

**TRIBUNAL  
D E GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 3<sup>ème</sup> section  
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2012

**DEMANDERESSE**

Société KABUSHIKIKAISHA SQUARE ENIX  
3-22-7 Yoyogi, Shibuyaku  
151-8544 TOKYO  
JAPON

Représentée par Me Bruno DUCOULOMBIER, de FIELD FISHER WATERHOUSE  
FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0419

**DÉFENDERESSE**

Société FRANÇAISE DES JEUX S.A.  
126 rue Gallieni  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire  
#t0700

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision  
Mélanie BESSAUD, Juge  
Nelly CHRETIENNOT, Juge  
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 6 Février 2012 , tenue publiquement,

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe  
Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX développe et édite des jeux vidéo et des mangas , dont en particulier les jeux Final Fantasy et Dragon Quest. La société FRANÇAISE DES JEUX a pour activité la création et la commercialisation de jeux d'argent et de hasard. Elle exploite en particulier des jeux de tirage et de grattage, ainsi que des jeux de pronostics sportifs. Dans le cadre de cette activité, elle a eu l'idée en 2002 d'un nouveau jeu à gratter sur le thème de la magie et l'imaginaire, dénommé GRIMOIRE. La société FRANÇAISE DES JEUX a donc procédé le 6 mars 2003 au dépôt de la marque française GRIMOIRE, enregistrée sous le n° 3213649 qui vise les produits et services des classes 28, 38 et 41.

Le 24 novembre 2006, la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX a déposé une marque communautaire GRIMOIRE OF THE RIFT sous le n° 5499009 pour désigner des produits des classes 9, 16 et 28. Le 10 juillet 2007, la société FRANÇAISE DES JEUX a formé opposition à rencontre de cette demande d'enregistrement sur le fondement de sa marque française antérieure GRIMOIRE n° 3213649. Il a été fait droit à cette demande d'opposition par décision de l'OHMI en date du 5 novembre 2010.

Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2010, la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX a fait assigner la société FRANÇAISE DES JEUX en déchéance totale de la marque française GRIMOIRE enregistrée sous le numéro 3213649 et déposée le 6 mars 2003.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2011, la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX demande au tribunal, vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, de:

- Déclarer la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions

- Débouter la FRANÇAISE DES JEUX de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions

- Constater que la marque GRIMOIRE n° 3213649 déposée le 6 mars 2003 par LA FRANÇAISE DES JEUX et enregistrée le 8 août 2003, n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 28, 38 et 41

En conséquence,

A titre principal

- Prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque GRIMOIRE n° 3213649 déposée le 6 mars 2003 par LA FRANÇAISE DES JEUX, pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 28,38 et 41, à savoir les «Jeux et jouets notamment jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, d'argent, de pronostics et de loterie ; matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de tirage. Transmission d'informations (résultats et transactions financières) concernant les jeux d'argent, par réseaux internationaux (Internet) ou à accès privé ou réservé (Intranet). Divertissements par multimédia ou informatiques concernant les jeux de hasard et d'argent. Organisation de jeux de hasard et d'argent. Services d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière de divertissement ou d'éducation, paris, pronostics».

- Dire que la déchéance des droits de LA FRANÇAISE DES JEUX prendra effet à compter du 9 août 2008

A titre subsidiaire

- Prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque GRIMOIRE n° 3213649 déposée le 6 mars 2003, pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne en classes 28, 38 et 41, à savoir les « Jeux et jouets notamment jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, d'argent, de pronostics et de loterie ; matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de tirage. Transmission d'informations (résultats et transactions financières) concernant les jeux

d'argent, par réseaux internationaux (Internet) ou à accès privé ou réservé (Intranet). Divertissements par multimédia ou informatiques concernant les jeux de hasard et d'argent. Organisation de jeux de hasard et d'argent. Services d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière de divertissement ou d'éducation, paris, pronostics»

- Dire que la déchéance des droits de LA FRANÇAISE DES JEUX prendra effet cinq ans après la date du dernier usage prouvé et, en toute hypothèse, au plus tard à compter du 11 décembre 2010.

En tout état de cause

- Dire que le jugement à intervenir sera transcrit sur le Registre National des Marques à l'Institut National de la Propriété Industrielle conformément à l'article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, sur réquisition du greffier

- Condamner LA FRANÇAISE DES JEUX à payer la somme de 10 000 euros à la société KABUSHIKIKAISHA SQUARE ENIX en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir y compris en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner LA FRANÇAISE DES JEUX aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX soutient que la société FRANÇAISE DES JEUX ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque "GRIMOIRE" ni d'aucun juste motif de non-exploitation, les obstacles invoqués n'étant pas de nature à rendre son usage impossible pour les produits et services visés. Elle sollicite donc la déchéance totale de la marque à l'expiration d'un délai de 5 ans suivant la publication de la marque "GRIMOIRE", soit le 9 août 2008, et à titre subsidiaire à compter du 11 décembre 2010, soit cinq années après le dernier usage prouvé.

Dans ses dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 31 octobre 2011, la société FRANÇAISE DES JEUX demande au tribunal, vu les dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement de l'article L.714-5 dudit code et vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, de :

- Constater que la société LA FRANÇAISE DES JEUX s'est trouvée empêchée d'exploiter sa marque en raison de justes motifs dus à l'entrée en vigueur du décret n°2006-174 du 17 février 2006 et des décrets n° 2007-728 et n° 2007-729 du 8 mai 2007

- Dire et juger la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX mal fondée en sa demande de déchéance de la marque GRIMOIRE n° 3213649 et l'en débouter;

- Condamner la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX à payer à la société LA FRANÇAISE DES JEUX la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX aux entiers dépens de l'instance.

La société LA FRANÇAISE DES JEUX fait valoir qu'elle a mis au point un jeu dénommé GRIMOIRE, dont le lancement, initialement prévu au printemps 2005 a été reporté en 2006, ce qui l'a amenée à effectuer des préparatifs de commercialisation, et notamment une impression de tickets. Elle indique n'avoir néanmoins pas pu lancer le jeu GRIMOIRE pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté et qui constituent des justes motifs au sens de l'article L. 714-5 du code ; de la propriété intellectuelle, s'agissant d'une cause extérieure au titulaire de la marque et qui rend l'usage de celle-ci impossible ou déraisonnable. Elle se prévaut au titre des justes motifs de l'entrée en vigueur des décrets n° 2007-728 et n° 2007-729 du 8 mai 2007 interdisant expressément la vente de jeux de loterie à des mineurs à compter du 1er juillet 2007, et de l'annonce de la sortie du film « Harry Porter et l'Ordre du Phoenix » prévue pour le 11 juillet 2007.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2011.

## MOTIFS

En vertu de l'article L. 714-5 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 preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans. Elle a un effet absolu.

Il est constant que LA FRANÇAISE DES JEUX est titulaire la marque française GRIMOIRE, déposée le 6 mars 2003, enregistrée sous le n° 3213649 et publiée au BOPI le 11 avril 2003, qui vise les produits et services des classes 28, 38 et 41. La société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX soulève la déchéance des droits de LA FRANÇAISE DES JEUX pour défaut d'exploitation pendant un délai de 5 ans. LA FRANÇAISE DES JEUX ne conteste pas, aux termes de ses écritures, ne pas avoir fait un usage sérieux de la marque. Il ressort en tout état de cause des pièces produites qu'elle a réalisé des actes préparatoires à la commercialisation du jeu à gratter « GRIMOIRE » (contrat avec une agence de communication) relatif à la création du ticket et des supports promotionnels ; factures d'impression de tickets), mais n'a jamais mis sur le marché des produits ou services désignés par sa marque, à savoir : "Jeux et jouets notamment jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, d'argent, de pronostics et de loterie ; matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de tirage. Transmission d'informations (résultats et transactions financières) concernant les jeux d'argent, par réseaux internationaux (Internet) ou à accès privé ou réservé (Intranet). Divertissements par multimédia ou informatiques concernant les jeux de hasard et d'argent. Organisation de jeux de hasard et d'argent. Services d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière de divertissement ou d'éducation, paris, pronostics".

La défenderesse excipe de justes motifs qui l'auraient empêchée d'utiliser la marque GRIMOIRE, à savoir la concomitance entre la sortie prévue du jeu GRIMOIRE, la parution des décrets n° 2007- 728 et 2007-729 du 8 mai 2007, interdisant la vente de jeux de loterie aux mineurs à compter du 1er juillet 2007, et l'annonce de la sortie du film « Harry Porter et l'Ordre du Phoenix » prévue pour le 11 juillet 2007.

Elle fait valoir que ces événements l'ont empêchée de vendre le jeu GRIMOIRE dont une partie importante de la cible client était les jeunes de moins de 18 ans.

Il est exact que les décrets du 8 mai 2007, entrés en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2007, font interdiction de vendre aux mineurs des jeux de loterie, jeux de paris et pronostics sportifs.

Toutefois, LA FRANÇAISE DES JEUX ne justifie pas que les mineurs étaient la cible visée par le jeu dont elle envisageait le lancement. Il ressort en effet du descriptif du projet de lancement du jeu GRIMOIRE que celui-ci "performait" lors des tests sur « une cible de joueurs très large », qu'il n'avait « pas vocation à recruter de nouveaux joueurs mais cib[ait] davantage les joueurs réguliers et mensuels et jeux de grattage - ceux jouant déjà aux jeux à 3 euros et ceux susceptibles d'y jouer ». L'objectif n'était donc pas de séduire spécifiquement une clientèle jeune ou de mineurs, mais de redynamiser le segment des jeux à 3 euros dans un contexte d'absence de communication média.

Les données chiffrées relatives à la cible du jeu confirment que les mineurs ne constituaient pas la cible la plus importante, puisque la répartition par âge est la suivante :

- 34% de moins de 25 ans
- 36% de 25-34 ans
- 30 % de 35-44ans
- 25% de 45-59 ans.

Les conclusions de l'étude précisent que le jeu séduit surtout les moins de 45 ans et en particulier les 25-34 ans. La catégorie des moins de 18 ans n'est pas spécifiquement étudiée. LA FRANÇAISE DES JEUX ne démontre donc pas que les jeunes de moins de 18 ans était une cible si importante que l'interdiction de la vente aux mineurs ait constitué un juste motif de non exploitation de la marque GRIMOIRE.

En ce qui concerne le moyen relatif à la sortie du film « Harry Porter » en juillet 2007, le tribunal note qu'il ne ressort d'aucun document produit que la sortie du jeu devait avoir lieu en même temps que celle du film. Le descriptif du projet prévoit en effet une commercialisation du jeu GRIMOIRE en avril 2006 et les tickets ont été imprimés selon factures des mois de mars et avril 2006. Par ailleurs, la marque GRIMOIRE, si elle évoque la magie, n'est pas directement liée au personnage d'Harry Porter, et peut exister sans qu'il soit fait référence à celui-ci. Aucune mention n'est faite dans le descriptif du projet au film ou au personnage « Harry Porter » pour caractériser l'attractivité du jeu. En outre, le personnage d'Harry Porter était connu du public tant mineur que majeur bien avant 2007 et la sortie du film «Harry Porter et l'Ordre du Phoenix », par le biais de livres et d'une série de films. LA FRANÇAISE DES JEUX ne démontre donc pas que la sortie . du film, en juillet 2007, ait été concomitante avec la date de sortie du jeux, et ait été susceptible d'attirer un public exclusivement mineur vers ce jeu. Il s'induit de l'ensemble de ces éléments que LA FRANÇAISE DES JEUX, qui succombe dans l'administration de la preuve de justes motifs l'ayant empêchée d'exploiter sérieusement la marque GRIMOIRE, doit être déclarée déchue de ses droits sur celle-ci, à compter du 9 août 2008, conformément à la demande.

LA FRANÇAISE DES JEUX, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l'instance. Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 2.000 euros à la société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, au regard des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à dispositions au Greffe,

Prononce la déchéance totale des droits de LA FRANÇAISE DES JEUX sur la marque française GRIMOIRE, déposée le 6 mars 2003, enregistrée sous le n° 3213649 et publiée au BOPI le 11 avril 2003, pour les produits et services "Jeux et jouets notamment jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, d'argent, de pronostics et de loterie ; matériel de jeux à savoir roues de loterie et appareils de tirage. Transmission d'informations (résultats et transactions financières) concernant les jeux d'argent, par réseaux internationaux (Internet) ou à accès privé ou réservé (Intranet). Divertissements par multimédia ou informatiques concernant les jeux de hasard et d'argent. Organisation de jeux de hasard et d'argent. Services d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard, tombolas, tirage au sort, concours en matière de divertissement ou d'éducation, paris, pronostics", à compter du 9 août 2008,

Ordonne la transmission du jugement devenu définitif à l'Institut national de la propriété industrielle, sur requête de la partie la plus diligente, en vue de son inscription au registre national des marques, en marge de la marque dont la déchéance est prononcée,

Condamne LA FRANÇAISE DES JEUX à verser la somme de 2.000 euros à la société KABUSHIKIKAISHA SQUARE ENIX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne LA FRANÇAISE DES JEUX aux dépens de l'instance,

Déboute les parties de toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 16 Mars 2012

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT