

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :13/08371

N° MINUTE : 1

Assignation du :
19 Juin 2013

JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2015

DEMANDERESSE

Société THE MAD SCIENCE GROUP
201/8360 BOUGAINVILLE
ST MONTRÉAL
QUÉBEC

Société MAD SCIENCE LICENSING Inc.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ayant son siège social sis 8360 rue Bougainville, Suite 201,
MONTRÉAL, Québec, H4P 2G1,

représentées par Maître Jean-Philippe CHENARD de la SELEURL
CHENARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1201

DÉFENDEURS

Monsieur Santiago MARTIN
Alberto Alcocer 30 bajo A
(ESPAGNE)

Société FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA
Calle Velazquez 115
28006 MADRID

Société ACTIVITES LUDOEDUCATIVES AVANCÉES S.A.R.L.
30-32 boulevard Sébastopol
75004 PARIS

Monsieur Emmanuel DESROCHES
6 rue de Varanges
71640 GIVRY

représentés par Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0438

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

11/12/2015 



**Société ANIMAZ' S.A.R.L., en sa qualité de franchisé FUN
SCIENCE LES DEUX CHARENTES**
4 rue Rameau
17220 CLAVETTE

**Société CASTORANIM S.A.R.L. dont le nom commercial est FUN
SCIENCE, en sa qualité de franchisé FUN SCIENCE HAUTE
NORMANDIE**
41 bis rue de Grieu
76000 ROUEN

**Société BIBEBABOUK S.A.R.L. en sa qualité de franchisé FUN
SCIENCE ILE DE LA REUNION**
14 rue de la Guadeloupe Maifia
97490 STE CLOTILDE

**Société EDUCSCIENCE SARL en sa qualité de franchisé FUN
SCIENCE LANDES**
Le Clos des Trois Chemins
40300 CAUNEILLE

**Société KONE SCIENCE SARL dont le nom commercial est FUN
SCIENCE, en sa qualité de franchisé FUN SCIENCE LOIRE ET
PUY DE DOME**
27 chemin des Guenaudins
03000 BRESSOLLES

représentées par Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0438

**Monsieur Laurent FILLIOL, en sa qualité de franchisé FUN
SCIENCE MEURTHE ET MOSELLE**
11 rue Saint Charles
54210 ST NICOLAS DE PORT

représenté par Me Anne-sophie LAGUENS, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #G0811 & Me Hélène JUPILLE de la SELARL
JURI'ACT, Avocat plaidant,

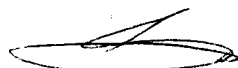
**Société NI HAO SAS, en sa qualité de franchisé FUN SCIENCE
PARIS**
11 rue Vauthier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #R076

**Société MILKOMEDA PRODUCTION, en sa qualité de franchisé
FUN SCIENCE RHONE**
9 rue Saint-Simon
69009 LYON

**Société DRÔLE DE LABO SARL en sa qualité de franchisé FUN
SCIENCE SEINE SAINT DENIS**
37 avenue Charles de Gaulle
93600 AULNAY SOUS BOIS

représentées par Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0438



Société LE MONDE DES SCIENCES ET NATURE, en sa qualité de franchisé FUN SCIENCE VAL DE MARNE
33 rue Detaille
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

représentée par Maître Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047

Société SCIENCE POUR L'ENFANCE, dont le nom commercial est FUN SCIENCE, en sa qualité de franchisé FUN SCIENCE YVELINES
2 avenue Caroline
92210 ST CLOUD

représentée par Maître Cyril CATTE de la SCP SOUCHONG - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0452

Société JOVALI SARL
55 Avenue Pierre Grenier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R076

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 12 Octobre 2015
tenue en audience publique

JUGEMENT

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

La société de droit canadien «MAD SCIENCE GROUP Inc.» (ci-après dénommée «Mad Science»), fondée en 1985, exerçant sous l'enseigne commerciale Mad Science, propose des activités scientifiques divertissantes et éducatives et des méthodes d'apprentissage des sciences aux enfants, au moyen d'ateliers scientifiques adaptés pour des activités parascolaires, des programmes estivaux, des camps éducatifs, des événements spéciaux et fêtes d'anniversaires et ce dans le monde entier.

La société Mad Science est titulaire des marques suivantes, qu'elle exploite dans le cadre d'un réseau de franchises :
-la marque verbale communautaire Mad Science n° 643171 déposée le 17 septembre 1997, enregistrée le 11 mai 1999, pour désigner en classe 41 les "services de divertissement et d'éducation y compris



Décision du 11 Décembre 2015
3ème chambre 3ème section
N° RG : 13/08371

représentations théâtrales en direct, programmes et présentations de télévision et multimédia, et programmes éducatifs pratiques, ayant chacun un thème scientifique”,

-la marque semi-figurative communautaire Mad Science n°004178372



déposée le 1^{er} décembre 2004, enregistrée le 09 février 2006, pour désigner en classe n°41, les mêmes produits et services.

La société de droit espagnol FUN SCIENCE CIENCIA DIVERTIDA (ci-après Fun Science), créée en 1996 propose des services d'enseignements de la science aux enfants et jeunes de moins de 17 ans, au moyen d'un concept ludique similaire à celui de la société Mad Science. Elle est dirigée par Martin SANTIAGO qui a accompli dans le cadre de ses études, un stage au sein de la société Mad Science, qui lui a permis de rédiger un projet de fin d'études sur ce sujet.

La société Fun Science a développé son activité en Espagne puis au niveau international.

Elle exerce notamment son activité en France par le biais de franchisés, qui dépendent d'elle-même pour 5 d'entre eux ou de sa filiale Activités Ludo-Educatives Assurées (ci-après Aléa) pour les sept autres.

Elle a déposé auprès de l'Office espagnol des marques et brevets (OEPM) plusieurs marques semi-figuratives en 1999 pour des services de la classe 41, en 2000, pour des produits de la classe 28 et en 2001 pour des produits de la classe 38, puis des produits de la classe 16.

Une action initiée par la société Mad Science est en cours devant les juridictions espagnoles pour faire annuler les quatre marques espagnoles précitées.

Santiago Pablo Martin Rodriguez est titulaire de la marque communautaire semi-figurative Fun Science déposée en couleurs le 27 février 2009, sous le n° 8128332, visant des produits en classe 16 et 28.



La société Mad Science a formé opposition devant l'OHMI lequel a par décision du 31 août 2010, estimé que cette demande se heurtait aux droits antérieurs de la société canadienne. Santiago MARTIN a formé recours contre cette décision.

Le 9 novembre 2012, la Chambre des recours de l'OHMI a confirmé dans sa totalité la décision de l'Office (pièces n°43 et 53) et a refusé partiellement l'enregistrement.

Santiago MARTIN a procédé également au dépôt :
-le 22 novembre 2010, sous le n° 3783819, de la marque française semi-figurative Fun Science en classes 16,28 et 41.



- le 23 décembre 2013, sous le n°4057 596, de la marque française semi-figurative en classes 16, 28 et 41.



à l'encontre de laquelle la société Mad Science, a formé opposition sur le fondement des marques antérieures verbale et semi-figurative Mad Science.

L'INPI a reconnu fondées les oppositions formées par la société Mad Science (pièce n°59).

La Cour d'Appel de Paris a par arrêt du 28 septembre 2015, déclaré irrecevable l'appel interjeté par Santiago Martin.

Par actes d'huissier des 30 mai 2011 et 1^{er}, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17 et 27 juin 2011, la société Mad Science a fait assigner la société Fun Science et ses franchisés devant le tribunal de grande instance de Paris, pour faire constater que la marque n°3783819 constitue une contrefaçon de ses marques communautaires « Mad Science» n° 643171 et 4178372. Par acte du 24 septembre 2014, la société Mad Science a assigné en intervention forcée la société Jovali venue aux droits de la société Ni Hao, cette instance ayant été jointe à l'instance principale.

La société demanderesse s'est par conclusions du 15 janvier 2014 désistée de ses prétentions, formées à l'encontre de la société Le monde des Sciences et Nature, ce que celle-ci a accepté le 24 mars 2014.

La société Mad Science Licensing, bénéficiaire de la cession des deux marques communautaires appartenant à la société Mad Science Group, suivant acte du 1^{er} avril 2014, est intervenue volontairement à la procédure suivant conclusions du 04 mai 2015.

Dans le dernier état de leurs demandes formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le **05 octobre 2015**, les sociétés **Mad Science Group et Mad Science Licensing** sollicitent du tribunal :

Vu l'article du code de procédure civile,
Vu les articles 91 et 93 du Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,
Vu l'article R312-10 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article R717-11 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 9§1 b/ du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,

Vu l'article 5§1 a/ de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques,

Vu les articles L711-4, L714-3, L716-14 et L717-2 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les pièces et la jurisprudence versés aux débats,

-Recevoir la société Mad Science en ses demandes et l'y déclarer recevable et bien fondée,

-Recevoir la société Mad Science Licensing en sa demande d'intervention volontaire,

-Dire que l'utilisation par les défendeurs depuis le 30 mai 2008 du signe «Fun Science», notamment dans sa forme



est constitutif d'un acte de contrefaçon des marques communautaires antérieures Mad Science,

-Dire et juger que l'enregistrement à l'INPI par Santiago Martin de la marque française «Fun Science» sous le n°3783819 porte atteinte aux marques antérieures communautaires «Mad Science» en raison de la similarité des signes et des services et produits en cause et constitue une contrefaçon de ces marques,

En conséquence,

-Interdire à l'ensemble des défendeurs de faire usage ou de concéder tout droit d'usage du nom Fun Science, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit et notamment sous forme de nom de domaine et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,

-Interdire, sous la même astreinte, toute nouvelle publication sur le site internet exploité par Fun Science et/ou Santiago Martin, sur fichier informatique, sur support papier, et d'une manière générale sur tous supports, de la référence Fun Science,

-Dire et juger que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle de l'astreinte qu'il aura ordonnée,

-Prononcer la nullité de la marque Fun Science enregistrée à l'INPI sous le n° 3783819,

-Dire et juger nuls tous les contrats de licences de la marque Fun Science entre les sociétés Fun Science et Aléa et entre ces sociétés avec les franchisés et notamment avec Emmanuel Desroches, la société Animaz', la société Castoranim, la société Bibebabouk, la société Eduscience, la société Kobe Science, Laurent Filliol, la société Jovali, la société Milkomeda Production, la société Drôle de Labo, la société Science pour l'Enfance,

-Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Santiago Martin à payer à la société Mad Science la somme de 420.000 euros au titre en réparation du préjudice commercial correspondant au manque à gagner subi par la société Mad Science, liés aux actes de contrefaçon,

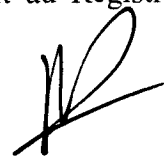
-Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Santiago Martin à payer à la société Mad Science, la somme de 420.000 euros à au titre en réparation du préjudice commercial correspondant au manque à gagner subi par la société Mad Science, liés aux actes de contrefaçon,

-Condamner solidairement les sociétés Fun science, Aléa et Emmanuel Desroches à payer la somme de 29.233 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner, liés aux actes de contrefaçon,

-Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Animaz à payer la somme de 19.393 à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing ,au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,

-Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Castoranim à payer la somme de 25.875 à la société Mad Science et 2.712 euros à Mad Science Licensing, au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,

- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Bibebabouk à payer la somme de 25.875 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing, au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Eduscience seront solidairement condamnées à payer la somme de 29.238 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à Mad Science Licensing au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Koné Science à payer la somme de 21.034 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Laurent Filliol à payer la somme de 15.875 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Ni Hao à payer la somme de 15.740 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing, au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Jovali à payer la somme de 96.469 euros à la société Mad Science et 16.530 euros à la société Mad Science Licensing, au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Milkomeda Productions à payer la somme de 22.055 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing, au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa et Drôle de Labo à payer la somme de 18.707 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing, au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner solidairement les sociétés Fun Science, Aléa, et Sciences pour l'Enfance à payer la somme de 15.245 euros à la société Mad Science et 2.712 euros à la société Mad Science Licensing au titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner liés aux actes de contrefaçon,
- Condamner l'ensemble des défendeurs, in solidum, à payer aux sociétés Mad Science et Mad Science Licensing la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon, portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, -Ordonner, aux frais des défendeurs, in solidum, à titre de complément de dommages-intérêts, l'insertion par extrait ou en entier, du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Mad Science,
- Ordonner la transmission par le greffe du jugement à intervenir aux services de l'INPI afin qu'il soit inscrit au Registre National des Marques,



- Débouter Santiago MARTIN, les sociétés Aléa, Fun Science et Jovali et les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- Dire et juger que les marques communautaires Mad Science n°4178372 et 643171 ont fait l'objet d'un usage sérieux et débouter la société Jovali de ses demandes de déchéance,
- Débouter les défendeurs de leurs plus amples demandes,
- Condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à payer à la société Mad Science la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du Cabinet APC Avocats AARPI, Avocats aux offres de droits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures en réplique du **06 octobre 2015**, les sociétés Fun Science et Aléa et Santiago Martin sollicitent du tribunal de:

Vu le règlement CE 40/94

Vu les articles L711-4, L714-3, L716-5, L716-14 et L717-2 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 643 du code de procédure civile,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du code civil,

1. A titre principal, s'agissant de l'utilisation des marques :

- Dire et juger que la société Mad Science est irrecevable dans son action en contrefaçon s'agissant de la marque



- Dire et juger que la société Mad Science est mal fondée dans son action en contrefaçon s'agissant des marques



- Prononcer la déchéance des droits de la société Mad Science sur les marques n°4178372 et 643171,

- Dire et juger que la société Mad Science est mal fondée dans son action en nullité de la marque



En conséquence,

- Débouter la société Mad Science de l'intégralité des demandes relatives aux différents contrats de franchise donnant à licence la marque et dont la nullité est demandée,

- Débouter la société Mad Science de l'intégralité de ses demandes quant à son action en contrefaçon,

2. A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de céans devait considérer qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause :

- Limiter la marque aux produits et services qui ne sont pas similaires aux produits et services désignés par les marques de la société Mad Science,

- Dire et juger que la société Mad Science n'a subi aucun préjudice,

- Débouter la société Mad Science de toutes ses demandes d'indemnisation,

4. A titre très subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de céans devait considérer que la société Mad Science a subi un préjudice :
- Constater que la demanderesse ne justifie d'aucun manque à gagner,
 - Constater qu'elle ne justifie d'aucun préjudice moral,
 - Débouter la société Mad Science de toutes ses demandes d'indemnisation,
 - En toutes hypothèses, et si par extraordinaire les sociétés Fun science et Aléa devaient être condamnées à payer à la demanderesse une quelconque somme, dire qu'il sera procédé par compensation avec la somme de 2.500 euros que la société Mad Science doit à chacune de ces deux sociétés,
5. En conséquence et à titre reconventionnel,
- Condamner la demanderesse à payer aux sociétés Fun Science, Aléa et à Santiago Martin, la somme de 150.000 euros chacun au titre de l'atteinte à l'image de marque et du préjudice moral,
 - Condamner la même à payer aux sociétés Fun Science et Aléa, la somme de 150.000 euros chacun au titre du manque à gagner et des investissements réalisés,
 - Condamner la société Mad Science à payer aux sociétés Fun science, Aléa et à Santiago Martin la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La **société JOVALI** demande au tribunal suivant conclusions signifiées par voie électronique le **16 juillet 2015** de:

Vu notamment les articles 15, 92 et 96 du Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,

Vu notamment l'article 5 § 1 de la Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques,

Vu notamment les articles L716-5 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu notamment les articles 1134 et 1135 du code civil,

A titre principal,

-Prononcer la déchéance des droits de la société The Mad Science Licensing sur la marque communautaire semi-figurative «Mad Science» déposée le 1^{er} décembre 2004 sous le n° 4 178 372 et dont l'enregistrement a été publié au Bulletin des Marques Communautaires le 11 juillet 2005 pour les services de classe 41,

-Prononcer la déchéance des droits de la société The Mad Science Licensing sur la marque communautaire verbale «Mad Science» déposée le 17 septembre 1997 sous le n° 643 171 et dont l'enregistrement a été publié au Bulletin des Marques Communautaires le 12 octobre 1998 pour les services de classe 41,

En conséquence,

-Débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-Ordonner à cet effet la notification à l'OHMI, par les soins du Greffe, du jugement à intervenir, en vue de son inscription au Registre Communautaire des Marques,

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que les sociétés demanderesses ne prouvent pas un usage du signe litigieux «Fun Science» dans la vie des affaires et dans sa fonction de marque par la société Jovali,

-Débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



A titre encore plus subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal retenait un acte de contrefaçon à l'encontre de Jovali,
-Dire et juger que les demanderesses ne justifient d'aucun préjudice,
-Dire et juger que les demanderesses ne peuvent justifier d'aucun préjudice,
-Condamner la société Aléa à garantir la société Jovali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement et l'une à défaut de l'autre, les sociétés demanderesses à payer à la société Jovali la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux dépens.

La **société NI HAO** a conclu le **24 mars 2014** et demande au tribunal de :

-Constater que la société Ni Hao n'est pas franchisée Fun Science Paris,
-Dire et juger que la société The Mad Science Group ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Ni Hao,
-Dire et juger les demandes de la société The Mad Science Group irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société Ni Hao,
-Mettre la société Ni Hao purement et simplement hors de cause,
-Condamner la société The Mad Science Group à payer à la société Ni Hao la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société **Science pour l'enfance** a fait signifier ses écritures par voie électronique le **31 mars 2014** et demande au tribunal de :

A titre principal :

-Donner acte à la société Science pour l'Enfance de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite des demandes formées par la Société The Mad Science Group,
-Condamner la société The Mad Science Group aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouverts directement par Maître Cyril CATTE, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamner la société The Mad Science Group à payer à la société Science pour l'Enfance une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal ferait droit aux demandes formées par la société The Mad Science group à l'encontre de la société Science pour l'Enfance :

Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,

-Condamner in solidum la société Fun Science et Santiago MARTIN à garantir la société Science pour l'Enfance de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre,
-Condamner in solidum la société Fun Science et Santiago MARTIN aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouverts directement par Maître Cyril CATTE, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum la société Fun Science et Santiago MARTIN à payer à la société Science pour l'Enfance une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Laurent FILLIOL a fait signifier ses dernières écritures par voie électronique le **02 juillet 2015** aux termes desquelles il demande au tribunal de :

- dire et juger l'action engagée à son encontre irrecevable et en tout état de cause, mal fondée,
- débouter les sociétés demanderesse de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner à titre principal la société Mad Science Group et à titre subsidiaire, la société Fun Science, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés demanderesse et à titre subsidiaire, la société Fun Science, aux dépens.

Les autres défendeurs (Emmanuel DESROCHES, les sociétés Animaz', Castoranim, Bibebabouk, Educscience, Koné Science, Milkomeda Production et Drôle de Labo) n'ont pas constitué avocat.

La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.

La procédure a été clôturée le 06 octobre 2015 et plaidée le 27 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement d'instance et d'action de la société Mad Science Group à l'encontre de la société Le Monde des Sciences et Nature, accepté par cette défenderesse est parfait ce qu'il convient de constater.

La société Mad Science Licensing, bénéficiaire en cours de procédure de la cession des deux marques communautaires (pièces 60 à 62 des demanderesse), régulièrement transcrite sur le registre des marques, est recevable à intervenir à l'instance diligentée par le titulaire initial des marques.

Les prétentions formées à l'encontre de la société Ni Hao, assignée en qualité de franchisee de la société Fun Science, sont irrecevables, car cette défenderesse ne dispose pas de cette qualité.
Cette défenderesse sera mise hors de cause.

Les sociétés demanderesse opposent leurs marques communautaires, l'une verbale, l'autre semi-figurative, aux deux marques appartenant à Martin Santiago (l'une communautaire n° 812 8332 et l'autre française n° 378319), tandis que les défenderesse poursuivent la déchéance des demanderesse sur les marques qu'elles invoquent.

- sur la déchéance des droits des demanderesse sur les marques leur appartenant

En application des dispositions de l'article 12§1 de la directive CE 2008/95, 15§1 et 51 du règlement CE 207/ 2009, le titulaire de la marque qui ne l'exploite pas sans justes motifs, pendant un délai de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.

Il appartient au titulaire de la marque d'établir, avoir fait dans le délai légal, un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés à l'enregistrement, à titre de marque (dans la vie des affaires ou pour la promotion de ses produits et services), en relation avec sa clientèle.

La marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.

L'étendue territoriale de l'usage constitue non pas un critère distinct de l'usage sérieux, mais l'une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans une analyse globale.

La société Jovali invoque la déchéance des droits du titulaire, au motif que celui-ci, titulaire de marques communautaires, n'établit pas un usage sérieux de celles-ci, la production des contrats de franchise étant insuffisante, alors par ailleurs que l'unique franchisé français fait usage d'une marque modifiée.

Les marques communautaires n°643171 et 4178372 sont toutes deux enregistrées pour les produits et services suivants : *“services de divertissement et d'éducation, y compris représentations théâtrales en direct, programmes et présentation de télévision et multimédia et programmes éducatifs pratiques ayant chacun un thème scientifique”*.

Les demanderesses justifient de la conclusion (pièce 63) entre 2004 et 2014, de nombreux contrats de franchises (au total, 19) pour une durée de 10 ans renouvelables, sur différents territoires de la communauté (France, Royaume-Uni, Pays-Bas), visant notamment les deux marques litigieuses et concédant aux franchisés, *“un système permettant l'exploitation des commerces assurant des activités éducatives ou de divertissement pour les enfants”*, au moyen de *“manuels, extranet, vidéos et autres outils de communication formelle et de formation”*, avec des prestations *“ d'activités théâtrales vivantes, interactives (...) pour des groupes d'enfants, avec des acteurs, des effets spéciaux, des décors et des costumes (...)”*.

Les demanderesses produisent également, les factures au cours des cinq années précédant l'assignation, au titre de royalties et de fourniture d'équipement, portant reproduction du logo de la marque, ainsi que des brochures publicitaires, programmes des ateliers, réseaux sociaux, articles de presse...(pièces 64 à 76).



Tous ces documents sont revêtus des signes semi-figuratif et verbal, utilisés à titre de marque, pour désigner les produits et services et en assurer la promotion auprès de leur clientèle et établissent ainsi l'usage sérieux que les demanderesse font de leurs titres, qui ne peut être remis en cause, eu égard aux autres preuves d'usage précitées concordantes et aux territoires de l'Union concernés, par les quatre documents produits par la société Jovali (ses pièces 8 à 11) suivant lesquels le franchisé français use d'un signe figuratif modifié "sciences en folie".

Les demandes de déchéance des droits des demanderesse sur les marques qu'elles invoquent seront donc rejetées.

-sur l'action en contrefaçon

Les sociétés demanderesse estiment que les marques n°8128332 (communautaire) et 378319 (française) de Santiago Martin, portent chacune atteinte à leurs marques communautaires n° 643171 et 4178372.

Préalablement, Martin Santiago et les sociétés Fun Science et Aléa, soulèvent l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon initiée par les demanderesse pour prescription.

*fin de non recevoir tirée de la prescription

Les sociétés Fun Science et Aléa et Santiago Martin exposent n'exploiter effectivement en France, que la marque semi-figurative internationale désignant la France n°840767



déposée le 22 octobre 2004 et qui constitue la seule marque concédée en licence et qu'au regard des dispositions de l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon initiée par les demanderesse est prescrite.

Les défendeurs poursuivent en soutenant que les deux autres marques arguées de contrefaçon par les demanderesse, réutilisent les éléments distinctifs de la marque de 2004 et ne sont en réalité qu'une forme modifiée de cette dernière et l'action les concernant se trouve donc, également prescrite.

Toutefois, le titulaire de marques est libre de choisir dans son portefeuille, les marques qu'il entend opposer à son adversaire et en l'occurrence, les sociétés Mad Science ne fondent pas leur action contre la marque internationale n°840767 de leur adversaire.

En tout état de cause, les défenderesse confondent la prescription de l'action en nullité d'une marque (régie par les dispositions de l'article L714-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle), qui n'est pas en l'espèce invoquée et la prescription quinquennale pour agir en contrefaçon, de sorte que l'argumentation est inopérante.



L'action des sociétés demanderesse est recevable.

*sur la contrefaçon

Les sociétés demanderessees sont titulaires des marques communautaires n° 643171 et n°4178372 déposées respectivement le 17 septembre 1997 (marque verbale) et le 1^{er} décembre 2004 (marque semi-figurative) pour désigner notamment les produits et services suivant en classe 41: “services de divertissement et d’éducation, y compris représentations théâtrales en direct, programmes et présentation de télévision et multimédia et programmes éducatifs pratiques ayant chacun un thème scientifique”.

Elles justifient de l’usage en France par les défenderesses du signe verbal et figuratif Fun Science, au vu du site internet de Fun science (pièce 14), des contrats de franchise consentis par elle (pièces 22 et 23), des articles de presse relayant les interventions de Fun Science (pièces 33-1 à 8), du procès verbal de constat du 26 juillet 2011 (pièce 34), contrairement à ce que ces dernières soutiennent.

Elles estiment que la marque communautaire n° 8128332 de leurs adversaires, constitue une contrefaçon des deux titres précités.

marques des demanderessees	marque des défenderesses
n° 643171 verbale Mad SCIENCE	n° 8128332
n°4178372 	

Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9§1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel “ la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque” qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon et de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

Par ailleurs le texte précité doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

Le territoire pertinent est celui des états membres de l’Union et le consommateur visé est le consommateur moyen des produits concernés, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et dont le niveau d’attention est normal.



L'appréciation globale du risque de confusion est fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

1- Sur les produits et services visés

La marque seconde opposée telle qu'enregistrée le 08 octobre 2013 (pièce 57 demanderesses) vise en classe 16, les "*livres, magazines, publications, manuels, pamphlets, catalogues, affiches, cartes, photographies, posters, cartes (non magnétiques) et plans*" et en classe 28 les "*jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes*".

Les produits de la classe 16 visés concernent les supports et moyens de diffusion de l'information, ils sont complémentaires à ceux de la catégorie des "*services de divertissement et d'éducation, y compris représentations théâtrales en direct, programmes et présentation de télévision et multimédia et programmes éducatifs pratiques ayant chacun un thème scientifique*", lesquels ont pour objet de distraire et amuser, éduquer, former et instruire le public.

Les "*jeux, jouets*" de la classe 28, inhérents aux loisirs éducatifs, sont identiques aux produits et services visés par les marques premières, sauf les "*articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes*" qui n'apparaissent pas liés aux activités de divertissement et d'éducation.

2-sur la comparaison des signes

En présence d'une marque complexe, l'appréciation de la similitude ne peut être effectuée en considérant uniquement, un composant de celle-ci en le comparant à l'autre signe. Il faut au contraire comparer les marques chacune dans leur ensemble.

En principe, lorsque le signe est composé d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont plus distinctifs que les seconds (le consommateur fera référence au produit en citant le nom plutôt qu'en décrivant l'élément figuratif). Cependant, l'élément figuratif d'une marque complexe peut parfois détenir une place équivalente à l'élément verbal.

En l'occurrence, les demanderesses invoquent une marque verbale et une marque semi-figurative, qu'il convient de comparer successivement à la marque semi-figurative des défendeurs.

* marque verbale n° 643171 et marque semi-figurative n° 8128332

L'impression visuelle globale de deux marques partageant un même élément peut être différente, notamment lorsque la comparaison concerne d'une part une marque verbale et d'autre part, une marque composée comme en l'espèce, d'éléments verbaux et figuratifs.



L'élément verbal des signes en présence est constitué du mot "Science" calligraphié de manière apparente et l'adjectif qualificatif "Fun" placé en attaque, signifiant "amusant" tandis que la marque verbale première comporte en attaque l'adjectif "Mad", signifiant "fou".

Ces adjectifs anglais sont chacun composés de trois lettres.

Néanmoins, le public anglophone estimera que ce qui est "fou" ne peut être assimilé à ce qui est "drôle, amusant, joyeux", tandis que le public ignorant la traduction dans leur langue de ces termes, les distinguera.

Par ailleurs, les calligraphies des termes et leur positionnement au sein du signe dans les marques semi-figuratives à comparer se distinguent très nettement : dans la marque première, elles sont de taille et de police différentes, en noir et sont incluses dans le signe figuratif, tandis que dans la marque seconde opposée, elles sont de même police et placées en dehors de l'élément figuratif, dans l'angle en bas à gauche du signe.

Les éléments verbaux ne sont donc pas identiques et ils sont visuellement, conceptuellement et phonétiquement différents.

En outre, l'élément figuratif de la marque seconde (la représentation de l'atome et de ses orbites, en couleur rose) est fort, évocateur du monde de la science, mais distinctif pour les des produits et services visés et occupe une place importante dans la marque contestée, au point d'être aussi dominant que l'élément verbal, de sorte que le consommateur ne risque pas de confondre la marque verbale première et la marque semi-figurative seconde.


* comparaison des marques semi figuratives n°4178372 et n° 8128332

Les deux marques en présence sont constituées d'un élément verbal ("Mad science" ou "fun science"), distincts ainsi qu'il a été dit précédemment, et d'un élément figuratif.

L'élément figuratif de chacune des marques est constitué de la représentation graphique d'un atome avec ses orbites et son noyau. Mais si chacune comporte le dessin stylisé de ces éléments, elles diffèrent totalement d'un point de vue visuel, puisque la marque seconde est de couleur rose, épurée, avec une ligne ondulée, tandis que la première est en noir et blanc, avec des pleins en noir, qui dissimulent l'image de l'atome.

Ainsi malgré l'identité ou la similarité des produits et/ou services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, ne permet pas d'estimer que le public concerné, (l'utilisateur des activités de divertissement en matière scientifique) ne distinguera pas les entités proposant les services, de sorte que le risque de confusion n'est pas établi.



La contrefaçon par imitation des marques communautaires, par la marque semi-figurative n° 8128332 des défenderesses, n'est pas caractérisée et sera écartée.



-sur la nullité de la marque française n°3783819 (pièce n°18 demanderesse)

Les demandereses poursuivent la nullité de cette marque au regard des deux marques communautaires qui leur appartiennent.

En application des dispositions de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, le signe qui porte atteinte à une marque antérieure enregistrée, ne peut être adopté à titre de marque et selon l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à 4, est nul par décision de justice.

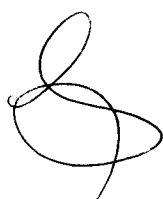
marques des demandereses	marque des défenderesses
n° 643171 verbale Mad SCIENCE	n°3783819
n°4178372 	

La marque seconde enregistrée le 22 novembre 2010 vise les produits et services suivants :

-classe 16 : *produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, album, atlas, articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; cahiers, bloc-notes, carnets; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons,; taille-crayons, trousse, agrafeuses, agrafes de bureau, classeurs, chemises pour documents, étiquettes; corbeilles à courrier; serre-livres; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, autocollants et décalcomanies; matériel pour les artistes, pinceaux, blocs à dessin, machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés, articles en papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton ou en papier. Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en matières plastiques pour l'emballage;*

-classe 28 : *"jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des sucreries);*

-classe 41 : *"services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement; activités culturelles et sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de*



publications électroniques en ligne non téléchargeables; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisation et conduite de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, forum, congrès et colloques; organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences forums, congrès et colloques dans tous les domaines du marketing, de l'internet et des autres médias numériques; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); publication de livres; organisation de concours de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; production, montage de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animé, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); production, organisation et représentation de spectacles; organisation de compétitions sportives; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels; d'enregistrements de sons et/ou d'images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); service d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque;”

A l'exception des “articles de gymnastique et de sport” et “décorations pour arbres de Noël”, les services et produits visés par la marque seconde sont soit identiques aux marques antérieures opposées (activités éducatives, ludiques... jeux, jouets, cartes à jouer), soit complémentaires, en ce qu'ils en permettent l'organisation (par fourniture de moyens matériels : papeterie, matériel d'imprimerie, fourniture de matériels ou modalités d'exécution : forum, congrès, livres, revues, publication, internet, vidéo...).

Comme indiqué précédemment, la marque seconde présente des similitudes conceptuelles et intellectuelles, avec les marques opposées, puisqu'elle fait référence au domaine de la science, mais les différences de graphisme et de couleurs, de composition des éléments figuratifs respectifs, ne génèrent pas une même impression d'ensemble, ni un risque de confusion pour le public concerné.

Ainsi en dépit de l'identité ou la similarité des produits visés, la marque n°3783819 des défenderesses ne porte pas atteinte aux droits des sociétés Mad Science.



La demande de nullité de cette marque présentée par les sociétés demanderesse, ne peut être accueillie, tout comme la prétention accessoire tendant à l'annulation des contrats de licence subséquents.

Sur les mesures réparatrices

Ces demandes sont compte tenu de ce qui précède, sans objet.

Sur les garanties

Les demandes de garantie formées par les sociétés Jovali et Science pour l'enfance sont sans objet.

Sur les autres demandes

Les sociétés Mad Science Group et Mad Science Licensing qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les sociétés Mad Science Group et Mad Science Licensing seront condamnées à verser à Santiago Martin et aux sociétés Fun Science et Aléa la somme globale de 6.000 euros, ainsi que celle de 2.000 euros chacun à Laurent Filliol, et aux sociétés Jovali, Ni Hao et Science pour l'enfance.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la société Mad Science Group à l'encontre de la société Le Monde des Sciences et Nature et constate le dessaisissement du tribunal à l'égard de cette défenderesse,

Déclare recevable la société Mad Science Licensing en son intervention volontaire,

Déclare irrecevables les prétentions des demanderesse à l'égard de la société Ni Hao,

Déboute la société Jovali de sa demande de déchéance des droits des sociétés demanderesse,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Fun Science et Aléa et Santiago Martin,



Déboute les sociétés Mad Science Group et Mad Science Lincensing de leur action en contrefaçon et de leur action en nullité de la marque déposée par Santiago Martin le 22 novembre 2010, enregistrée sous le n°3783819,

Dit sans objet les appels en garantie formés par les sociétés Jovali et Science pour l'Enfance,

Ordonne la mise hors de cause de la société Ni Hao,

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions jugées non fondées,

Condamne solidairement les sociétés Mad Science Group et Mad Science Lincensing aux dépens,


Condamne solidairement les sociétés Mad Science Group et Mad Science Lincensing à payer aux sociétés Fun Science et Aléa et Santiago Martin, une indemnité globale pour frais irrépétibles de 6.000 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros chacun à Laurent Filliol et aux sociétés Jovali, Ni Hao et Science pour l'enfance,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

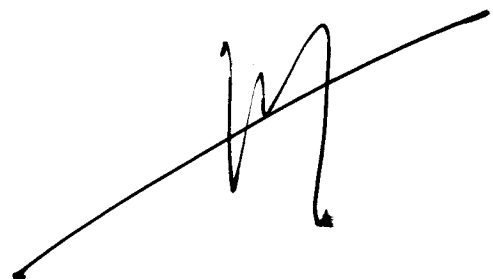
Autorise Maître Cyril CATTE, à recouvrer directement contre les sociétés demanderesse, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Fait à Paris le 11 décembre 2015

Le greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Henry', written over a horizontal line.

Le président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.', written over a horizontal line.