

**REPUBLIQUE FRANCAISE  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS  
Pôle 1 - Chambre 3  
ARRET DU 20 MARS 2012  
(n° 176 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16382  
sur renvoi après cassation d'un Arrêt du 30 Septembre 2009 de la Cour d'Appel de PARIS -  
RG n° 09/12430 rendu sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 2009 par le  
président du tribunal de commerce de PARIS

**DEMANDEURS A LA SAISINE**

**DEMANDEURS AU CONTREDIT**

Société W. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 400  
xxx CALIFORNIE ETATS UNIS

SAS W. anciennement W. SA agissant poursuites et diligences en la personne de ses  
représentants légaux 115-123 avenue Charles de Gaulle, 92525 NEUILLY SUR SEINE  
CEDEX, Représentées par: la SCP MONIN - D'AURIAC (avocats au barreau de PARIS,  
toque : J071) assistées de : Me Patrick DUNAUD de la SELARL W & S (avocat au barreau  
de PARIS, toque :  
L0257)

**DEFENDEURS A LA SAISINE**

**DEFENDEURS AU CONTREDIT**

SA GROUPE EDITOR INTERNATIONAL prise en la personne du président de son conseil  
d'administration Monsieur Henry Condamine 30, rue de l'industrie, 1400 Nivelles  
BELGIQUE

SA GROUPE EDITOR prise en la personne du président de son conseil d'administration  
Monsieur Henry Condamine, 355 rue Georges Claude, CS 90385, 13799 AIX EN  
PROVENCE CEDEX 3

SAS TROPICO DIFFUSION prise en la personne de son président Monsieur Ouri AMAR  
26, rue Auguste Perret, 94800 VILLEJUIF

Représentées par : la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocats au barreau de  
PARIS, toque : L0044), assistées de : Me Julien HAY de la SCP MENDELSON  
ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0534)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée  
de:

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre  
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère  
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère, qui en ont délibéré  
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société de droit de l'Etat de Delaware (USA) W. est titulaire de marques figuratives représentant des personnages de fantaisie (tels que Bugs bunny, Titi, Speedy Gonzales...) connues sous le terme générique de ' Looney Tunes'. Elle est également titulaire des droits d'auteur sur ces personnages.

La société W. s'est vue consentir pour l'Europe le droit de concéder des licences de droits d'auteur et de marques.

La société GROUPE EDITOR et ses filiales dont la société GROUPE EDITOR NTERNATIONAL, société de droit belge, et la société TROPICO DIFFUSION acquise en 2005, ont pour activité la conception, la fabrication et la diffusion de cartes postales et de produits de carterie et de petits cadeaux.

Le 24 octobre 2006, W. a signé avec le groupe EDITOR et ses filiales ci après désigné EDITOR, un contrat de licence exclusive dit de ' European master Gift concept' (concept de cadeau principal).

Des difficultés sont survenues dans l'exécution du contrat.

Après un 'dernier avis sous peine de résiliation de plein droit' adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2008, W., par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2008 a confirmé la résiliation avec effet immédiat. EDITOR a fait assigner W. et W. afin qu'il leur soit fait injonction de produire les contrats de licence et diverses pièces, que la notification du 18 septembre 2008 soit déclarée nulle, qu'il soit dit que le contrat doit se poursuivre et afin d'obtenir le paiement de différentes sommes dont celle de 17 millions d'euros de dommages intérêts devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 7 mai 2009, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par W. et W. et renvoyé l'affaire afin qu'il soit conclu au fond.

Les sociétés W. et W. ont formé un contredit devant la cour d'appel de Paris, qui, par arrêt du 30 septembre 2009, a infirmé le jugement entrepris et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

La Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2010, a cassé cet arrêt au visa des articles L 331-1 et L 716-3 du code de la propriété intellectuelle relevant 'qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prétentions du groupe EDITOR portaient sur l'application de

dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale' ;

Les sociétés W. et W. ont saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée, et par conclusions du 27 janvier 2012, demandent à la cour de constater que les prétentions du groupe EDITOR portent sur des dispositions du code de la propriété intellectuelle relevant du droit des marques et du droit d'auteur (L 335-2 contrefaçon de droits d'auteur, L 714-1 portant sur la licence de marque, L 131-3 sur contrat de cession de droits d'auteur, L 716-5 contrefaçon de marque), que le contrat du 24 octobre 2006 est un contrat de licence de marques et de droits d'auteur soumis aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ( L131-1 transmission des droits d'auteur, L 132-1 contrat d'édition, L 714-1 licence de marque), que leurs prétentions portent également sur l'application des dispositions de ce même code ( L 122-3-1 sur l'épuisement des droits en matière de droits d'auteur, L 713-4 sur l'épuisement des droits en matière de droit des marques, L 132-8 sur la garantie d'exercice paisible et exclusif des droits cédés dans un contrat d'édition, L 132-12 sur l'obligation d'exploiter de l'éditeur, L 714-1 sur la licence de marque, L 335-2 et L 335-3 sur la contrefaçon de droits d'auteur, L 716-1 sur la contrefaçon de marque, infirmer le jugement du tribunal de commerce se déclarant compétent, dire que le tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître du litige et renvoyer les parties devant celui-ci, condamner le groupe EDITOR à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés du GROUPE EDITOR, aux termes d'écritures en date du 7 février 2012, souhaitent voir constater que leurs prétentions portent sur l'octroi de dommages intérêts suite à l'inexécution de l'engagement contractuel de W. de ne pas renouveler les licences de certains tiers à cette convention qui s'y trouvent nommément désignés ainsi qu'à faire constater le défaut de qualité du signataire de la notification aux fins de résiliation de ce contrat, une procédure de faux ayant abouti à une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour faux, tendent à la production de pièces ainsi qu'à faire juger nulles certaines dispositions du contrat du 24 octobre 2006, que leurs demandes ne portent donc pas sur l'application des dispositions du droit des marques ou du droit d'auteur, en conséquence, demandent la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré compétent, le renvoi de l'affaire devant celui-ci et la condamnation de leurs adversaires au versement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que W. et W. soutiennent que l'arrêt de la Cour de cassation pose le principe selon lequel les juges du fond doivent identifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle nécessaires pour trancher le litige et qui justifient la compétence du tribunal de grande instance ;

Considérant qu'elles rappellent qu'en vertu des articles L 331-1 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance est exclusivement compétent en matière de demandes relatives à la propriété littéraire et artistique et aux marques ;

Considérant qu'elles estiment que les demandes du GROUPE EDITOR portent sur des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la contrefaçon de droits d'auteur, de licence de marque, de contrat de cession de droits d'auteur et de contrefaçon de marque ; qu'au surplus, elles soulignent que l'assignation de leur adversaire renvoie expressément aux

articles L 131-3 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle (transmission des droits d'auteur et de marques) ; qu'elles indiquent que les contrats portent sur un contrat de licence qui concerne des droits de propriété intellectuelle et qui est soumis aux dispositions de ce code ;

Considérant qu'elles mentionnent qu'en réponse à l'assignation, elles développent des moyens et des demandes reconventionnelles fondés sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle notamment les articles L 122-3-1, L 132-8, L 132-12, L 713-4, L 714-1, L 335-2 et L335-3, ce qui justifie derechef la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

Considérant que le GROUPE EDITOR expose avoir saisi le tribunal de commerce en visant les articles 1628, 1134, 1131 du code civil et 11 et 142 du code de procédure civile ; qu'il souligne n'avoir visé aucune disposition du code de la propriété intellectuelle et qu'aucune disposition de ce code n'a lieu d'être appliquée au regard de ses demandes ;

Considérant qu'il indique que la demande porte sur une communication de pièces, la nullité d'une notification, la restitution d'un trop perçu et la nullité pour absence de cause de dispositions du contrat et enfin des dommages intérêts destinés à réparer des atteintes aux exclusivités concédées ;

Considérant qu'il demande notamment la nullité de la notification en raison d'un faux commis par ses adversaires qui ont été condamnées en correctionnelle pour la production d'une fausse délégation de pouvoir ; que la nullité encourue est sans rapport avec le code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'il déclare que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a fixé un calendrier et que les pièces réclamées ont été communiquées relativement aux licenciés ;

Considérant qu'il estime que le litige ne mettant en oeuvre que des dispositions de droit civil à l'occasion d'un contrat de propriété intellectuelle, la compétence de droit commun doit s'appliquer ;

Considérant qu'il considère que ses adversaires, pour justifier de la compétence du tribunal de grande instance, dénaturent les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile ; qu'elles opèrent un rattachement artificiel entre les dispositions du code de la propriété intellectuelle et les nécessités de sa défense ;

Considérant que l'assignation a été délivrée le 18 décembre 2008 soit après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 modifiée par la loi du 17 mai 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle ' les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire...' ;

