

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 12/02773

Assignation du 14 Décembre 2011

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2013

DEMANDERESSE

FONDATION ANNE FRANK STICHTING

Westermarkt 10

1016 DK AMSTERDAM

PAYS BAS -

Représentée par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0515, et Me Cédric KOSSO-VANLATHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0515

DÉFENDERESSE

FONDATION ANNE FRANK-FONDS

Steinengraben 18

CH-4051 BALE

CONFEDERATION SUISSE

Représentée par Maître Elisabeth LOGEAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

François THOMAS, Vice-Président

Laure COMTE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 14 Juin 2013 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La fondation de droit néerlandais Anne Frank stichying créée en 1957 par des citoyens néerlandais avec le soutien du père d'Anne Frank, a pour objet de gérer le lieu à Amsterdam

où, pendant la seconde guerre mondiale, Anne Frank et sa famille étaient cachées et de diffuser l'histoire d'Anne Frank et ses idéaux. La fondation néerlandaise est titulaire :

- d'une marque communautaire verbale Anne Frank n° 000101204 déposée le 1^{er} avril 1996, enregistrée le 22 décembre 1999 et régulièrement renouvelée. Cette marque porte sur les produits et services des classes 16, 41 et 42,
- d'une marque communautaire verbale Anne Frank n° 0002569192 déposée le 8 février 2002, enregistrée le 19 septembre 2003 et régulièrement renouvelée. Cette marque porte sur les produits de la classe 9.

La fondation helvétique Anne Frank-fonds créée en 1963 par le père d'Anne Frank Otto Frank, a pour objet la promotion d'œuvres caritatives et l'accomplissement de missions sociales et culturelles dans l'esprit et la volonté d'Anne Frank. La fondation est titulaire des droits sur le Journal d'Anne Frank à la suite du décès d'Otto Frank qui a fait de la fondation sa légataire universelle. Le 4 octobre 2010, la fondation a déposé la marque suisse Le journal d'Anne Frank et le 16 décembre 2010, sur la base de cette marque suisse, elle a obtenu l'enregistrement de la marque internationale n°1063 307 Le journal d'Anne Frank. Cette marque internationale vise la France pour les produits et services des classes 9, 16 et 41.

Le 14 décembre 2011, la fondation néerlandaise a fait assigner la fondation helvétique devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer nulle la partie française de la marque internationale Le Journal d'Anne Frank en ce qu'elle porte atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques communautaires Anne Frank.

Parallèlement une procédure d'opposition à l'enregistrement de la marque helvétique Le journal d'Anne Frank a été formée devant l'Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle. Le 29 mai 2012, l'Institut a rejeté cette opposition. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Dans ses dernières écritures du 17 avril 2013, la fondation Anne Frank stichting s'oppose tout d'abord à la demande en déchéance formée par la défenderesse pour défaut d'usage sérieux de ses marques communautaires. Elle fait valoir que celle-ci est irrecevable à agir car une demande en déchéance ne peut être formée à titre reconventionnel devant le tribunal que dans le cadre d'une action en contrefaçon et non pas dans le cadre d'une action en nullité. En tout état de cause, elle déclare qu'elle fait un usage sérieux de la dénomination Anne Frank à titre de marque pour désigner des produits et services dans la vie des affaires, pour la période concernée soit avant le 13 septembre 2012.

La demanderesse fait ensuite valoir qu'elle est recevable à agir en tant que titulaire de deux marques antérieures et elle relève l'identité ou la similarité des produits et services désignés par les marques en présence ainsi que la similitude des signes en cause tant sur le plan phonétique, visuel que conceptuel. Elle considère donc qu'il existe un risque de confusion et elle exclut toute possibilité de coexistence entre les marques. Elle maintient donc sa demande en nullité de la partie française de la marque internationale Le journal d'Anne Frank et elle réclame la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 23 mai 2013, la fondation suisse Anne Frank-fonds sollicite tout d'abord que soit prononcée la déchéance de la demanderesse de ses droits sur ses marques communautaires. Elle fait valoir qu'elle est recevable à agir même si l'action principale n'est pas une action en contrefaçon. Elle soutient ensuite que la demanderesse n'a pas fait un usage sérieux de ses marques pendant la période antérieure de 3 mois à la date du 1^{er} mars 2011,

date de l'opposition devant l'Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle. Elle demande donc que soient écartées les preuves d'usage postérieures, relatives à l'année 2011. Elle relève ensuite que la demanderesse n'utilise pas la dénomination Arme Frank à titre de marque dans le cadre d'une activité commerciale et à titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un usage sérieux pour chacun des produits et services visés à l'enregistrement.

En dernier lieu, la fondation suisse conteste l'existence d'un risque de confusion en relevant l'absence d'identité ou de similarité des produits et services et l'absence de similitude des signes en présence. Elle ajoute que les marques peuvent coexister. Elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre et elle réclame la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 51 du règlement 207/ 2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dispose que le titulaire de la marque communautaire est déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.

L'article 96 dispose que les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 100. Il convient de constater que l'article 51 relatif aux causes de déchéance contient une restriction qui ne se retrouve pas dans l'article 96 consacré à la détermination de la compétence du tribunal des marques communautaires. Il y a lieu de faire application de l'article 96 qui vise spécifiquement à définir la compétence du tribunal des marques communautaires et qui lui attribue compétence tant pour les demandes en déchéance que pour les demandes en nullité dès lors que celles-ci sont présentées à titre reconventionnel, le but du législateur étant manifestement de simplifier les procédures en n'imposant pas aux parties de saisir deux organes différents et d'attendre la solution apportée par l'un pour résoudre le problème soumis à l'autre.

Face à ce souci de simplification du législateur, une distinction entre action principale en contrefaçon et action principale en nullité ne se justifie pas et malgré les termes de l'article 51, il n'y a pas lieu d'apporter à l'article 96 une limitation qu'il ne contient pas et qui apparaît injustifiée dès lors la nature de l'action principale n'a pas d'incidence sur les règles applicables à la déchéance.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par la fondation néerlandaise Anne Frank stichting et d'examiner la demande en déchéance formée à titre reconventionnel par la fondation suisse Anne Frank-fonds.

L'article 51 du règlement communautaire dispose que le titulaire de la marque ne peut être déclaré déchu de ses droits si entre l'expiration de la période de 5 ans et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux. Cependant le commencement ou la reprise d'usage fait dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise d'un usage sérieux interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.

La fondation néerlandaise fait valoir que la période d'usage sérieux à prendre en considération est la période antérieure de 3 mois aux conclusions en déchéance de la fondation suisse signifiées le 13 décembre 2012. Elle entend donc fournir des preuves pour la période antérieure au 13 septembre 2012. La fondation helvétique invoque la procédure d'opposition devant l'Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle contre l'enregistrement de la marque suisse Le journal d'Anne Frank, au cours de laquelle la question du non usage de la marque opposante a été soulevée. Elle soutient qu'il faut prendre en considération la date des conclusions devant l'Institut car à partir de ce moment, la fondation néerlandaise a eu connaissance du fait qu'une demande en déchéance pouvait être présentée.

Il y a lieu en effet d'admettre que la fondation néerlandaise avait connaissance du risque d'une demande en déchéance contre ses marques communautaires dès lors que la question a été posée devant l'institut suisse de propriété intellectuelle. Dès lors, il n'y a lieu de retenir que les preuves d'usage antérieures à la date du 9 mai 2011, date de dépôt des conclusions de la fondation helvétique devant l'institut fédéral, selon sa décision du 29 mai 2012.

Seront donc écartées les pièces antérieures à cette date ainsi que celles qui ne peuvent être datées soit les pièces 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 et 23. Sera en outre écartée la pièce 4 constituée d'une attestation rédigée en Allemand et en Anglais.

- Usage de la marque pour les produits et services de la classe 16 :

La marque 000101204 a été enregistrée pour les produits de l'imprimerie, journaux, revues illustrées ou non, brochures livres, oeuvres de référence. La fondation néerlandaise invoque valablement les pièces 5, 6, 9, 10 et 17. La pièce 5 est constituée des compte-rendus annuels d'activité de l'organisation Anne Frank zentrum située à Berlin pour les années 2006 à 2011. Ces pièces portent la mention manuscrite Anne Frank; néanmoins, il n'est pas établi que ces documents soient commercialisés et l'apposition de la dénomination Anne Frank ne peut constituer un usage dans la vie des affaires. La pièce 6 est un livre de photographies intitulé "Anne Frank und wir" publié en 2006. Il porte la dénomination Arme Frank sous la forme d'une signature imprimée sur la photographie de la jeune fille. Il ne ressort pas suffisamment de ce document que cette signature puisse être perçue comme une indication de provenance, les acheteurs pouvant la percevoir seulement comme un élément d'identification d'Anne Frank elle-même.

La pièce 9 est un guide pédagogique des Editions Belin de septembre 2010 et la couverture porte la mention Anne Frank au dessus de la mention guide pédagogique ainsi que la signature Anne Frank écrite verticalement en surimpression sur son journal. Cependant il n'est pas non plus certain que l'enseignant à qui l'ouvrage est destiné, percevra ces mentions comme des indications d'origine alors qu'il a entre les mains un livre des éditions Belin consacré à Anne Frank et que ces mentions apparaissent comme des simples indications ou illustrations se rapportant au contenu du guide pédagogique construit à partir de l'histoire de la jeune fille.

La pièce 10 est également un ouvrage de 2010 des éditions Belin consacré à la vie d'Arme Frank et la signature figurant au dos de la couverture apparaît également comme une simple illustration au même titre que la reproduction du journal figurant au dessus.

La pièce 17 est constituée d'extraits de la gazette "Anne Frank krant" de 2006 à 2011 éditée par la demanderesse et imprimée à 90 000 exemplaires par an. Cependant l'examen de cette pièce ne fait pas apparaître que la dénomination Anne Frank soit utilisée à titre de marque.

Ainsi les pièces produites par la demanderesse n'établissent pas un usage sérieux de la marque Anne Frank pour les produits de l'imprimerie de la classe 16.

La marque 000101204 a été enregistrée pour le matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

La demanderesse invoque les pièces 7, 9, 11 et 12. Seule la pièce 9 peut être utilement citée cependant ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, il n'est pas établi que les mentions qu'elle comporte soient susceptibles d'être perçues comme une indication de provenance, l'enseignant y voyant une simple référence au sujet du guide.

Ainsi la seule pièce utilement produite par la demanderesse n'établit pas un usage sérieux de la marque Anne Frank pour le matériel d'éducation et d'enseignement de la classe 16.

-Usage de la marque pour les produits et services de la classe 41 :

La marque 000101204 a été enregistrée pour les services d'éducation, divertissement, services de musée, services de bibliothèque en classe 41. La demanderesse invoque les pièces 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 4 et 16. Seules les pièces 9 et 13 sont recevables. Ainsi qu'il a déjà été indiqué la pièce 9 ne permet pas de retenir un usage à titre de marque. La pièce 13 est une brochure sur un camp d'été en juin 2010. La signature Anne Frank peut être comprise comme une indication d'origine dès lors que la brochure elle-même, telle qu'elle est produite, ne fait aucune référence à Anne Frank. Néanmoins cette pièce unique dont on ignore les conditions de diffusion, n'est pas susceptible à elle seule d'établir un usage sérieux.

Ainsi la demanderesse n'établit pas un usage sérieux de la marque Anne Frank pour les services d'éducation divertissement, services de musée, services de bibliothèque en classe 41. La marque 000101204 a été enregistrée pour les services de publication et édition de livres, journaux et revues en classe 41. La demanderesse invoque les pièces 7, 9, 11, 12, 17 et 4.

Seules les pièces 9 et 17 sont recevables, cependant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, elles ne font pas apparaître un usage à titre de marque dans la mesure où l'apposition de la dénomination Anne Frank ne sera pas perçue comme une indication d'origine.

Ainsi par la demanderesse n'établit pas un usage sérieux de la marque Anne Frank pour les services de publication et édition de livres, journaux et revues en classe 41.

- Usage de la marque pour les produits et services de la classe 42:

La marque 000101204 a été enregistrée pour les services de fourniture d'informations sociales et politiques ainsi que d'informations concernant l'histoire de la famille Frank, journal intime "Het acterhuis" et d'informations sur la maison elle-même en classe 42. La demanderesse invoque les pièces 18, 19, 20 et 4. Aucune de ces pièces ne sont recevables. Ainsi la demanderesse n'établit pas un usage sérieux de la marque Anne Frank pour les services de

fourniture d'informations sociales et politiques ainsi que d'informations concernant l'histoire de la famille Frank, journal intime "het acterhuis" et d'informations sur la maison elle-même en classe 42.

- Usage de la marque pour les produits et services de la classe 9 :

La marque communautaire n°002569192 a été enregistrée pour les bandes enregistrées, disques, supports d'images, de son et/ou de données notamment CD, CD Rom, bandes audio, bandes vidéo, planches de montage d'images et de DVD. La demanderesse invoque les pièces 8, 21 et 4. Seule la pièce 21 constituée d'un CD Rom et d'un DVD intitulés "Anne Frank hier & Heute" datant de 2007. Cependant même si on retient que la signature d'Amie Frank puisse être perçue comme une indication d'origine plutôt que comme une référence au sujet des CD et DVD ces seules pièces ne suffisent pas à réaliser un usage sérieux de la marque. La marque communautaire n°002569192 a été enregistrée pour les publications électroniques en classe 9. La demanderesse invoque les pièces 18, 22 et 23. Cependant ces pièces qui sont des captures d'écran d'un site Internet et d'une page Facebook ne sont pas datées et ne peuvent être rattachées à la période de référence. Elles sont donc irrecevables. En conséquence, la demanderesse n'établit pas un usage sérieux de la marque Anne Frank n°002569192 pour les produits de la classe 9. Elle doit donc être déclarée déchue de ses droits sur ses deux marques communautaires pour l'ensemble des produits et services pour lesquels elles ont été déposées.

Dans ces conditions, il ne peut plus exister de risque de confusion avec la partie française de la marque internationale Le journal d'Anne Frank déposée par la fondation suisse et la demande en nullité de cette marque sera donc rejetée. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. Il sera alloué à la fondation Anne Frank-fonds la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Dit que la demande reconventionnelle en déchéance est valablement soulevée par la fondation suisse Arme Frank-fonds,

Déclare la fondation néerlandaise Anne Frank stichting déchue de ses droits sur la marque communautaire 000101204 Anne Frank pour les produits et services des classes 16, 41 et 42, à compter du 13 décembre 2012,

Déclare la fondation néerlandaise Anne Frank stichting déchue de ses droits sur la marque communautaire verbale Amie Frank n°0002569192 pour les produits de la classe 9, à compter du 13 décembre 2012,

Rejette la demande en nullité de la partie française de la marque internationale Le journal d'Arme Frank déposée par la fondation suisse Anne Frank-fonds,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la fondation néerlandaise Anne Frank stichting à payer à la fondation suisse Anne Frank-fonds la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la fondation néerlandaise Anne Frank stichting aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Logeais de la SCP UGGC, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile

Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT