision et de cinéma afin de donner des clés de lecture et de comprendre les raisons de leur prospérité. Elle considère que cette action vise en réalité à lui interdire ainsi qu'à l'auteur de l'ouvrage, Monsieur Y, de publier un essai de sciences humaines portant sur une œuvre audiovisuelle et à garantir à la société THE OLIGARCHS PRODUCTION un monopole exclusif d'utilisation du signe LE BUREAU DES LEGENDES et ce à quelque titre que ce soit et même d'information, d'analyse et de critique, ce qui est porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression consacrée à l'article 10 de la Cour européenne des droits de l'homme.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que le juge des référés est compétent pour ordonner « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...) si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ».

En application de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ».

En application de l'article L. 713-3 du même code « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.».

Le titulaire d'une marque enregistrée est ainsi habilité à interdire à un tiers l'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque sans son consentement, si l'usage est réalisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et qu'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le signe «LE BUREAU DES LEGENDES» protégé par la marque verbale française n°13 4 005 803 déposée le 19 mai 2013 notamment pour désigner le divertissement ou la publication de livres et la marque semi-figurative française n°16 4 313 414 déposée le 9 novembre 2016 notamment pour désigner les livres ou la publication de livres, sont reproduits sur l'ouvrage écrit par Monsieur Z Y édité aux éditions du PUF dans une collection intitulée «La série des séries» portant un titre intitulé «LE BUREAU DES LEGENDES – Politique du secret» et reproduisant en illustration l'affiche de la saisie 1 de la série audiovisuelle.

Cependant, à l'instar des autres ouvrages déjà parus dans cette même collection portant sur d'autres séries audiovisuelles telles que «HOUSE OF CARDS», «LES EXPERTS», «FRIENDS» ou «PLUS BELLE LA VIE» et selon une charte éditoriale identique comportant la reproduction d'une part, du titre de la série analysée et d'autre part, d'une image représentative de l'univers de cette série, l'ouvrage litigieux constitue un essai littéraire unique qui, même s'il se matérialise dans un support proposé à la vente au public et constitue en cela un produit, a pour objet de procéder à une analyse de la série audiovisuelle «LE BUREAU DES LEGENDES», regardée en tant qu'objet culturel, afin d'en donner des clés de lecture au service d'une analyse scientifique.

Ainsi, l'usage du signe «LE BUREAU DES LEGENDES» dans le titre de l'ouvrage intitulé «LE BUREAU DES LEGENDES – Politique du secret» n'est pas un usage à titre de marque en ce qu'il n'identifie pas le produit lui-même, à savoir le support matériel qui la renferme, mais bien l'oeuvre en elle-même matérialisée par ce support, et ne fait ainsi que désigner ou individualiser l'ouvrage en tant qu'oeuvre

littéraire autonome, elle-même indépendante de la série audiovisuelle, dont il propose une analyse scientifique.

De même, si le signe de la marque semi-figurative est reproduit sur la page de couverture, il n'est pas contesté que cette reproduction résulte de la reprise en première de couverture à l'identique de l'image de l'affiche de la saison 1 de la série audiovisuelle, au sein de laquelle ladite marque semi-figurative est effectivement reproduite de sorte que celle-ci a pour fonction, non de désigner des produits et services désignés par la marque n°16 4 313 414, mais bien, comme c'était le cas pour cette affiche à l'époque de la sortie de la saison 1 de la série, de désigner, d'individualiser et de faire référence à l'œuvre audiovisuelle «LE BUREAU DES LEGENDES», qu'il entend décrire et analyser.

Enfin, il peut être observé que l'identification de l'origine de l'ouvrage litigieux résulte, non de l'usage des signes litigieux, mais de la mention du nom de l'auteur de l'ouvrage ainsi que de l'apposition du signe «PUF» correspondant à celui de la maison d'édition exploitée par la société HUMENSIS, ce qui est de nature à garantir au consommateur la provenance dudit produit.

En l'état de ces éléments qui ne permettent pas de caractériser en l'espèce un usage à titre de marque, il n'est pas justifié au sens de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle d'une atteinte vraisemblable aux marques précitées de telle sorte que les demandes de la société THE OLIGARCHS PRODUCTION seront rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société THE OLIGARCHS PRODUCTION, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société HUMENSIS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE DES REFERES, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,

DEBOUTE la société THE OLIGARCHS PRODUCTION de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société THE OLIGARCHS PRODUCTION à payer à la société HUMENSIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société THE OLIGARCHS PRODUCTION aux dépens;

Fait à Paris le 16 avril 2018

Le Greffier, Le Président,