

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

**JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2016**

N° RG : 15/05587

N° MINUTE : 8

DEMANDEUR

Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR
Carrer Doctor Joaquin Albarran
N° 28 Pedralbes
08034 BARCELONE (ESPAGNE)

représenté par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515

DÉFENDEUR

Monsieur Saidou Félix Roger SEBAG
22 rue Normandie Niémen
94130 ORLY

représenté par Me Rémy DORANGE - SELARLU DORANGE, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire #C2202

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Julien RICHAUD, Juge
Aurélié JIMENEZ, Juge

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 21 Mars 2016, tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

Expéditions
exécutoires
délivrées le: 13/05/16

16

Page 1

JUGEMENT

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

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR (ci-après monsieur Neymar DA SILVA) est joueur de football professionnel. Il revendique une notoriété internationale acquise par son activité de footballeur sous son prénom « Neymar » qui est rapidement devenu son pseudonyme. Monsieur Neymar DA SILVA a fondé la société NEYMAR SPORT E MARKETING S/S LTDA dont l'activité est d'assurer sa promotion et sa communication au niveau mondial et qui dans ce cadre commercialise différents produits et notamment des maillots de football revêtus du pseudonyme "NEYMAR", produits distribués en France par la société HOLIPROM.

Monsieur Roger SEBAG est titulaire des droits de propriété intellectuelle suivants :

- Marque verbale « NEYMAR », n°10 3 789 161, déposée le 9 décembre 2010, publiée le 31 décembre 2010 et enregistrée le 8 avril 2011 pour les produits et services des classes 25, 38 et 41.

- Marque verbale « NEYMAR » n°11 3 852 217, déposée le 10 août 2011, publiée le 2 septembre 2011 et enregistrée le 6 janvier 2012 pour les produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 28, 32.

Par courrier du 21 mai 2014, Monsieur Roger SEBAG a mis en demeure la société HOLIPROM de cesser tout usage en France de sa marque "NEYMAR" n°10 3 789 161.

Dans son courrier en réponse en date du 3 novembre 2014, la société HOLIPROM a refusé de donner suite à cette demande faisant valoir l'existence de droits antérieurs et le caractère frauduleux du dépôt de marque et a sollicité toute cessation de l'usage de la marque "NEYMAR" par monsieur Roger SEBAG, ce que ce dernier a expressément refusé par courrier du 12 novembre 2014.

C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 17 avril 2015, monsieur Neymar DA SILVA a assigné monsieur Roger SEBAG devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des marques verbales n°10 3 789 161 et n°11 3 852 217 en raison de l'indisponibilité du signe et du caractère frauduleux du dépôt.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens

conformément à l'article 455 du code de procédure civile, monsieur Neymar DA SILVA demande au tribunal au visa du principe "fraus omnia corrumpit", des articles L. 711-4 g), L. 714-3 et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle et des articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

- dire Monsieur NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR, recevable et bien fondé en ses demandes ;

A titre principal:

- dire et juger que l'enregistrement par Monsieur Roger SEBAG des marques «NEYMAR» n° 10 3 789161 et n° 11 3 852217 a été effectué en fraude des droits de Monsieur NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR ;

- dire que l'action en revendication de propriété de la marque n° 10 3 789 161 n'est pas prescrite ;

- ordonner, en conséquence, le transfert de propriété à Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR des marques « NEYMAR » n° 10 3 789 161 et n° 11 3 852 217 pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent, avec effet au jour du dépôt de chacune des marques en cause ;

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal de céans retiendrait la fraude mais n'ordonnait pas le transfert des marques :

- dire et juger Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR recevable et bien fondé en son action en nullité de l'enregistrement des marques « NEYMAR » n° 10 3 789 161 et n° 11 3 852 217 dont est titulaire Monsieur Roger SEBAG ;

- dire et juger que l'enregistrement par Monsieur Roger SEBAG des marques «NEYMAR» n° 10 3 789161 et n° 11 3 852217 a été effectué en fraude des droits de Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR ;

- prononcer, en conséquence, la nullité de l'enregistrement des marques « NEYMAR » n°10 3 789161 et n° 11 3 852217 dont est titulaire Monsieur Roger SEBAG pour l'ensemble des produits et services qu'ils désignent, comme procédant d'une fraude à l'égard de Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR ;

A titre infiniment subsidiaire, et si le Tribunal de céans ne retenait pas le caractère frauduleux des dépôts de marque :

- dire et juger Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR recevable et bien fondé en son action en nullité de l'enregistrement des marques « NEYMAR » n° 10 3 789 161 et n° 11 3 852 217 dont est titulaire Monsieur Roger SEBAG ;

- dire et juger qu'en procédant au dépôt des marques « NEYMAR » n° 10 3 789 161 et n° 11 3 852 217, Monsieur Roger SEBAG a porté atteinte droit antérieur que Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR détient sur son pseudonyme notoire « NEYMAR » ;

- prononcer, en conséquence, la nullité de l'enregistrement des marques « NEYMAR » n°10 3 789161 et n° 11 3 852217 dont est titulaire Monsieur Roger SEBAG pour l'ensemble des produits et services qu'ils désignent ;

En tout état de cause :

- condamner Monsieur Roger SEBAG à verser à Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR la somme de dix mille Euros (10.000 euros) en réparation du préjudice qui lui a été causé, toutes causes confondues;

- ordonner l'inscription de la présente décision au Registre national des marques à l'initiative du greffier ou à la requête de la partie la plus diligente ;
- condamner Monsieur Roger SEBAG à payer à Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR la somme de dix mille Euros (10.000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement en fonction des dépenses réellement effectuées par la défenderesse et qui seront dûment justifiées ;
- condamner Monsieur Roger SEBAG aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, monsieur Roger SEBAG demande au tribunal, au visa des articles L711-3, L711-4 , L712-6 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, de:

-Dire et juger que les actions en nullité de Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR sont irrecevables en ce qu'elles sont injustifiées;

- Dire et juger qu'aucune atteinte n'a été portée au pseudonyme de Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR, celui-ci étant différent des marques déposées;

- Dire et juger qu'il n'existe aucune confusion entre le pseudonyme de Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR et les marques « NEYMAR » déposées par Monsieur Roger SEBAG;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à annulation des marques « NEYMAR » n°113 852217 et n°103789161 déposées par Monsieur SEBAG, leurs dépôts n'étant pas frauduleux;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à transfert de propriété des marques « NEYMAR »;

Et si par extraordinaire un tel transfert de propriété était possible:

- dire et juger que l'action en revendication sur la première marque « NEYMAR » est prescrite;

- Condamner Monsieur Santos au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur SEBAG;

- Condamner Monsieur SANTOS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur Santos aux entiers dépens en application de l'article 696 et 699 du code de procédure civile, et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARLU d'orange.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2016.

MOTIFS

1. Sur le caractère frauduleux du dépôt et la revendication des marques

Monsieur Neymar DA SILVA sollicite au visa de l'article L.712-6 du

code de la propriété intellectuelle, le transfert de la propriété des marques "NEYMAR" en raison du caractère frauduleux de leur dépôt caractérisé d'une part par la connaissance que Monsieur Roger SEBAG avait dès ce moment de l'existence et de l'usage du pseudonyme NEYMAR dans le cadre de la carrière de footballeur professionnel du demandeur, et d'autre part par son intention de lui nuire en le privant de la possibilité d'user de celui-ci pour promouvoir ses activités sportives et commerciales.

Sur le premier point, le demandeur expose que sa notoriété en tant que footballeur professionnel est établie au moins depuis 2009-2010, période à laquelle il s'est fait connaître en raison de ses refus médiatisés d'intégrer différentes équipes de football européennes et de la victoire de son équipe lors du championnat de Sao-Paulo au Brésil; qu'il est depuis lors notoirement connu du public français sous le pseudonyme NEYMAR, utilisé tant par lui-même que par les médias, spécialisés comme généralistes, qui lui ont consacré des nombreux articles de presse avant le 9 décembre 2010, ainsi que deux reportages audiovisuels dont l'un a été diffusé quatre jours avant le premier dépôt litigieux dans le cadre de l'émission téléfoot bénéficiant d'une audience massive. Il déduit de cette importante couverture médiatique la nécessaire connaissance par Monsieur Roger SEBAG de l'existence et de l'usage de ce pseudonyme NEYMAR avant les dépôts litigieux.

Sur le second point, il indique que l'intention maligne de Monsieur Roger SEBAG se déduit de la connaissance qu'il avait de l'usage de son pseudonyme, de l'inexploitation des marques déposées et de son intention clairement affichée en 2014, année de la coupe du Monde de football au Brésil qui a placé Monsieur Neymar DA SILVA au centre de l'attention des médias internationaux, de monnayer l'usage des marques litigieuses en invitant le demandeur à discuter des modalités d'un accord. Il précise que Monsieur Roger SEBAG est coutumier de ce type de pratique pour avoir par le passé déjà procédé à des dépôts à titre de marques de signes faisant l'objet d'une exploitation commerciale notable par des sociétés tierces.

Il ajoute que son action en revendication est parfaitement recevable dès lors, au premier chef, que le défendeur ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par le second alinéa de l'article L.712-6 en l'absence de bonne foi, et au second chef de la date d'introduction de sa demande de transfert intervenue le 23 novembre 2015 soit dans le délai de 5 ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque n°10 3 789 161.

En réponse, Monsieur Roger SEBAG soulève la prescription de l'action en revendication de la marque NEYMAR n°10 3 789 161 en exposant que celle-ci doit être considérée comme intervenant à la date du jugement pour n'avoir pas été formée dans l'acte introductif d'instance, de sorte qu'elle est postérieure à l'expiration du délai de 5 ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. Sur le fond, il fait valoir sa bonne foi contestant avoir eu connaissance au moment du dépôt de l'usage par le demandeur de son prénom NEYMAR dans le cadre de sa carrière de footballeur. Il affirme ainsi qu'avant le mondial de football 2014, il n'avait jamais entendu parler de ce joueur dont la notoriété était restreinte au "cercle des amateurs de

football brésilien”. Il précise qu’il a choisi de déposer à titre de marque le signe “NEYMAR” en référence non pas à un joueur de football dont il ignorait l’existence mais à l’expression hébraïque “Chéénemar” signifiant en hébreux “comme il dit”. Il ajoute que la fraude est écartée en l’absence de risque de confusion entre ses marques “NEYMAR” et le pseudonyme de Monsieur Neymar SA SILVA SANTOS qui s’en distingue par l’adjonction du terme “JR” et en l’état des classes de produits visées par les dépôts en cause qui sont toutes étrangères au milieu du football. Il fait valoir enfin que ces dépôts ne privent nullement le demandeur de la possibilité “d’exercer des droits découlant de son pseudonyme NEYMAR JR” ce que démontre le dépôt par ce dernier de la marque “communautaire” NJR reprenant ses initiales. Il précise que l’absence d’exploitation qui lui est reprochée est consécutive à des difficultés financières et que le fait de détenir plusieurs autres marques est sans lien avec le présent litige et ne peut faire présumer son intention de nuire.

Sur ce

L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Un dépôt de marque est entâché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. La notion de fraude, d’interprétation stricte, s’apprécie au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et notamment la connaissance qu’avait le déposant de l’usage antérieur par un tiers d’un signe identique ou similaire, l’intention du déposant d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

En l’occurrence, Monsieur Roger SEBAG a procédé au dépôt de la première demande d’enregistrement du signe NEYMAR le 9 décembre 2010. A cette date, Monsieur Neymar DA SILVA, alors âgé de 18 ans, était attaquant au sein de l’équipe de football brésilienne FC Santos. Ainsi qu’en témoignent les nombreuses coupures de presse produites en demande, il bénéficiait alors déjà d’une renommée bien établie en France dépassant le cercle des spécialistes du football brésilien, du fait notamment des prouesses de son équipe en championnat de Sao Paulo, de ses sélections en équipe nationale du Brésil et de l’intérêt porté par plusieurs clubs européens importants. Ainsi, au cours de l’année 2010, Monsieur Neymar DA SILVA a fait l’objet en France de plus de 40 articles de presse élogieux au sein tant de la presse spécialisée (sports.fr, football.fr, l’Equipe, téléfoot ...) que de titres généralistes (le Parisien, le Progrès, le Monde...) qui tous le désignaient sous son seul prénom Neymar. Deux reportages lui ont également été consacrés, dont

l'un diffusé sur TF1 le 5 décembre 2010, soit quatre jours seulement avant le dépôt de la demande d'enregistrement litigieuse, dans l'émission "Téléfoot" ayant bénéficié d'une audience massive jusqu'à 3,3 millions de téléspectateurs, le présentant sous son seul prénom comme "la pépite brésilienne", "le phénomène brésilien de Santos" ou encore "le 'crack' que toute l'Europe s'arrache". Ainsi, cette couverture médiatique importante démontre que Monsieur Neymar DA SILVA était à la date du dépôt litigieux connu du grand public français sous son prénom, ce que Monsieur Roger SEBAG ne pouvait ignorer, peu important la déclaration de M. Roger FEDERER en 2012 selon laquelle il ignorait qui était ce joueur, cette déclaration isolée d'un professionnel d'une autre discipline ne pouvant à elle seule démontrer son absence de notoriété en l'état des nombreuses coupures de presse produites en demande. Quant à la déclaration de M. Michel PLATINI selon laquelle en 2011 il n'avait pas encore pu le voir jouer sont quant à elle absolument sans lien avec l'appréciation de la notoriété de ce dernier sur le territoire français.

Si la fraude ne peut se déduire de la simple connaissance par le déposant de l'usage antérieur du signe déposé à titre de marque, les éléments du dossier démontrent de plus l'intention maligne de Monsieur Roger SEBAG au moment du dépôt, lequel n'avait d'autre objectif que de priver le demandeur, alors en pleine ascension professionnelle, de l'usage de son prénom pour promouvoir ses activités sportives et commerciales. La mauvaise foi du déposant, qui peut être prouvée par des circonstances postérieures aux dépôts, résulte notamment de l'absence de toute exploitation des marques litigieuses, Monsieur SEBAG se contentant d'expliquer cette carence par des problèmes financiers dont il ne justifie aucunement et de faire état d'un "chiffre d'affaire de 7000 €" sans produire la moindre pièce comptable correspondante. Elle s'évince de plus de l'explication particulièrement fantaisiste livrée par le défendeur des raisons l'ayant conduit à choisir comme marque le signe NEYMAR, se référant à "l'expression hébraïque « Chénéémar » qui signifie en hébreu " comme il dit", alors que les deux signes présentent d'évidentes dissemblances phonétiques et visuelles et que Monsieur Roger SEBAG n'explique pas pourquoi il a déposé le signe "Neymar" plutôt que le signe "Chénéémar". La mauvaise foi du défendeur se déduit encore des termes même de son courrier de mise en demeure adressé le 21 mai 2014 à la société HOLIPROM, soit plus de trois ans après le premier dépôt de ses marques non exploitées et alors que la notoriété du demandeur était au plus haut à la suite de la coupe du monde de football au Brésil, pour lui interdire de poursuivre l'usage du signe NEYMAR tout en lui proposant un rapprochement pour discuter des modalités d'un accord, nécessairement financier, tentant ainsi de monnayer l'usage du signe frauduleusement déposé.

Il convient enfin de souligner que monsieur SEBAG est coutumier des dépôts à titre de marque de signes antérieurement exploités par des tiers, telles les marques GROUPON, GOOGLE, FORTWO, BLUECAR, qui ont toutes fait l'objet d'oppositions ou d'actions en revendication de la part des tiers concernés.

Il ressort de ce qui précède que les dépôts par monsieur SEBAG des marques numéro 10 3 789 161 et 11 3 852 217 les 9 décembre 2010 et 10 août 2011 sont entachés de fraude, étant précisé que l'existence ou

non d'un risque de confusion entre le signe déposé à titre de marque et celui dont se prévaut le tiers est indifférent à la caractérisation de celle-ci.

Compte tenu de la mauvaise foi ainsi caractérisée de Monsieur SEBAG au moment des dépôts litigieux, la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande de transfert de propriété des enregistrements formulée par Monsieur Neymar DA SILVA, qui est donc recevable et bien fondée et sera ordonnée pour l'ensemble des produits et services visés.

En l'absence d'élément démontrant une exploitation des marques déposées par monsieur SEBAG, Monsieur Neymar DA SILVA ne justifie d'aucun préjudice, et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

2. Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû engager dans le cadre de cette procédure. Monsieur Roger SEBAG sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ses demandes au titre de ces dispositions seront rejetées.

L'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire.

Monsieur SEBAG succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

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

Déclare frauduleux le dépôt des marques NEYMAR n° 10 3 789 161 et n°11 3 852 217 effectué par monsieur Saidou Félix Roger SEBAG,

Ordonne le transfert de propriété au profit de Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR des marques NEYMAR n° 10 3 789 161 et n°11 3 852 217 pour l'ensemble des produits et services visés,

Dit que le jugement sera inscrit, une fois définitif, sur le registre tenu par l'INPI, à la requête de la partie la plus diligente,

Déboute Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

15

Condamne Monsieur Saidou Félix Roger SEBAG à payer à Monsieur Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Saidou Félix Roger SEBAG au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL LAVOIX AVOCATS.

Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2016

Le Greffier



Le Président

