

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1ère section

No RG : 06/18128

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2008

DEMANDERESSE

S.A. 1633
73 rue Claude Bernard
75005 PARIS
représentée par Me Muriel COHEN ELKAIM - SELARL JACOB, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire D1505

DÉFENDERESSE

S.A. HACHETTE LIVRE
43 quai de Grenelle
75015 PARIS
représentée par Me Patrice de CANDE - SELARL MARCHAIS de CANDE, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire L280

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie -Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Guillaume MEUNIER, Juge
Sophie CANAS, Juge

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 20 Mai 2008 tenue publiquement devant Marie Christine COURBOULAY,
juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul el'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 ProcédureCivile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société 1633 est titulaire de la marque française semi-figurative "lui" déposée le 30 décembre 1966 enregistrée sous le no 1 617 879 et dûment renouvelée pour l'avoir acquise de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE le 23 avril pour désigner notamment les produits ou services des classes 16 à savoir les produits de l'imprimerie.

Elle est également le concepteur et l'éditeur du mensuel lui qui est édité depuis 43 ans pour un public masculin amateur de charme féminin.

La société EDITIONS DU CHÊNE a sollicité l'autorisation d'utiliser le logo "LUI" pour éditer un livre regroupant des photos de M. Jean-Pierre B... pour le magazine lui.

Le 1er octobre 2006, M. C..., directeur général de la société 1633, refusait par mail et après plusieurs relances, l'autorisation d'utiliser le logo en raison des agissements de la société HACHETTE LIVRE dont dépend La société LES EDITIONS DU CHÊNE.

Cependant, la société HACHETTE LIVRE publiait à la fin de l'année 2006 un ouvrage regroupant des photos de M. Jean-Pierre B... pour le magazine LUI intitulé "elles ont posé pour lui" dans une police proche de celle dans laquelle la marque est déposée.

Estimant que cette marque était reproduite sans son autorisation sur la couverture du livre "elles ont posé pour lui" publié aux éditions EPA c'est-à-dire sous une enseigne de la société HACHETTE LIVRE, la société 1633 l'a fait assigner devant le présent Tribunal par acte délivré le 14 décembre 2006 afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2007, la société 1633 a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire et juger que la société HACHETTE LIVRE a contrefait la marque notoire "lui" no 1 617 879.

-dire que la société HACHETTE LIVRE a également commis des agissements de concurrence parasitaire au détriment de la société 1633.

En conséquence,

-condamner la société HACHETTE LIVRE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,

-condamner la société HACHETTE LIVRE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires.

-interdire à la société HACHETTE LIVRE de faire tout usage de la marque lui sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, -ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société 1633 et aux frais de la société HACHETTE LIVRE, dans la limite du montant maximum de l'amende encourue.

-condamner la société HACHETTE LIVRE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Mo Muriel COHEN ELKAIM, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Se fondant sur les articles L.713-1, L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, elle soutient que la société HACHETTE LIVRE a utilisé une manoeuvre grossière pour employer la marque lui dans le titre comme s'il s'agissait d'un terme générique alors que la police utilisée pour l'ensemble du titre fait que c'est bien la marque qui a été contrefaite ; que cette dénomination n'est pas une référence nécessaire car M. B... a écrit un éditorial qui a pour titre "elles ont posé pour moi" et que ce titre pouvait tout aussi bien être celui du livre. Elle a ajouté que la société HACHETTE LIVRE s'est volontairement mise dans son sillage en utilisant sa marque et ce pour attirer son lectorat et bénéficier de la notoriété du mensuel.

Aux termes de ses dernières écritures du 12 octobre 2007, la société HACHETTE LIVRE a sollicité du tribunal de

-dire irrecevable la société 1633 en son action diligentée à son encontre.

- débouter la société 1633 de l'ensemble des demandes.

En conséquence,

-condamner en toute hypothèse la société 1633 à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle a soutenu qu'il n'y a pas d'usage de la marque lui dans la vie des affaires puisque l'usage incriminé relève de la liberté d'expression et que le titre d'une oeuvre n'est pas une marque. Pour ce qui est du parasitisme, elle a précisé que la société 1633 ne prétend pas détenir le droit d'exploiter les photographies de M. B... et qu'en conséquence ce dernier pouvait valablement prétendre à toucher le lectorat du mensuel LUI, qu'aucune concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être alléguée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2008.

MOTIFS

- sur l'exploitation injustifiée de la marque lui :

Si le livre est un véhicule de la liberté culturelle, il est aussi un produit commercialisé par une société d'éditions et pouvant faire l'objet d'une campagne publicitaire et d'une stratégie marketing. La couverture du livre, qui est incriminée en l'espèce, doit permettre de faire état de son contenu mais aussi d'attirer le lecteur et de l'inciter à acheter l'ouvrage qui présente de

ce fait le caractère d'un produit commercial. Devant le présent Tribunal, la société 1633 ne reproche pas le sens du titre sur la couverture mais son graphisme en ce qu'il reproduit sa marque. Les défendeurs ont utilisé le graphisme de la marque lui insérée dans un titre plus large "elles ont posé pour lui" sur la couverture du livre pour faire ressortir son contenu et le vendre. Il s'agit donc d'un usage dans la vie des affaires.

La société HACHETTE LIVRE a reproduit la marque lui en lettres rouges en surimpression sur une photographie de charme de M. B... dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il a largement contribué au contenu du magazine éponyme.

La police est la même que celle de la marque et la circonstance que le signe déposé se trouve inséré dans la phrase "elles ont posé pour lui" écrit dans la même police, ne saurait suffire à occulter le fait que la marque lui a été reproduite à l'identique par la société HACHETTE LIVRE.

Cet usage a été fait pour vendre un livre produit visé dans le dépôt de la marque et similaire au magazine vendu sous ce signe.

La société HACHETTE LIVRE ne peut prétendre avoir employé le mot "lui" dans son seul usuel au sein d'une phrase banale car l'utilisation de la même police que celle de la marque crée un jeu de mots ; en effet, de ce fait le mot lui est compris comme étant le photographe connu Jean-Pierre B... et le magazine LUI, connu des lecteurs consommateurs amateurs de photographies de charme.

En conséquence, l'emploi de la marque lui au sein de la phrase n'est pas une référence nécessaire pour illustrer le contenu du livre et cet usage ne peut dès lors être justifié par la liberté d'expression.

En reproduisant à l'identique la marque lui, la société HACHETTE LIVRE a usé dans la vie des affaires de cette marque pour vendre le même type de produit que celui pour lesquels elle est déposée et exploitée et a donc commis un acte de contrefaçon au visa de l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

-sur les agissements parasitaires.

La société 1633 prétend que la parution du livre par la société 1633 la prive de la publication d'un best of du magazine LUI ce qui constitue un agissement parasitaire.

Outre qu'elle ne démontre à aucun moment qu'elle ait eu une volonté ferme et autre qu'éventuelle de réaliser ce best of, elle n'établit pas davantage être titulaire des droits d'exploitation des photos de M. B..., qu'elle n'a pas attrait dans la cause et dont elle ne conteste pas les droits sur ses oeuvres.

En conséquence, le préjudice qu'elle prétend subir du fait de la publication du livre "elles ont posé pour lui" est éventuel et même virtuel.

Elle sera déboutée de ses demandes en parasitisme formée à l'encontre de la société HACHETTE LIVRE.

- sur les mesures réparatrices :

L'exploitation contrefaisante de la marque lui entraîne une dilution de son pouvoir distinctif et a permis de capter sans bourse déliée la clientèle du magazine LUI.

Il convient donc de condamner la société HACHETTE LIVRE à payer à la société 1633 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon par reproduction de la marque lui.

Il convient de faire droit à la mesure d'interdiction et à la mesure de publication dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée.

- sur les autres demandes :

En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de publication judiciaire, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile et au vu de la demande de la société 1633 dans ses dernières conclusions, la société HACHETTE LIVRE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 1633 l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société HACHETTE LIVRE sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Dit que la société HACHETTE LIVRE a commis une contrefaçon de la marque lui dont la société 1633 est titulaire, en la reproduisant dans le titre de l'ouvrage "elles ont posé pour lui".

Déboute comme mal fondée la société 1633 de sa demande fondée sur des agissements parasitaires de la société HACHETTE LIVRE.

En conséquence, condamne la société HACHETTE LIVRE à payer à la société 1633 la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque lui .

Interdit à la société HACHETTE LIVRE de reproduire la marque lui sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Ordonne la publication dans deux journaux ou revues au choix de la société 1633 et aux frais

de la société HACHETTE LIVRE, dans la limite de 3.000 Euros HT par insertion de l'extrait du jugement suivant, une fois le jugement devenu définitif, :
"La société HACHETTE LIVRE a commis une contrefaçon de la marque lui dont la société 1633 est titulaire, en la reproduisant dans le titre de l'ouvrage "elles ont posé pour lui".

Déboute la société 1633 du surplus de ses demandes.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de publication.

Condamne la société HACHETTE LIVRE à payer à la société 1633 la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société HACHETTE LIVRE aux entiers dépens de l'instance et qui seront recouvrés par la SELARL JACOB, représentée par Mo Muriel COHEN ELKAIM, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

FAIT ET PRONONCE A PARIS le DIX SEPT JUIN 2008 par Marie-Christine COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT