

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 4ème  
section

N° RG :  
14/17784

N° MINUTE : 2

**JUGEMENT**  
**rendu le 11 mai 2017**

Assignation du :  
03 décembre 2014

**DEMANDERESSE**

**S.A.R.L. SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES  
INTERNATIONALES**

5 rue Lincoln  
75008 PARIS

agissant poursuites et diligence de son gérant en exercice  
et représentée par Maître Delphine LEFAUCHEUX de la SELARL  
KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0233

**DÉFENDERESSES**

**S.A.S.U. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR**

11 rue d'Argenson  
75008 PARIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice  
et représentée par Maître Stéphane DAYAN de l'AARPI  
ADVOCACY4, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0418

**S.A. BETC**

85 rue du Faubourg Saint Martin  
75010 PARIS

prise en la personne de son président du conseil d'administration en  
exercice et représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au  
barreau de PARIS, vestiaire #G0818

**Expéditions  
exécutoires**

délivrées le: 2 mai 2017

### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Camille LIGNIERES, Vice-Présidente  
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente  
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier,

### **DÉBATS**

A l'audience du 10 mars 2017 tenue en audience publique devant Camille LIGNIERES et Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

### **JUGEMENT**

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

La société D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (ci-après la société « SEMI ») est une société française d'édition de musique de chansons fondée en 1932 qui édite un catalogue de plusieurs milliers d'œuvres et d'adaptations françaises.

Elle est le sous éditeur du groupe d'édition musicale américain PEERMUSIC pour son catalogue d'œuvres et d'adaptations françaises en France.

Elle expose disposer à ce titre dans son répertoire de l'œuvre musicale anglaise « Cheat Cheat » dont l'auteur pour les paroles et la musique est Charles Blackwell.

Cette chanson a fait l'objet d'une adaptation française par monsieur Richard ANTHONY sous le titre « Tchîn Tchîn » qui a cédé à la SEMI ses droits d'exploitation selon un contrat de cession et d'édition du 9 septembre 1963 .

La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (ci-après AFFLELOU FRANCHISEUR) fondée en 1979 a une activité de commerce de détail d'optique spécialisée dans la distribution de montures de lunettes et de verres optiques qu'elle développe à travers un réseau de magasins franchisés implantés France et à l'étranger dont plus de 800 magasins en France.

Par contrat en date du 31 mars 1999, pour les besoins d'une campagne publicitaire intitulée « Tchîn Tchîn d' Afflelou , la seconde paire de lunettes pour 1 euro de plus » la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a sollicité l'accord de la SEMI pour l'utilisation de quelques secondes de la chanson TCHIN TCHIN ( CHEAT CHEAT) ( pièce 8.1).



L'accord formalisé a été renouvelé par des contrats successifs dont le dernier a pris fin le 2 septembre 2013.

Selon la société SEMI, la société AFFLELOU FRANCHISEUR, a continué d'utiliser la musique « Tchín Tchín » dans sa campagne publicitaire pour Noël 2013 dans le film « Affelelou Affelelou Noël 2013 » sans autorisation .

Elle l'a mise en demeure de régulariser la situation par courrier du 16 décembre 2013, ce que la société AFFLELOU FRANCHISEUR a contesté en réponse le 23 décembre 2013, indiquant avoir confié sa nouvelle campagne à une agence de communication BETC EURO RSCG qui avait renouvelé la bande sonore du film publicitaire par une musique originale distincte.

La société SEMI, estimant que la mélodie restait la même et que la chanson Tchín Tchín était parfaitement reconnaissable, a maintenu sa demande d'indemnisation par courrier du 19 février 2014 réitérée par son conseil par courrier du 8 avril 2014.

Elle expose avoir à cette époque découvert que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR avait déposé selon elle en fraude de ses droits, à titre de marques le titre de la chanson « Tchín Tchín » et des marques dérivées du titre depuis 1999 soit en tout 14 marques françaises et internationales .

C'est dans ces conditions que par exploit en date du 3 décembre 2014, la société SEMI a fait assigner la société AFFLELOU FRANCHISEUR et la société BETC en contrefaçon des droits d'auteur de l'œuvre « Tchín Tchín » ou « Cheat Cheat » et en déchéance ou nullité des 14 marques déposées à partir du titre de la chanson Tchín Tchín par la société AFFLELOU FRANCHISEUR.

Au cours de la procédure le juge de la mise en état a été saisi d'un incident de communication de pièces auquel il a fait droit ordonnant à la société AFFLELOU de "communiquer le plan média (tous médias)

et internet de la campagne publicitaire TCHIN TCHIN en FRANCE et à l'étranger, de la campagne publicitaire Noël 2013 et du 6 au 11 janvier 2014 et du 14 au 18 janvier 2014 (...)".

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2017, la SEMI demande au tribunal de :

Vu les articles L112-4, L113-1, L113-2, L113-4, L122-4, L331-1-3, L331-1-4, L335-4, L711-4, L714-3 et L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'article 11 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

- DIRE ET JUGER la SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) recevable en son action en sa double qualité de sous-éditeur des œuvres musicales « Tchín Tchín » et « Cheat, Cheat » (dont la première est dérivée de la seconde) et de cessionnaire des droits de l'adaptation en langue française de Monsieur Richard ANTHONY ;

- DEBOUTER la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR de l'ensemble de ses fins de non-recevoir à l'encontre de la SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) ;

Sur l'utilisation de l'œuvre musicale « Tchín Tchín » (ou subsidiairement de l'œuvre musicale « Cheat, Cheat » dont la chanson « Tchín Tchín » est l'adaptation française) sans autorisation dans le cadre des spots publicitaires litigieux reproduits sur DVD en Pièces n°34, 35 et 36 :

- DIRE ET JUGER que les spots publicitaires « TCHIN TCHIN » de l'annonceur ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR reproduits sur DVD en Pièces n°34, 35 et 36 reproduisent les caractéristiques et essentielles et originales de l'œuvre musicale préexistante « Tchín Tchín » sans l'accord de la Société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI), en violation des dispositions de l'article L113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER que la production de ces spots publicitaires, et leur diffusion au cours de la période novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, tant à la télévision que sur Internet et sur d'autres médias (Cinéma, radio) dans le cadre de campagnes publicitaires massives, dont sont conjointement responsable la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et son agence de publicité, la Société BETC, constituent une contrefaçon de l'œuvre « Tchín Tchín » ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que ce n'est pas la chanson « Tchín Tchín » dérivée de la chanson originale « Cheat, Cheat », qui est utilisée dans les spots publicitaires de la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR visés aux présentes :

- DIRE ET JUGER que les spots publicitaires « TCHIN TCHIN » de l'annonceur ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR reproduits sur DVD en Pièces n°34, 35 et 36 reproduisent les caractéristiques et essentielles et originales de l'œuvre musicale préexistante « Cheat, Cheat » sans l'accord de la Société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI), en violation des dispositions de l'article L113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER que la production de ces spots publicitaires, et leur diffusion au cours de la période novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, tant à la télévision que sur Internet et sur d'autres médias (Cinéma, radio) dans le cadre de campagnes publicitaires massives, dont sont conjointement responsables la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et son agence de publicité, la Société BETC, constituent une contrefaçon de l'œuvre « Cheat, Cheat » ;

Dans tous les cas et en conséquence,

S'agissant des spots « Tchín Tchín Noël 2013 » et « Tchín Tchín Spécial Fêtes » de fin 2014 et de leurs déclinaisons étrangères (tels que reproduits en Pièces n°34 et 35) :

- CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et BETC à payer à la société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI)

la somme de 231.000 € TTC (210.000 € HT) ;

S'agissant du spot « L'équipe d'Alain AFFLELOU vous présente ses meilleurs vœux » (reproduit en Pièce n°35 page n°4) :

- CONDAMNER la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR à payer à la société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) la somme de 16.500 € TTC (15.000 € HT) ;

S'agissant des trois films Especial Verano 2014 (reproduits sur la Pièce n°36) :

- CONDAMNER la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR à payer à la société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) la somme de 148.500 € TTC (135.000 € HT);

- FAIRE DEFENSE conjointement et solidairement auxdites Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et BETC de poursuivre la reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit des spots publicitaires litigieux et/ou de leur bande sonore, et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;

- ORDONNER conjointement et solidairement auxdites sociétés ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et BETC de prendre toutes les mesures utiles auprès des prestataires techniques afin que soient supprimés sur Internet la reproduction du spot publicitaire litigieux et/ou de sa bande sonore, et d'en justifier à la Société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de la Société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI), aux frais conjoints et solidaires des sociétés ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et BETC ;

S'agissant des marques « TCHIN TCHIN » et de ses déclinaisons déposées par la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, délibérément en fraude des droits de la Société SOCIETE D'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) :

- PRONONCER la déchéance des droits de la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR sur les marques suivantes :

- « TCHIN TCHIN » : marque française n°99 777131

- « TCHIN TCHIN » : marque Internationale n°719483 désignant le Bénélux, la Suisse, l'Espagne, le Maroc et le Portugal, la Fédération de Russie (Protocole)

- « TchIn TchIn pour 2 » : marque française n°3786852

- « TchIn TchIn pour 2 » : marque Internationale n°1077561 désignant le Bénélux, la Suisse, S et le Maroc (Protocole)

- « Tchin tchin 2 pour 2 » : marque française n°3786822
- « Tchin tchin 2 pour 2 » : marque internationale n°1077563 désignant le Bénélux, la Suisse et le Maroc
- « Tchin tchin 2 pour Deux » : marque française n°3786829
- « Tchin tchin 2 pour Deux » : marque internationale n°1077562 déposée le 12 avril 2011 2 désignant le Bénélux, la Suisse et le Maroc
- « TCHIN TCHIN NOUVELLE GENERATION » : marque française n°3797205
- « TCHIN TCHIN NOUVELLE GENERATION » : marque internationale n°1073359 désignant le Bénélux et la Suisse
- « TCHIN D’AFFLELOU LUNETTES DE SOLEIL » : marque française n°3008148
- « TCHIN TCHIN D’AFFLELOU 2, C’EST MIEUX ! » : marque française n°3008153

Et ce, à effet, respectivement des dates suivantes : 17 décembre 2013, 16 juillet 2014, 1er décembre 2010, 12 avril 2016, 1er décembre 2015, 12 avril 2016, 1er décembre 2015, 12 avril 2016, 13 janvier 2016, 7 mars 2016, 12 février 2015, et 5 février 2015.

A titre subsidiaire,

- PRONONCER la nullité desdites marques déposées par la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR en violation du droit d’auteur dont la SOCIETE D’EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) est cessionnaire sur le titre « Tchin Tchin » de l’œuvre musicale ;

En tout état de cause,

- DIRE ET JUGER que l’utilisation par la Société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR du titre « Tchin Tchin » et de ses dérivés en association avec ses offres commerciales dans le cadre de ses communications publicitaires en dehors de tout contrat d’utilisation publicitaire avec la Société SEMI, caractérisent de sa part des agissements parasitaires,

- CONDAMNER la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR à payer à la société SOCIETE D’EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice en résultant pour le passé ;

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution ;

- CONDAMNER conjointement et solidairement la Société AFFLELOU FRANCHISEUR et la Société BETC à payer à la Société SOCIETE D’EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

- LES CONDAMNER conjointement et solidairement aux dépens, en ce compris les frais de l'Expert musical Monsieur Olivier DELALANDE.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2017 la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR demande au tribunal de :

Vu l'article L 714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ,  
Vu l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ,  
Vu l'article L112-4 du Code de propriété intellectuelle,  
Vu les pièces communiquées ,

A titre principal :

- Dire la Société d'Editions Musicales Internationales (SEMI) irrecevable car prescrite en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire:

- Dire la société SEMI mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Débouter la société SEMI denuée de tout intérêts à agir en déchéance sur les marques TCHIN TCHIN déposées par la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISSEUR ;

Et en conséquence déclarer son action irrecevable faute d'intérêt à agir,

- Si par extraordinaire la présente juridiction devait dire la société SEMI recevable en son action en déchéance des marques déposées, constater que cette action ne peut aboutir, la société AFFLELOU ayant démontré avoir fait un usage sérieux desdites marques ;

- Débouter la société SEMI de toutes ses prétentions dont celles visant à obtenir la déchéance ou à titre subsidiaire la nullité des droits de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR sur les marques TCHIN TCHIN, la société SEMI ne disposant d'aucun droit à ce titre;

- Débouter la société SEMI de sa prétention de voir constater l'existence « d'agissements parasites » ;

A titre très subsidiaire :

Pour le cas où le Tribunal estimerait que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la Société d'Editions Musicales Internationales (SEMI), condamner la société BETC à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamner la Société d'Editions Musicales Internationales (SEMI), à payer à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR la somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Société d'Editions Musicales Internationales (SEMI), aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane DAYAN, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières conclusions en date du 21 mars 2016, la société BETC demande au tribunal de:

Sur l'œuvre musicale « TCHIN TCHIN » :

- DONNER ACTE à la société BETC qu'elle s'en rapporte à la décision du Tribunal s'agissant des motifs d'irrecevabilité soulevés par la société AFFLELOU ;

- DIRE ET JUGER que la société BETC n'a pas été sollicitée contractuellement pour obtenir l'autorisation d'exploitation de l'œuvre musicale TCHIN TCHIN puisque la société AFFLELOU s'en est chargée directement d'abord auprès de la société SEMI puis ensuite auprès de la société 15-30 Publishing ;  
En conséquence,

- DEBOUTER la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR de sa demande tendant à condamner la société BETC à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre.

Sur le titre de l'œuvre musicale « TCHIN TCHIN » :

- CONSTATER l'absence de grief formulé par la société SEMI à l'encontre de la société BETC sur le dépôt des marques « TCHIN TCHIN » et de ses déclinaisons par la société AFFLELOU en violation du titre « TCHIN TCHIN » sur lequel elle revendique la protection par le droit d'auteur ;

- CONSTATER l'absence de grief formulé par la société SEMI à l'encontre de la société BETC sur des agissements parasitaires.  
En tout état de cause,

- CONDAMNER la société d'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI), à payer à la société BETC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société d'EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES (SEMI) aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 9 mars 2017.

## MOTIVATION

### Sur l'action en contrefaçon des droits d'auteur

La société SEMI reproche à la société AFFLELOU FRANCHISEUR d'avoir continué à utiliser la bande sonore de l'œuvre musicale «TCHIN TCHIN » à défaut l'œuvre musicale anglaise « Cheat, Cheat » dans le cadre de spots publicitaires sans autorisation pour la campagne publicitaire de Noël 2013 et des campagnes ultérieures en France et à l'étranger .

Elle conteste la qualité à agir de la société SEMI au motif qu'elle ne justifierait pas être cessionnaire des droits d'auteur de la musique de la chanson originale et fait valoir en tout état de cause que les droits relatifs à l'adaptation française du spot publicitaire lui ont été cédés par l'auteur, Richard Anthony selon contrat de diffusion qu'elle produit.

### Sur la recevabilité à agir

La société AFFLELOU FRANCHISEUR fait valoir qu'elle n'a utilisé que la musique de la chanson originale CHEAT CHEAT sans les paroles et que son adaptation pour la campagne publicitaire a fait l'objet d'un contrat d'interprétation distinct avec Richard Anthony qui a cédé ses droits d'auteur.

Il ressort cependant des spots publicitaires en cause que la société AFFLELOU FRANCHISEUR n'a pas seulement utilisé la musique originale de la chanson Cheat Cheat mais aussi le titre de la chanson française « Tchinchin » associé à son offre commerciale dont la SEMI est cessionnaire des droits d'exploitation de l'adaptation comme en atteste le contrat de cession et d'édition musicale signé par la SEMI le 9 septembre 1963 avec Richard Anthony ( pièce 4).

La société AFFLELOU FRANCHISEUR a signé avec Richard Anthony un contrat dénommé contrat de diffusion le 31 mars 1999 qui ne porte pas sur une cession de droits d'auteur mais sur l'interprétation des paroles du spot publicitaire par l'artiste dans lequel les parties ont expressément visé que « les droits éditoriaux concernant l'œuvre originale feront l'objet d'un règlement séparé à la SEMI par la société Alain AFFLELOU ».

C'est dans ces conditions que par contrat du même jour le 31 mars 1999 la SEMI a donné son accord à la société AFFLELOU FRANCHISEUR pour l'utilisation de quelques secondes de l'œuvre ainsi libellée « TCHIN TCHIN (CHEAT CHEAT) Paroles originales de C Blackwell Paroles françaises de Richard Anthony » sans distinguer entre les versions ( pièce 8.1).

La société AFFLELOU FRANCHISEUR reproche à la demanderesse de ne pas suffisamment établir ses droits sur la musique originale CHEAT CHEAT de Charles Blackwell qu'elle aurait cédés en 1999 sans habilitation à la défenderesse.

Pour autant selon les fiches SACEM produites dont la véracité n'est pas contestée, la société SEMI apparaît comme sous éditeur des deux œuvres CHEAT CHEAT et TCHIN TCHIN,(Charles Blackwell

Compositeur Auteur) et la société anglaise PEERMUSIC est l'éditeur conformément aux pièces produites qui établissent la chaîne des droits entre la SEMI et PEERMUSIC anciennement dénommée Southern Music Publishing Company Ltd, ( pièces 3 et 25 ).

La demanderesse a justifié des contrats de cession et d'édition entre la société Southern Music Publishing Company Ltd, et Charles Blackwell le 19 mars 1963 portant sur les droits patrimoniaux d'auteur de l'œuvre « Cheat Cheat » et les accords cadre de sous édition liant la société d'édition Southern Music Publishing Company Ltd ( dénommée dans le contrat « Southern London » ) à la SEMI le 20 juin 1946 et le 30 juin 1985 en vertu desquels elle détient ses droits exclusifs de sous édition pour le répertoire incluant la chanson originale ce que la société d'édition PEERMUSIC a confirmé( pièces 3, 51, 23, 48, 50).

Il s'ensuit que la SEMI est recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur de l'œuvre musicale titrée « CHEAT CHEAT » et de son adaptation française « TCHIN TCHIN ».

### **Sur la contrefaçon des droits d'auteur**

La société SEMI fait grief à la société AFFLELOU FRANCHISEUR d'avoir continué à utiliser la bande sonore « Tchín Tchín » pour la campagne publicitaire de Noël 2013 en France, au Luxembourg et en Espagne sans autorisation et d'avoir poursuivi les faits litigieux pour la campagne publicitaire Tchín Tchín de Noël 2014 en France, en Belgique, en Espagne en diffusant des spots publicitaires et un carton de vœux sonorisé.

Elle fait valoir que les spots publicitaires ont été largement diffusés à la télévision française et mis en ligne sur internet et dans les réseaux sociaux notamment sur le site internet « Alain Afflelou » en France et ses comptes Facebook et Youtube encore accessibles en janvier 2016.

La société AFFLELOU FRANCHISEUR conteste l'existence de la contrefaçon en opposant sa bonne foi et l'avis d'un expert qu'elle a sollicité, monsieur Gérard Spiers, qui a considéré le 13 novembre 2013 que la musique des spots était distincte.

### **Sur ce :**

L'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droits ou de ses ayant cause est illicite. »

En 2013 pour une nouvelle campagne publicitaire, la société AFFLELOU FRANCHISEUR a sollicité l'agence de communication BETC pour la conception d'un nouveau film publicitaire intitulé « AFFLELOU NOEL NOEL 2013 » incluant la réalisation des images et le renouvellement de l'habillage sonore du spot.

Il est établi par les pièces produites et notamment par le bon de commande du 19 novembre 2013 que la société AFFLELOU FRANCHISEUR a commandé à l'agence BETC l'ajout d'une musique originale (musique d'ambiance) et la réorchestration de la référence

musicale de l'offre « Tchín Tchín d' Afflelou » soit le jingle « tchin Tchín ».

Ce bon de commande ne chargeait pas la société BETC de requérir l'autorisation des droits de la musique Tchín Tchín indiqués « cédés » ( pièce 1 BETC).

La société AFFLELOU FRANCHISEUR soutient qu'elle a acquitté auprès de la société 15-30 Publishing, société d'enregistrement musical, les droits d'auteur pour l'utilisation de la musique pour la période du 23 novembre 2013 au 22 novembre 2014 et des droits d'exploitation pour l'arrangement réalisé par André Manoukian du 15 novembre 2014 au 14 novembre 2015 en versant aux débats les factures correspondantes ( pièces 3, 4 et 5 de Afflelou).

Pour autant l'autorisation de la SEMI, titulaire des droits d'exploitation, n'est pas justifiée et le fait que la société AFFLELOU FRANCHISEUR ait pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue des droits acquis pour sa nouvelle campagne publicitaire en 2013 et 2014 auprès de la société 15-30 Publishing, est inopérant pour faire échec à l'existence de la contrefaçon.

La société AFFLELOU FRANCHISEUR ne peut sérieusement soutenir que la bande sonore de ses spots publicitaires litigieux ( pièces 20, 34, 35, 36) ne reproduit pas les caractéristiques de la musique Tchín Tchín dès lors qu'elle a expressément commandé la réorchestration du jingle Tchín Tchín incluant les droits portant sur la musique Tchín Tchín en 2013(pièce 3) et son arrangement par Alain Manoukian pour la campagne 2014 (pièce 5) pour réaliser ses campagnes publicitaires de Noël .

La reprise du motif musical est corroborée par un rapport d'expertise musicale à caractère privé à la demande de la SEMI du 22 avril 2015 dans lequel monsieur Delalande, expert, « atteste que le motif musical de 6 notes au début de la publicité pour la marque Tchín Tchín correspond au motif initial du couplet de la chanson Tchín Tchín interprétée par Richard Anthony »( pièce 27).

Cette analyse n'est pas contredite par l'avis de l'expert monsieur Gérard Spiers missionné par la société AFFLELOU FRANCHISEUR qui a relevé la paternité d'Alain Manoukian sur les notes du jingle reprises ( pièce 6 Afflelou).

Il s'ensuit que la contrefaçon est constituée par la reprise partielle dans la bande sonore des spots publicitaires de l'œuvre musicale Cheat Cheat et de son adaptation française Tchín Tchín.

#### **Sur l'imputabilité des faits litigieux**

La société BETC soutient que seule la responsabilité de la société AFFLELOU FRANCHISEUR peut être engagée dans la mesure où l'autorisation d'exploitation des droits d'auteur de la musique Tchín Tchín ne figurait pas dans sa commande pour le film publicitaire et que la société AFFLELOU FRANCHISEUR s'est adressée directement à la société 15-30 Publishing.

Pour autant la société BETC, en sa qualité de professionnel, en incorporant la bande son litigieuse dans le film publicitaire qu'elle a conçu et diffusé, sans autorisation a commis avec la société AFFLELOU FRANCHISEUR un acte de contrefaçon.

### **Sur les mesures réparatrices**

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction selon les modalités du dispositif.

La société SEMI sollicite réparation des faits de diffusion des spots publicitaires sur une période allant de novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015 à la télévision et sur internet, sur d'autres médias (cinéma et radio) en France et à l'étranger sur le fondement de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : " Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement

1° les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. "

Les spots publicitaires visés sont « Tchín Tchín Noël 2013 » et « Tchín Tchín Spécial Fêtes de fin 2014 » et le spot 2014 « l'équipe d'Alain Afflelou vous présente ses meilleurs vœux », outre la diffusion de trois films tournés en Espagne, Espacial Verano, pour promouvoir des lunettes de soleil au cours de l'été 2014 ( pièces 34, 35 et 36).

Le tribunal n'étant compétent que pour les faits réalisés en France, seuls les spots des campagnes publicitaires incriminés accessibles en France sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation.

En l'espèce il est établi que les spots des campagnes publicitaires de Noël 2013 et Noël 2014 ont été diffusés sur les chaînes télévisuelles françaises comme cela ressort des listes de diffusion provenant de la SACEM( pièce 44) confirmé pour 2013 par le plan média Tchín Tchín 2013 communiqué par la société AFFLELOU FRANCHISEUR ( pièce 7 Afflelou).

En revanche les captures d'écran des vidéos sur des réseaux sociaux et les DVD reproduisant les spots diffusés en Belgique, en Espagne et au Luxembourg et en langue étrangère (pièces 32 à 36) produits par la demanderesse dont les conditions d'obtention ne peuvent être garantis par une seule attestation d'une salariée de la SEMI sont insuffisants pour permettre au tribunal de s'assurer du caractère certain de leur contenu et de leur accessibilité par le public français.

La société SEMI ne peut donc solliciter un dédommagement que pour les faits établis en France, de diffusion télévisuels des spots TchIn TchIn Noël 2013 et « TchIn TchIn Spécial Fêtes de fin 2014 et le spot 2014 « l'équipe d' Alain Afflelou vous présente ses meilleurs vœux ».

Il n'est pas contesté que ces spots ont été utilisés sur une période de trois mois en 2013 et en 2014 suivi d'une vidéo des vœux d'Alain Afflelou et de son équipe fin 2014.

Il ressort du dernier contrat produit (pièce 8.8) qu'en contrepartie de l'autorisation d'exploitation de l'œuvre musicale pour trois mois consécutifs, la société AFFLELOU FRANCHISEUR versait à la SEMI une redevance forfaitaire et définitive de 25 000 euros HT pour la France ( TV Internet) .

Au regard de ces éléments, le préjudice au titre de l'atteinte aux droits intellectuels sera suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 70 000 euros à laquelle les sociétés AFFLELOU FRANCHISEUR et BETC seront condamnées in solidum.

Le préjudice étant ainsi entièrement réparé, il ne sera pas fait droit à la mesure de publication.

#### **Sur l'appel en garantie**

La société AFFLELOU FRANCHISEUR demande de condamner la société BETC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

La condamnation est subordonnée au constat d'une faute dont découle le préjudice. Cependant il est établi et non contesté que la société BETC n'était pas chargée d'obtenir l'autorisation des droits d'exploitation de la musique TchIn TchIn et qu'elle n'a pas manqué à ses engagements vis-à-vis de la société AFFLELOU FRANCHISEUR .

Il s'ensuit que la demande en garantie sera rejetée.

#### **Sur la déchéance et la nullité des 14 marques déposées par la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR**

La société SEMI reproche à la société AFFLELOU FRANCHISEUR d'avoir déposé à titre de marque le titre de la chanson « TchIn TchIn » et ses déclinaisons sous forme de différentes marques françaises et internationales déposées notamment en classe 9 pour des produits d'optique , recensées comme suit:

1. « TCHIN TCHIN » : marque verbale française n°99777131 déposée le 23 février 1999 et renouvelée le 17 décembre 2008 en classe 9 ;
2. « TCHIN TCHIN » : marque verbale Internationale n°719483 désignant le Bénélux, la Suisse, l'Espagne, le Maroc et le Portugal, la Fédération de Russie (Protocole) déposée le 3 septembre 1999 et renouvelée le 16 juillet 2009 en classe 9 ;
3. « TchIn TchIn pour 2 » : marque verbale française n°3786852 déposée le 1<sup>er</sup> décembre 2010 en classe 9 ;
4. « TchIn TchIn pour 2 » : marque verbale Internationale n°1077561 désignant le Bénélux, la Suisse, et le Maroc (Protocole) déposée le 12 avril 2011 en classe 9 ;



5. « TCHIN TCHIN AUDIO » : marque verbale française n°3966018 déposée le 10 avril 2013 en classe 10 et 44 ;
6. « TCHIN TCHIN AUDIO » : marque verbale Internationale n°1162269 désignant le Bénélux et la Suisse (Protocole) déposée le 4 décembre 2012 en classe 10 et 44 ;
7. Tchin tchin 2 pour 2 : marque verbale française n°3786822 déposée le 1 er décembre 2010 en classe 9 ;
8. Tchin tchin 2 pour 2 : marque verbale internationale n°1077563 déposée le 12 avril 2011 désignant le Bénélux, la Suisse et le Maroc en classe 9 ;
9. Tchin tchin 2 pour Deux : marque verbale française n°3786829 déposée le 1 er décembre 2010 en classe 9 ;
10. Tchin tchin 2 pour Deux : marque verbale internationale n°1077562 déposée le 12 avril 2011 désignant le Bénélux, la Suisse et le Maroc en classe 9 ;
11. TCHIN TCHIN NOUVELLE GENERATION marque verbale française n°3797205 déposée le 13 janvier 2011 en classes 9, 35, et 44 ;
12. TCHIN TCHIN NOUVELLE GENERATION marque verbale internationale n°1073359 déposée le 7 mars 2011 désignant le Bénélux et la Suisse en classes 9, 35 et 44 ;
13. TCHIN TCHIN D'AFFLELOU LUNETTES DE SOLEIL : marque semi figurative française n°3008148 déposée le 17 février 2000 renouvelée le 12 février 2010 en classe 9 ;
14. TCHIN TCHIN D'AFFLELOU 2, C'EST MIEUX ! : marque semi figurative française n°3008153 déposée le 17 février 2000 renouvelée le 5 février 2010 en classe 9.

Elle estime que les marques pour celles qui ont plus de 5 ans à compter de sa demande en déchéance, ne sont pas sérieusement utilisées depuis 5 ans et qu'en tout état de cause la société SEMI n'en fait pas un usage à titre de marque mais pour désigner un concept marketing .

Elle demande en conséquence de prononcer la déchéance de 12 marques selon la numérotation précitée, 1, 2, 3, 4, 7 8 , 9, 10,11, 12, 13 et 14 et à tout le moins la nullité des 14 dépôts effectués en violation de ses droits d'auteur sur le titre « Tchin Tchin » de l'œuvre musicale dont elle est cessionnaire du droit d'exploitation.

La société AFFLELOU FRANCHISEUR oppose à la société demanderesse le défaut d'intérêt à agir en déchéance des marques qu'elle prétend exploiter, et l'absence de droit de la société SEMI sur l'expression Tchin Tchin.

### **Sur la déchéance des marques**

Au terme de l'article L.714 5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée, autrement dit ayant un intérêt procédural à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

Si l'intérêt à agir s'apprécie le plus souvent au regard de l'activité

économique exercée, il ne lui est pas nécessairement lié.

Ainsi le fait que les parties ne soient pas concurrentes sur le marché des produits et des services visés dans le dépôt des marques qui sont essentiellement les lunettes et appareils optiques (classe 9) les services des opticiens (classe 44) et les appareils auditifs( classe 10) n'empêche pas la SEMI d'agir dès lors qu'elle justifie d'un intérêt légitime au succès de sa prétention.

Il est constant que le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.

La société SEMI soutient que le dépôt du titre de l'œuvre musicale Tchín Tchín qu'elle exploite commercialement constitue une entrave à son activité commerciale notamment dans l'octroi de licences de droits dérivés et de merchandising du titre de l'œuvre musicale Tchín Tchín dans les secteurs économiques visés dans les dépôts.

Pour autant la SEMI s'abstient de démontrer que les services ou produits visés dans les enregistrements des marques ,entravent ou sont susceptibles d'entraver son activité propre d'éditeur et la commercialisation de la musique.

Par ailleurs elle ne justifie d'aucun droit privatif sur le titre qui n'est que la reprise d'une expression banale et générique de la langue française pour évoquer le fait de trinquer .

Comme l'établit la défenderesse, cette expression courante utilisée pour désigner d'autres titres musicaux ou littéraires antérieures existait avant sa transposition dans le titre de l'adaptation française de la chanson Cheat Cheat par Richard Anthony dont les paroles font référence à un homme qui boit pour oublier une rupture.

Il s'ensuit que la société SEMI sera déclarée irrecevable à agir en déchéance des marques françaises et de la partie française des marques internationales précitées, étant observé que certaines d'entre elles ne visent pas la France.

#### **Sur la nullité des marques**

L'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que :  
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: e) Aux droits d'auteur ».

La société SEMI soutient que les marques déposées portent atteinte à son droit d'auteur sur le titre de la chanson Tchín Tchín en vertu de l'article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que  
« Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même ».

Pour autant pour les motifs retenus plus haut le titre qui ne fait que reprendre une expression du langage courant ne revêt aucune originalité.

La société SEMI ne justifie ainsi pas d'un droit antérieur qu'elle serait susceptible d'opposer à la défenderesse et sa demande ne saurait prospérer, sans qu'il y ait lieu d'examiner la forclusion ou la prescription de l'action en nullité invoquée par la défenderesse.

La société SEMI sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la déchéance et de la nullité des 14 marques dont la société AFFLELOU FRANCHISEUR est titulaire.

### **Sur la demande en concurrence parasitaire**

La société SEMI qui ne dispose d'aucun droit privatif sur l'expression «Tchin Tchin» ne peut reprocher à la société AFFLELOU FRANCHISEUR d'utiliser l'expression en association avec ses offres commerciales.

La société SEMI qui ne fait valoir aucun fait distinct de ceux qui ont été retenus au titre de la contrefaçon sera en conséquence déboutée de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour l'utilisation du signe Tchin Tchin par la société AFFLELOU FRANCHISEUR.

### **Sur les autres demandes**

Les sociétés AFFLELOU FRANCHISEUR et BETC parties qui succombent principalement, seront condamnées à supporter les entiers dépens.

Elles devront également participer aux frais irrépétibles engagés dans ce litige par la société SEMI à hauteur de 6 000 euros comprenant le coût de l'expertise musicale ; la société BETC sera tenue in solidum à payer la moitié de cette somme.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire.

### **PAR CES MOTIFS**

Le Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,

Dit la société d'Editions Musicales Internationales (SEMI) recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur la chanson originale Cheat Cheat et son adaptation française Tchin Tchin dont elle est titulaire des droits d'exploitation ;

Dit que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et la société BETC ont commis des actes de contrefaçon de l'œuvre Tchin Tchin en produisant et diffusant les spots publicitaires des campagnes publicitaires en France « Tchin Tchin Noël 2013 » et « Tchin Tchin Spécial Fêtes » et le spot «L'équipe d'Alain AFFLELOU vous présente ses meilleurs vœux » en 2014 portant atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de la société d'Editions Musicales Internationales ;

Interdit à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et la société BETC la poursuite de ces agissements et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200

euros par jour de retard ;

Se réserve la liquidation des astreintes ;

Condamne in solidum la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et la société BETC à payer à la société d'Editions Musicales Internationales la somme de 70.000 euros du fait des atteintes aux droits d'auteur ;

Déclare la société d'Editions Musicales Internationales irrecevable à agir en déchéance et la déboute de ses demandes en nullité des marques française « TCHIN TCHIN » n°99777131 internationale, « TCHIN TCHIN » n°719483, marques française et internationale « Tchín Tchín pour 2 » n°3786852, « Tchín Tchín pour 2 » n°1077561, « Tchín tchín 2 pour 2 » n°3786822, « Tchín tchín 2 pour 2 » n°1077563, « Tchín tchín 2 pour Deux » n°3786829, « Tchín tchín 2 pour Deux » n°1077562, « TCHIN TCHIN NOUVELLE GENERATION » n°3797205 « TCHIN TCHIN NOUVELLE GENERATION » n°1073359, « TCHIN TCHIN D'AFFLELOU LUNETTES DE SOLEIL » marque française n°3008148, « TCHIN TCHIN D'AFFLELOU 2, C'EST MIEUX ! » marque française n°3008153, dont la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR est titulaire ;

Déboute la société d'Editions Musicales Internationales de sa demande au titre de la concurrence parasitaire ;

Rejette la demande en garantie de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR à l'encontre de la société BETC ;

Dit n'y avoir lieu à publication de la décision ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne in solidum la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et la société BETC à payer à la société d'Editions Musicales Internationales la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société BETC étant tenue in solidum à la moitié de la somme ;

Condamne in solidum la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR et la société BETC aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 11 mai 2017

Le Greffier



Le Président