Considérant que l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par la voie réglementaire ' ;

Considérant que les sociétés en cause sont toutes des sociétés commerciales et à ce titre, ont toutes la qualité de commerçante ; que le contentieux les opposant relève en principe de la compétence du tribunal de commerce ;

Considérant que pour déterminer la compétence de la juridiction susceptible de statuer sur l'instance engagée par le groupe EDITOR, il convient de rechercher si les prétentions de ce dernier portent ou non sur des dispositions relevant de la propriété littéraire et artistique ou du droit des marques ;

Considérant que la compétence s'apprécie au jour où l'instance est introduite et donc au regard de l'assignation qui a été délivrée par les sociétés du groupe EDITOR à l'encontre des deux sociétés W. et W. ; que les conclusions ultérieures déposées par les sociétés W. et W. sont indifférentes quant à la détermination de la juridiction compétente ;

Considérant que l'assignation délivrée par le groupe EDITOR aux sociétés W. l'a été sur le fondement des articles 1628, 1134, 1131 du code civil et 11 et 142 du code de procédure civile aux fins de voir :

- enjoindre à celles-ci la communication de pièces à savoir les contrats de licences des sociétés UNITED LABELS, DISTRIFERIA, STARLINE, TRUDI & SERVI et RICORDI ARTE, les relevés détaillés adressés par ces sociétés à la W. afin de pouvoir bénéficier de la période d'écoulement des stocks, les inventaires physiques des stocks effectués par la W. à titre de contrôle de ces relevés détaillés, les états adressés par chacune de ces sociétés à W. pendant la durée des contrats, les certificats remis par W. à ces sociétés à la fin des contrats, les pièces justificatives de la remise par chacune de ces sociétés des moules, plaques, écrans et autres matériels utilisés pour la fabrication ;

- déclarer nulle la notification aux fins de résiliation du contrat de licence adressée le 18 septembre par Mme NGO ;

- dire que le contrat de licence doit continuer à produire ses effets jusqu'à son terme ;

- condamner la société W. à lui restituer la somme de 309.000 euros correspondant à un trop-perçu au titre des minimums garantis prévus par le contrat ;

- subsidiairement déclarer nulles pour absence de cause, les dispositions du contrat de licence aux termes desquels, en cas de résiliation anticipée, le licencié devrait la totalité des sommes restant dues au titre du minimum garanti sans disposer en contrepartie, de la jouissance des droits cédés et condamner, en conséquence, la société W. à lui payer la somme de 309.000 euros correspondant à un trop-perçu au titre des minimums garantis prévus par le contrat ;

- constater que W. a contrevenu à son obligation de garantie ainsi qu'aux principes d'exécution de bonne foi des conventions entre les parties ;

- condamner W. à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte du dispositif de l'assignation délivrée par le groupe EDITOR que celui-ci n'a visé que des textes du code civil et du code de procédure civile et qu'il n'est fait

mention d'aucun texte du code de la propriété intellectuelle ; que les demandes concernent une communication de pièces, une demande de nullité d'une notification de résiliation du contrat de licence, une demande en paiement d'un trop-perçu, de dommages intérêts et de frais irrépétibles ;

Considérant que ces demandes ne présentent aucune spécificité au regard du droit de la propriété littéraire ou artistique ou des marques ; qu'elles apparaissent comme des demandes liées à l'exécution ou la résiliation d'un contrat et visent d'éventuels manquements contractuels;

Considérant qu'il convient d'examiner en détail ces prétentions des sociétés demanderesses afin d'apprécier si le droit de la propriété littéraire ou artistique ou le droit des marques peuvent néanmoins être concernés ;

Considérant que, dans le corps de l'assignation, la première demande vise la nullité de la notification du 18 septembre 2008 ; qu'à ce titre, il est évoqué la clause résolutoire figurant au contrat de licence qui ne prévoirait pas de résiliation de plein droit mais qui fixerait une procédure de notification de résiliation du contrat qui n'aurait pas été respectée selon les sociétés demanderesses ; que celles-ci entendent contester la forme de la notification réalisée estimant qu'une notification par voie électronique violerait les dispositions du contrat ; qu'elles soutiennent que la personne qui a adressé cette résiliation était, au surplus, dépourvue de qualité pour ce faire et que cette notification comportait une injonction de payer à un tiers ce qui n'était pas possible ;

Considérant qu'il résulte de ces énonciations que l'examen de la procédure de résiliation suppose l'examen du contrat et la solution à apporter à cette question n'implique pas le recours à des dispositions du code de la propriété intellectuelle mais relève du droit commun du contrat ;

Considérant que la deuxième demande porte sur l'exercice de la clause résolutoire pour défaut de paiement qui serait abusif dès lors que le créancier dispose d'un moyen de paiement constitué par une garantie bancaire autonome à première demande ;

Considérant que les sociétés du groupe EDITOR reprochent à W. d'avoir fait usage de la clause résolutoire alors qu'elle disposait d'une garantie bancaire à première demande qui lui conférait un paiement ; qu'il est visé le fait qu'elle n'aurait pas exécuté de bonne foi la convention et donc aurait ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Considérant que l'appréciation du caractère ou non abusif de l'utilisation de la clause résolutoire et du point de savoir si W. a exécuté ou non de bonne foi la convention passée avec le groupe EDITOR ne nécessite aucun recours aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la troisième demande est relative à l'absence de cause du paiement obtenu grâce à l'appel à la garantie à première demande ; que les dispositions de l'article 1131 du code civil sont visées et que l'examen de l'existence ou de l'absence de cause du fait du paiement intervenu dans ces conditions relève du droit des contrats ;

Considérant que la quatrième demande est relative à la responsabilité de la société W. à raison des troubles à l'exclusivité du groupe EDITOR ;

Considérant que celui-ci invoque les articles 1625 et 1628 du code civil et soutient que W. est tenue d'une garantie d'éviction ; que cette notion relève du droit commun des contrats ; que la garantie d'éviction concerne tout cédant d'un droit corporel ou incorporel ;

Considérant que, certes, il est fait état de la licence dont bénéficie le groupe EDITOR, licence exclusive portant sur le concept cadeau principal ;

Considérant, toutefois, que l'exécution d'un tel contrat ne suppose pas nécessairement et de manière obligatoire le recours aux textes relatifs à la propriété littéraire et artistique ou au droit des marques ; qu'il faut distinguer le contrat passé par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation de ceux conclus par les cessionnaires avec des sous-exploitants ;

Considérant qu'en l'espèce, le groupe EDITOR fait état de concurrents notamment les sociétés CADOONS et les licenciés préexistants de W. pour dire que la poursuite de leur activité lui nuit et qu'elle révèle un manquement de W. dans ses obligations contractuelles dès lors que celle-ci lui doit garantie ; que, même si la groupe EDITOR fait référence à l'existence possible de contrefaçon, celle-ci n'existe pas nécessairement et il n'est pas nécessaire de qualifier les agissements commis par les tiers cités pour apprécier si W. a respecté ses engagements à l'égard de son licencié en prenant toutes les mesures destinées à lui permettre de jouir paisiblement de sa licence et s'il y a lieu de faire droit à la demande de garantie d'éviction ; que les éléments fournis peuvent suffire à justifier une demande de production de pièces qui s'appuie sur le nécessaire respect des engagements contractuels souscrits ;

Considérant ensuite que les demanderesses font grief à W. de ne pas avoir livré des dessins exclusifs ; que ce manquement n'est pas lié à l'application des textes particuliers du droit de la propriété intellectuelle ou de la propriété industrielle ;

Considérant que les reproches formulés à l'encontre de W. portant sur son immixtion dans l'exécution du contrat portent sur des actions qui ne visent pas le droit d'auteur ou le droit des marques concernant le bien-fondé d'un partenariat envisagé par le groupe EDITOR ;

Considérant qu'il résulte de ces énonciations que les demandes formées par les sociétés du groupe EDITOR ne supposent pas l'application du droit de la propriété littéraire et artistique ou le droit des marques mais ne requièrent l'application que des règles de droit commun des obligations ;

Considérant qu'il s'ensuit que la compétence du tribunal de commerce peut être retenue et il y a lieu de déclarer non fondé le contredit formé par les sociétés W. ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des sociétés du GROUPE EDITOR et de leur allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle leurs adversaires seront condamnées in solidum ;

Considérant que les sociétés W., succombant, supporteront les frais de la procédure de contredit ; que la procédure de contredit n'étant pas une procédure où la représentation est obligatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés du groupe EDITOR sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit formé par les sociétés W. et W.non fondé ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;

Condamne in solidum les sociétés W. et W.à payer la somme de 6.000 euros aux sociétés GROUPE EDITOR INTERNATIONAL, GROUPE EDITOR et TROPICO DIFFUSION ;

Condamne in solidum les sociétés W. et W.aux frais de la procédure de contredit.

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT