

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 26 AVRIL 2006

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **05/04505**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/18641

APPELANTES

SOCIETE ISISOFT

ayant son siège 58 rue Marcel Tribut
37000 TOURS

agissant poursuites et diligences de son gérant

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de TOURS, plaidant pour SELARL
ABRS

S.A.S. HENNESSEN ET CIE-JOURNAL DU TEXTILE

ayant son siège 61 rue de Malte
75541 PARIS CEDEX 11

Agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur Lucien Abra

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre LACAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B.159

INTIMEES

Société HASBRO INC

ayant son siège 1027 Newport Avenue
PAWTUCKET
02862 RHODE ISLAND USA

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Marianne GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K1 77, plaidant
pour SELAS CASALONGA

Madame Madame Christine Anne HANZEL

demeurant Le Mortier Derouet
37230 LUYNES

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent VARET, avocat au barreau de , toque : P539

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

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

Vu les appels respectivement interjetés les 27 janvier, 5 mars et 10 mai 2005, par
la société ISISOFT, Anne HANZEL et la société HENNESSEN et Cie d'un jugement rendu
le 23 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* débouté Anne HANZEL de sa demande de nullité de l'assignation en intervention forcée
à elle délivrée par la société ISISOFT,

* déclaré la société HENNESSEN et Cie irrecevable à soulever la déchéance des marques
invoquées,

* l'a déboutée de sa demande en déchéance,

* dit qu'en vendant, commandant la publication et en publiant une publicité imitant le
plateau et les deux cases du jeu MONOPOLY, objet des marques n° 1390215, 69610681,
98726884 et 98726885 sans autorisation de la société HASBRO INC, les défenderesses
ont commis des actes de contrefaçon et engagé leur responsabilité pour usage injustifié des
marques de renommée,

- * dit que la société HENNESSEN et Cie, la société ISISOFT et Anne HANZEL ont commis des actes de parasitisme distincts des actes ci-dessus visés en reproduisant les couleurs du plateau de jeu, la flèche de départ, la main de la case prison ainsi que la disposition générale des cartes de jeu,
- * fait interdiction aux sociétés HENNESSEN et Cie et ISISOFT et à Aime HANZEL de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- * condamné les sociétés HENNESSEN et Cie, ISISOFT et Anne HANZEL in solidum à payer à la société HASBRO INC la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- * autorisé la publication du jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société HASBRO INC et aux frais in solidum des sociétés HENNESSEN et Cie, ISISOFT et de Anne HANZEL dans la limite d'un coût de 3.500 euros HT par insertion,
- * dit que les défenderesses sont responsables du préjudice causé à la société HASBRO INC chacune dans la proportion d'un tiers,
- * dit que les appels en garantie entre elles s'exécuteront suivant ce partage,
- * condamné in solidum les sociétés HENNESSEN et Cie, ISISOFT et Anne HANZEL à payer à la société HASBRO INC la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance rendu le 4 janvier 2006, par le conseiller de la mise en état prononçant la jonction des procédures ;

Vu les dernières écritures en date du 13 mars 2005, par lesquelles la société ISISOFT, poursuivant l'infirmité de la décision entreprise, demande à la Cour de :

- * condamner Anne HANZEL à la réparation intégrale du préjudice subi par la société HASBRO INC, eu égard à sa qualité de donneur d'ordre signataire de l'ordre de publicité litigieux, ainsi qu'aux éventuels frais de publication de la décision rendue,
- * subsidiairement, fixer sa part de responsabilité à un dixième du préjudice subi par la société HASBRO INC, évalué à la somme de 15.000 euros eu égard aux factures déjà assumées financièrement par elle qui s'élèvent à la somme globale de 12.192 euros, alors que ni la société HENNESSEN et Cie, ni Anne HANZEL n'ont eu à assumer une telle charge,
- * condamner Anne HANZEL au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 30 janvier 2006, aux termes desquelles la société HENNESSEN et Cie, sollicitant également Preformation du jugement déferé, prie la Cour de :

- * dire que le montant des dommages et intérêts mis à sa charge ne saurait excéder la somme de un euro à titre symbolique,
- * condamner conjointement et solidairement Anne HANZEL et la société ISISOFT aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières écritures en date du 6 mars 2006, par lesquelles Anne HANZEL demande à la Cour d'infirmer la décision déferée et statuant à nouveau de :

- * dire qu'en l'absence de cession de droits expresse, la société ISISOFT a agi en toute connaissance de cause à ses risques et périls, l'appel en garantie qu'elle a formé à son encontre est irrecevable et mal fondé,
- * débouter la société ISISOFT de ses demandes,



- * subsidiairement, réduire sa part de responsabilité au prix payé par la société ISISOFT, soit à la somme de 2.350 euros HT,
- * à titre plus subsidiaire, réduire le montant du préjudice de la société HASBRO INC à de plus justes proportions, ce préjudice ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros,
- * *ordonner l'exécution provisoire de l'arrêta intervenir*, (sic)
- * condamner la société ISISOFT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières écritures du 3 mars 2006, aux termes desquelles la société HASBRO INC sollicite la confirmation de la décision déferée et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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 de droit américain, HASBRO INC, qui édite le jeu MONOPOLY, est titulaire des marques françaises suivantes :

- la marque figurative déposée le 27 mai 1977, représentant un plateau de jeu, enregistrée sous le n° 1390215, régulièrement renouvelée, pour désigner en classe 28 *les jeux de sociétés et éléments de jeu de négoce de biens immobiliers ou autres, monnaie factice, classeurs et casiers à monnaie adaptés à ladite monnaie factice pour être utilisés au cours des jeux*,

- la marque figurative déposée le 14 février 1996, représentant un plateau de jeu, enregistrée sous le n° 96610681, en classes 20,24,25,30,35,36 et 37 désignant notamment *les services de publicité, la distribution de prospectus et d'échantillons*,

- la marque figurative déposée le 7 avril 1998, représentant la case "£« *prison, simple visite*" du jeu MONOPOLY, enregistrée sous le n° 98726883 en classes 9, 16,24,25,28,30,35,41 et 42 pour désigner les jeux, les cartes à jouer, la publicité, les produits de l'imprimerie, les journaux,

- la marque figurative déposée le 7 avril 1998, enregistrée sous le n° 98726885, représentant la case "Chance" du jeu MONOPOLY, pour désigner les mêmes produits et services que la marque précédente,

* ayant eu connaissance de la parution dans le magazine Journal du Textile, édité par la société HENNESSEN et Cie, numéro 1717 du 9 septembre 2002, d'un encart publicitaire pour le compte de la société ISISOFT reproduisant en pleine page une imitation du jeu MONOPOLY, la société HASBRO INC a mis en demeure, par lettre du 17 septembre 2002, le directeur de la publication de cesser ces agissements,

* cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société HASBRO INC a assigné la société ISISOFT et la société HENNESSEN et Cie devant le tribunal de grande instance de Paris,

* la société ISISOFT a assigné en intervention forcée Anne HANZEL, graphiste de la publicité litigieuse,

* dans ces circonstances, est intervenu le jugement déferé ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que devant la Cour, les appelantes ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont débouté Anne HANZEL de sa demande en nullité de l'assignation en intervention forcée, déclaré la société HENNESSEN et Cie irrecevable et mal fondée en sa demande en déchéance des droits de la société HASBRO INC sur les marques MONOPOLY ;

Qu'elles contestent en revanche, le quantum et la répartition des dommages et intérêts ordonnés par le tribunal ;

Sur l'évaluation du préjudice de la société HASBRO INC :

Considérant que la société ISISOFT prétend en premier lieu, que l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait recevoir application dès lors que la publicité incriminée n'est pas une imitation servile des marques notoires constituées de la représentation du plateau du jeu MONOPOLY et s'en inspire seulement ;

Considérant en droit, qu'aux termes des dispositions de cet article, l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ;

Que les dispositions sanctionnent non seulement l'emploi par un tiers d'un signe identique à la marque jouissant d'une renommée, mais également l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite ;

Qu'en l'espèce, la publicité litigieuse évoque, par son imitation servile, le plateau du jeu MONOPOLY déposé à titre de marques, dont la notoriété n'est pas démentie, de sorte qu'elle constitue une exploitation injustifiée des signes distinctifs dont est titulaire la société HASBRO INC ;

Que contrairement à ce que soutient la société ISISOFT, l'utilisation non autorisée de ces marques jouissant d'une renommée porte nécessairement préjudice à la société HASBRO INC en affaiblissant leur pouvoir attractif et distinctif ;

Considérant en second lieu, que la société ISISOFT n'est pas davantage fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe de spécialité en retenant la contrefaçon des marques n° 98726884 et 98726885 ;

Qu'en effet, l'illustration litigieuse a été utilisée à titre de publicité, service visé aux dépôts des marques de la société HASBRO INC ;

Considérant en troisième lieu, que la société ISISOFT fait grief au tribunal d'avoir retenu des actes de parasitisme, distincts des actes de contrefaçon ;



Mais considérant, que les premiers juges ont pertinemment retenu qu'outre l'imitation des marques, ont été repris les éléments caractéristiques identifiant le jeu MONOPOLY commercialisé par la société HASBRO INC, soit les mêmes nuances de couleurs, pour le fond du plateau, les bandes apposées dans la partie supérieure des cases, la flèche rouge de départ et la main de la case "prison", des cartes comparables aux cartes "propriété" ou "chance";

Considérant par voie de conséquence, que, contrairement à ce que soutiennent la société ISISOFT, la société HENNESSEN et Cie, et Anne HANZEL, le tribunal a justement retenu que les actes de contrefaçon des marques n° 98726884, 98726885, les atteintes portées aux marques de renommée n° 1390215, 96610681, les actes de parasitisme, ont porté atteinte aux droits que détient la société HASBRO INC sur ses signes distinctifs en les vulgarisant et en laissant croire au public qu'il existait des accords commerciaux ou financiers entre elle et la société ISISOFT, ce qui n'était pas le cas ;

Que ce préjudice a été exactement réparé par l'allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le tribunal seront confirmées ;

Sur la répartition des responsabilités :

Considérant que la société ISISOFT fait valoir que la maquette de la publicité litigieuse a été conçue par Anne HANZEL, professionnelle de la publicité, laquelle a signé l'ordre d'insertion pour sa parution dans le Journal du Textile ;

Que Anne HANZEL soutient, au contraire, que la société ISISOFT lui aurait expressément demandé la réalisation d'un visuel rappelant le plateau du MONOPOLY ;

Que la société HENNESSEN et Cie prétend, n'avoir nullement participé, en tant que support de la publicité litigieuse, aux actes de contrefaçon ;

Mais considérant qu'en dépit de ces contestations, il n'en demeure pas moins que Anne HANZEL, graphiste, a conçu le visuel litigieux, imitant le plateau du jeu MONOPOLY, en toute connaissance de cause de sa notoriété ;

Qu'elle a adressé pour le compte de la société ISISOFT à la société HENNESSEN et Cie un ordre de parution de ce visuel publicitaire ;

Que de sorte, en dépit des instructions prétendues qui lui été aurait imposées par la société ISISOFT, elle n'est pas fondée à prétendre n'avoir été qu'un simple exécutant ;

Considérant que la société ISISOFT a approuvé la maquette conçue par Anne HANZEL, facturée le 28 juillet 2002, imitant le jeu MONOPOLY, dont elle ne dément pas la renommée ;

Considérant que la société HENNESSEN et Cie, professionnelle de l'édition, compte tenu de la notoriété incontestée du jeu MONOPOLY, devait s'assurer de l'autorisation requise par la société HASBRO INC avant de faire paraître dans le Journal du Textile la publicité incriminée ;

Que par voie de conséquence, la société ISISOFT, Anne HANZEL et la société HENNESSEN et Cie ont également participé aux actes illicites ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal a justifié, dans la proportion d'un tiers, la part de responsabilité de la société ISISOFT, de Anne HANZEL et de la société HENNESSEN et Cie et dit que les appels en garantie entre elles s'exécuteront suivant ce partage ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société HASBRO INC ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 15.000 euros ; que la société ISISOFT, Anne HANZEL qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en ses dispositions soumises à la Cour le jugement déferé,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société ISISOFT, Anne HANZEL et la société HENNESSEN et Cie à payer à la société HASBRO INC la somme complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société ISISOFT, Anne HANZEL, la société HENNESSEN et Cie aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT

