

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

**JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2016**

N° RG :
14/03274

N° MINUTE : 3

Assignation du :
14 Février 2014

DEMANDERESSE

S.A. WL DIFFUSION
7 Rue Thiers
C/o Fidexo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Philippe OUKRAT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E0377

DÉFENDERESSES

Société TAPIOCA FILMS, Intervenante Volontaire
60 Boulevard de Clichy
75018 PARIS

représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #A0859

**Société VENICE SIMPLON-ORIENT EXPRESS LIMITED,
Intervenante Volontaire**
1st Floor Shackleton House 4-Battle Bridge Lane
Londres SE 2HP
ROYAUME UNI

représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de la SELARL
JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #R0156

S.A. CHANEL
135 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Maître Marie GEORGES PICOT de l'AARPIHOYNG
ROKH MONEGIER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0512

**Expéditions
exécutives**

délivrées le : 5/07/2016



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 30 Mai 2016
tenue en audience publique

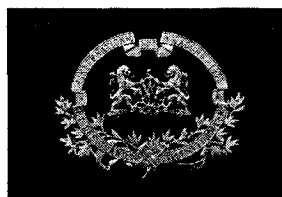
JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société COMPAGNIE DES WAGONS-LITS (CWL) et la COMPAGNIE PARIS-LYON-MEDITERRANEE (PLM) sont des compagnies ferroviaires historiques de luxe respectivement fondées en 1872 et 1857.

La société CWL, qui est notamment à l'origine du lancement de l'ORIENT-EXPRESS et du TRANS-SIBERIEN, a pris en 1884 la dénomination « *Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens (CIWL)* » qu'elle fait figurer dans un monogramme doré décrit comme « *composé d'un ruban ceignant deux lions et entrelacé de feuilles stylisées* », décorant les voitures de ses trains.

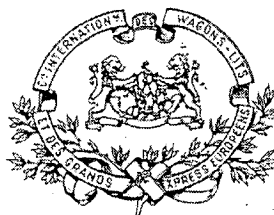


En 1967, la CIWL a diversifié ses activités dans l'hôtellerie et le tourisme et a parallèlement modifié sa raison sociale, devenue la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME (CIWLT).

La société PLM a été absorbée par le groupe hôtelier ACCOR et en 1996, celui-ci a créé conjointement avec la CIWLT la société WAGONS-LITS DIFFUSION, qui se présente comme ayant pour activités la gestion et la valorisation des éléments du patrimoine historique et des archives des deux compagnies ferroviaires précitées.



La société CIWLT a déposé la marque semi-figurative n°96619149, enregistrée le 28 mars 1996 pour désigner des produits et services en classes 3, 8, 9, 11, 14, 20, 28, 29, 30 et 39, renouvelée le 14 février 2006, composée d'un blason représentant deux lions entourés d'un motif en forme de ruban sur lequel figure la mention « COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS », auquel est accroché une branche d'arbuste.



Par un contrat conclu le 21 février 1997, la CIWLT a consenti à la société WL DIFFUSION une licence d'exploitation de la marque précitée, limitée à la commercialisation et à la vente « *de produits et articles de luxe à l'exclusion de toute autre activité dans quelque domaine que ce soit* » ce pour une durée de 9 années et 9 mois à compter de sa signature.

Aux termes d'un contrat en date du 10 décembre 2012, les sociétés ACCOR et CIWL ont cédé une série de titres à la société WL DIFFUSION, dont la marque française semi-figurative n°96619149 pour les produits et services désignés en classes 3, 8, 9, 11, 14, 20, 28, 29 et 30, exclusion ainsi faite des services de transport.

La société WL DIFFUSION indique qu'en qualité de cessionnaire de cette marque, elle noue différents types de partenariats avec des acteurs économiques désireux d'utiliser les éléments du patrimoine qu'elle est chargée d'exploiter, ce dans le cadre d'accords fixant le périmètre de ces utilisations ainsi que leur contrepartie financière.

La société VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS Limited (ci-après « VSOE ») de droit anglais est une filiale de la société BELMOND Ltd venant aux droits de la société SEA CONTAINERS Inc., qui aux termes d'un contrat conclu le 29 janvier 1980 avec la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME (CIWLT) a acquis plusieurs wagons qu'elle utilise dans le cadre de son exploitation du train Venice Simplon-Orient-Express. Aux termes du même contrat, la CIWLT a concédé à la société SEA CONTAINERS Inc., agissant tant pour son compte que pour celui de toute société appartenant au groupe SEA CONTAINERS, pendant toute la durée de vie de chacun des wagons, l'usage du nom « *Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens* », du monogramme de la CIWLT, et des autres marques de la CIWLT apposées sur les wagons.

La société CHANEL a créé en 1921 le parfum « n° 5 » et ce produit, devenu emblématique, a fait l'objet de nombreux films publicitaires mettant en scène des personnalités du monde du cinéma telles que Catherine Deneuve, Carole Bouquet ou encore Nicole Kidman.

En 2008, CHANEL a décidé de lancer une nouvelle campagne publicitaire pour son parfum n°5 et la ligne de produits associés. Dans ce but, elle a fait appel à Jean-Pierre Jeunet -réalisateur de la comédie romantique « *Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain* » ainsi qu'à sa société de production TAPIOCA qui a été chargée de réaliser et produire un film intitulé « *Train de nuit* » mettant en scène l'actrice française Audrey Tautou dans une rencontre sous forme de chassé-croisé avec un jeune homme entre les gares de Limoges et d'Istanbul.

Estimant que ce film constituait une exploitation illicite de ses signes, en ce qu'il montrait selon elle en particulier d'une part, un plan reproduisant le blason aux lions constitutif de sa marque semi-figurative positionné à l'entrée du wagon de l'Orient Express lors de l'embarquement de la passagère, et d'autre part, deux plans montrant une fenêtre et l'avancée du train laissant apparaître partiellement mais très lisiblement la mention « COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS », la société WL DIFFUSION a adressé le 7 mars 2013 à la société CHANEL une sommation de cesser la diffusion du film et de lui communiquer les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice.

En l'absence de suite favorable réservée à cette demande, elle a saisi le juge des référés en vue d'obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce qui lui a été refusé par une ordonnance rendue le 16 octobre 2013 aux motifs notamment, qu'il n'existait pas de risque de déperissement des preuves et que les demandes faites à l'expert étaient extrêmement générales de sorte que les conditions du texte précité n'étaient pas remplies.

Par acte d'huissier en date du 14 février 2014, la société WL DIFFUSION a assigné la société CHANEL en contrefaçon de marque et parasitisme, sollicitant des mesures réparatrices et indemnitaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2015, la société WL DIFFUSION présente les demandes suivantes:

- Vu les articles L.713-2, 713-5 et 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
- Vu l'article 1382 du code civil,

CONDAMNER la société CHANEL pour contrefaçon et pour atteinte à la marque notoire semi figurative COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET GRANDS EXPRESS EUROPEENS de la demanderesse, et parasitisme notamment par voie de reproduction illicite et de représentation de la marque de la demanderesse dans le cadre d'une campagne publicitaire dite « *Train de Nuit* »,

ORDONNER le retrait total par la société CHANEL et ses ayant droits, sur tous supports, y compris sur internet, de tous extraits, vidéogrammes, images ou représentations totales ou partielles de la campagne publicitaire « *Train de Nuit* » sous astreinte de 500€ par infraction constatée,



CONSTATER que le préjudice subi par la demanderesse au titre des faits de contrefaçon et/ou d'atteinte à sa marque notoire commis à ce jour ne saurait être inférieur à la somme de 8.150.000 € et condamner la société CHANEL au versement de cette somme, en application des dispositions des articles L.713-2, L.713-5 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle,

CONSTATER que le préjudice subi par la demanderesse au titre du parasitisme ne saurait être inférieur à la somme de 5.000.000 € et condamner la société CHANEL au versement de cette somme, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

SUBSIDIAIREMENT nommer tel expert qui plaira au tribunal aux fins d'évaluation du préjudice de WLD,

DEBOUTER les sociétés CHANEL, TAPIOCA et VSOE en tous leurs moyens, demandes et conclusions autres ou contraires,

CONDAMNER la société CHANEL aux dépens et au versement d'une somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose au soutien de ces demandes que:

-au moment même où CHANEL lançait sa campagne en 2009, WL DIFFUSION était en pourparlers avec des entreprises leaders du monde de la cosmétique et de la parfumerie pour développer sa marque dans ce domaine, ainsi qu'en témoigne clairement une attestation de Robert Salmon, vice-président du groupe L'Oréal,

-la société CHANEL a reproduit dans son film publicitaire la marque semi-figurative appartenant à la demanderesse, certains éléments caractéristiques de celle-ci au sens de la jurisprudence française, à savoir notamment la mention « COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS », le tout en relation constante avec divers éléments emblématiques ou évocateurs des Grands Express Européens, et de manière systématiquement accolée aux produits et à la marque « CHANEL »,
-ces actions sont accomplies sans l'autorisation du titulaire des marques reproduites et représentées,

-CHANEL ne saurait prétendre, comme elle a cru pouvoir le faire pour s'opposer aux demandes de la société WL DIFFUSION, qu'elle aurait été titulaire du droit de reproduire et représenter les blasons, marques et enseignes en application d'une convention, non communiquée par la défenderesse, qu'elle aurait conclu avec la société Venise Simplon Orient Express (« VSOE »),

-la société WL DIFFUSION justifie d'une exploitation de sa marque en classe 3,

-il existe en toute hypothèse une atteinte à la marque renommée, de sorte que la contrefaçon est constituée à supposer même que la déchéance soit encourue pour les produits de la classe 3, en application de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle,

-indépendamment du droit des marques il est évident au simple visionnage du film réalisé par TAPIOCA à l'instigation de CHANEL que celle-ci et son agence de communication ont adopté une stratégie délibérée de parasitisme d'une image de marque synthétisant voyage, aventure, luxe, histoire et sensualité,



- le préjudice global subi par la société WL DIFFUSION au titre de la contrefaçon s'établit en application de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle à une somme globale de 8.150.000 € correspondant à ce qu'aurait dû verser la société CHANEL en pourcentage de ses investissements publicitaires, soit 3% de 400 millions d'euros dont 25% concernant la France, auxquels il convient d'ajouter les bénéfices de CHANEL,
- une indemnité de 5.000.000 est justifiée au titre du parasitisme,
- la déchéance n'est pas encourue, le signe est utilisé à titre de marque et sa notoriété est incontestable,
- La société TAPIOCA ne peut pertinemment invoquer avoir acquis les droits exploités, et la société VSOE s'est bornée à une mise à disposition de ses trains.

La société CHANEL présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2015, les demandes suivantes:

Vu les articles L. 713-2 et suivants et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, et vu les pièces énumérées au bordereau annexé,

DIRE ET JUGER la société CHANEL recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société WL DIFFUSION est mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

CONSTATER que la marque française semi-figurative n° 96 619 149 n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour tous les produits qu'elle désigne en classe 3 pendant une période ininterrompue de cinq ans,

PRONENCER la déchéance des droits de la société WL DIFFUSION sur sa marque française semi-figurative n° 96 619 149 pour tous les produits qu'elle désigne en classe 3, à savoir « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices* », à compter du 29 mars 2001,

REJETER la demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice prétendument subi par WL DIFFUSION,

DIRE que le jugement à intervenir sera inscrit au registre national des marques tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle, sur réquisition du greffier ou la diligence de l'une des parties, en application des articles R.714-2 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle,

DIRE que par l'introduction de la présente action, la société WL DIFFUSION s'est rendue coupable de procédure abusive et vexatoire, CONDAMNER la société WL DIFFUSION à verser à la société CHANEL la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société TAPIOCA à garantir la société CHANEL de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,



En tout état de cause,
CONDAMNER la société WL DIFFUSION à verser à la société CHANEL la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société WL DIFFUSION en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie Georges-Picot, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose pour l'essentiel que :

-le litige porte sur quelques plans d'une vidéo diffusée par CHANEL de mai 2009 à mars 2012, intitulée « *Train de nuit* » et mettant en scène l'actrice Audrey Tautou notamment à bord d'un train mis à disposition par la société Venice Simplon-Orient-Express (« VSOE ») moyennant la somme de 320.000 euros, puis d'un bateau sur le Bosphore à Istanbul, en vue de promouvoir le parfum n°5 de CHANEL, il lui est reproché l'apparition dans cette vidéo de 2,20 minutes d'un plan de 0,45 secondes, dans lequel apparaît le signe sur le wagon d'un train défilant derrière l'actrice, d'un plan de 0,15 secondes, dans lequel apparaît le mot « EXPRESS », situé au dessus d'une fenêtre de voiture à travers laquelle l'actrice passe une tête, d'un plan de 0,15 secondes, sur lequel apparaissent les lettres « ONS-LITS ET DES GRA », défilant en sens inverse sur le haut d'une voiture à l'intérieure de laquelle on voit l'actrice se déplacer,

-WL DIFFUSION n'est propriétaire de la marque invoquée que depuis décembre 2012, et ce, pour les seuls produits dérivés, à l'exclusion de tout service de transport ferroviaire,

-CHANEL a dépensé la somme de 320.000 euros pour être autorisée à utiliser le train de la VSOE, en ce compris le logo tel qu'annexé au contrat conclu entre les sociétés TAPIOCA et VSOE le 13 mai 2008,

Cette action intervient plus de quatre ans après le lancement d'une campagne d'envergure que WL DIFFUSION ne peut avoir ignoré, et alors que la diffusion a cessé en 2012,

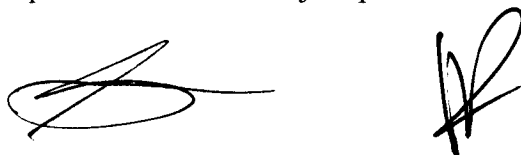
-fin 2012 WL DIFFUSION a été rachetée par la société CODIMAGE, « *agence de licence pour marques de luxe* » dont la seule activité consiste à « *gérer des marques prestigieuses* »,

-WL DIFFUSION tente de s'approprier l'ensemble du patrimoine constitué autour du mythique train de l'Orient-Express alors qu'elle n'est en réalité propriétaire depuis 2013 que d'un logo désignant exclusivement des produits dérivés (dont ceux de la classe 3),

-les sociétés ACCOR et COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME (« CIWLT ») ont conservé les marques relatives aux signes PLM et CIWL pour « *les services d'organisation de voyages, services de réservation pour les voyages, services d'accompagnement et de transport de voyageurs* », la marque « Orient-Express », appartient exclusivement à la SNCF, et WL DIFFUSION ne détient aucun droit sur celle-ci,

-en résumé, WL DIFFUSION invoque aujourd'hui une marque semi-figurative désignant uniquement des produits dérivés et notamment ceux de la classe 3, elle prétend par ailleurs être titulaire de droits d'exploitation sur la marque ORIENT-EXPRESS en vertu d'un contrat de licence conclu avec la société SNCF en avril 2003 mais ce contrat est expiré depuis le 5 mai 2013,

-WL DIFFUSION ne démontre pas une exploitation sérieuse de sa marque au sens de la jurisprudence communautaire, aucun des



partenariats qu'elle invoque n'est conclu pour des produits de la classe 3, pour les produits cités le symbole revendiqué apparaît toujours comme accessoire de la marque ORIENT EXPRESS, il n'est pas utilisé à titre de marque, à supposer qu'elle soit sérieuse l'exploitation est faite sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque,

- l'attestation fournie, dépourvue de toute impartialité, ne démontre pas un empêchement légitime d'exploiter le signe,
- l'apparition du signe qui est furtive, tronquée et seulement visible en arrière-plan ne peut représenter un usage à titre de marque, alors que les signes de CHANEL sont omniprésents et dominant le film, ce qui est encore accentué par la notoriété de la marque,
- la notoriété d'une marque s'apprécie à la date des actes invoqués, et WL DIFFUSION devait rapporter la preuve de la notoriété de la marque qu'elle invoque pour les produits dérivés, ce qu'elle ne fait pas, elle se fonde sur des décisions anciennes acquises sur ses marques dans le domaine du transport ferroviaire, elle entretient la confusion entre la notoriété de l'ORIENT EXPRESS et celle du logo litigieux,
- l'action en parasitisme vise à sanctionner la démarche d'un acteur économique se plaçant dans le sillage d'un autre, pour profiter de manière indue de ses investissements afin de se positionner sur un marché, elle suppose de démontrer l'existence d'investissements, or WL DIFFUSION n'apporte aux débats aucun commencement de preuve des investissements qu'elle aurait prétendument réalisés pour la promotion de la marque invoquée,
- WL DIFFUSION n'est pas venue aux droits de CIWLT, elle a simplement acquis en 2013 le logo invoqué pour les seuls produits dérivés, elle n'a plus de licence sur la marque ORIENT EXPRESS,
- l'univers de l'ORIENT EXPRESS ou « *mythe* » n'est pas susceptible d'appropriation,
- les demandes indemnitaires ne sont fondées sur aucun élément sérieux, elles reposent sur des bases de calcul fantaisistes,
- les montants réclamés sont sans rapport avec les accords que la défenderesse a pour habitude de passer lorsqu'elle décide de faire figurer à titre accessoire les produits et donc la marque d'un tiers dans ses films publicitaires dédiés aux produits CHANEL,
- la procédure, abusive et vexatoire, est uniquement motivée par la volonté d'obtenir des dommages et intérêts,
- si les demandes de WL DIFFUSION étaient accueillies, la société TAPIOCA devrait garantir CHANEL de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

La société VENICE SIMPLON-ORIENT EXPRESS LIMITED est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2014. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2015, elle présente les demandes suivantes :

DIRE ET JUGER que la société WL DIFFUSION est mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

CONDAMNER la société WL DIFFUSION à verser à la société VSOE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société WL DIFFUSION aux entiers dépens.



Elle expose pour l'essentiel que :

- l'accord de tournage conclu par la société VSOE et la société TAPIOCA le 13 mai 2008 précise que la société VSOE, propriétaire et exploitant du train, a mis à disposition moyennant la somme de 320.000 euros, de plusieurs wagons du train Venice Simplon-Orient-Express, et a autorisé des prises de vues du train sous certaines conditions qui ont été vérifiées,
- en application de ce contrat, la société TAPIOCA s'est vue concéder un droit d'usage sur les wagons du nom « Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens » et du monogramme de la CIWLT,
- les signes litigieux ne sont pas utilisés à titre de marque mais comme éléments de décor.

La société TAPIOCA FILMS est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2014, présentant les demandes suivantes :

Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
DIRE ET JUGER la société TAPIOCA FILMS recevable et fondée en sa demande d'intervention volontaire et y faisant droit ,
DIRE ET JUGER la société WL DIFFUSION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
CONDAMNER la société WL DIFFUSION à verser à la société TAPIOCA FILMS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société WL DIFFUSION aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Vincent Tolédano, avocat,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement en ce compris au titre des dépens.

Elle expose en substance que :

Pour les besoins du tournage du film « Train de Nuit », les conseils respectifs des sociétés TAPIOCA FILMS et CHANEL ont négocié et conclu à Londres, avec la société VSOE, un contrat en date du 13 mai 2008 portant sur la mise à disposition des wagons du train Venice Simplon-Orient Express,
-selon la jurisprudence constante du tribunal, la société WL DIFFUSION est irrecevable à poursuivre l'interdiction de fait du film de Jean-Pierre Jeunet faute de mise en cause de ses auteurs,
-comme démontré par la société CHANEL, la société WL DIFFUSION qui n'a subi aucun préjudice, ne saurait invoquer une quelconque contrefaçon de marque ni acte parasitaire,
-sa société VSOE est titulaire de l'ensemble des droits nécessaires à la production et à la diffusion du film acquis par TAPIOCA, conformément aux termes du contrat du 13 mai 2008, ce dont la demanderesse était informée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2015 et l'affaire a été plaidée le 30 mai 2016.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.



MOTIFS :

1-La demande de déchéance des droits de la société LW DIFFUSION sur la marque semi-figurative n°96619149 pour les produits de la classe 3 :

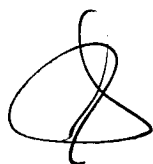
En application de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle « *encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans* ».

Est assimilé à un tel usage celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement.

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par le titre. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, leur nature, les caractéristiques du marché en cause, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. La preuve de l'exploitation, qui incombe au titulaire de la marque, peut être rapportée par tous moyens.

La marque doit être utilisée pour tous les produits ou services visés à son enregistrement.

Aux fins de démontrer un usage sérieux de sa marque pour les produits de la classe 3, la société WL DIFFUSION communique d'une part, un catalogue « *collection 2005* » présentant notamment des produits pour le bain, et d'autre part, un extrait du catalogue 2010 de la société PF CONCEPT bénéficiant d'un contrat de concession de sous-licence signé le 7 octobre 2005, dont l'annexe 1 -page 15- ne précise pas la liste des produits de la classe 3 entrant dans le champ de l'accord. Indépendamment du secteur des cadeaux d'entreprise dans lequel opère la société PF CONCEPT et de la présence sous le signe litigieux de la mention « *ORIENT EXPRESS* », ces deux seules pièces ne peuvent en tout état de cause être considérées comme suffisantes pour établir une exploitation sérieuse de la marque au regard des critères rappelés plus haut, puisqu'ils ne concernent que des usages isolés et ponctuels sur deux années alors que la société WL DIFFUSION a acquis les droits d'exploitation du titre pour la classe concernée dès 1997, et qu'aucun élément n'est par ailleurs fourni ni sur les ventes, ni sur le chiffre d'affaires généré par les articles commercialisés sous le signe semi-figuratif invoqué.



Enfin, la société demanderesse ne peut se prévaloir du « *juste motif* » prévu par l'article L714-5 précité pour expliquer cette absence d'usage sérieux en ce qu'aux fins de démontrer l'existence de projets d'exploitation de la marque, elle s'appuie uniquement sur une attestation de Robert SALMON -ancien vice-président chargé de la stratégie au sein du groupe L'OREAL- mentionnant l'engagement de pourparlers qui ne sont confirmés par aucune autre pièce. Par ailleurs outre le fait que les termes de ce témoignages reflètent un parti-pris amoindrissant sa force probante, la prétendue impossibilité d'exploiter la marque dans le cadre de partenariats avec des distributeurs du secteur de la parfumerie et des cosmétiques en raison de l'opération publicitaire de la société CHANEL repose sur un lien de causalité qui n'est nullement établi, dès lors que la défenderesse indique sans être contredite sur ce point que le film a commencé à être diffusé en mai 2009, et que selon la même attestation, les premières « *négociations poussées* » avec des sociétés susceptibles d'exploiter l'univers évoqué par la marque litigieuse pour promouvoir des produits de parfumerie ont débuté en 2006.

La demande en déchéance doit en conséquence être accueillie selon les modalités indiquées au dispositif et prendre effet, dès lors qu'il n'existe pas non plus de preuve d'une exploitation sérieuse antérieure qui aurait cessé, à compter du 29 mars 2001 soit au terme d'un délai de 5 ans suivant son enregistrement pour les produits de la classe 3 visés au dépôt.

La déchéance des droits de la société WL DIFFUSION sur la marque sur la marque semi-figurative n°96619149 pour les produits de la classe 3 conduit au rejet des demandes présentées au titre de la contrefaçon.

2-La protection revendiquée au titre de la marque renommée :

En application de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

La société WL diffusion fait valoir que sa marque semi-figurative a été le décor de nombreux événements historiques ou romanesques, et constitue un emblème essentiel de l'histoire des transports ferroviaires et du voyage.

Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une large fraction du public et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits et services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment de l'atteinte alléguée. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet ou encore, l'existence de sondages attestant de sa connaissance par le consommateur.

Ainsi que le souligne la société CHANEL, la société WL DIFFUSION ne peut se prévaloir de décisions de justice constatant la renommée de la marque en cause 20 ans avant les actes reprochés. Il n'est certes pas



contesté que le signe complexe litigieux est utilisé par la CIWLT depuis 1911, et reste évocateur des voyages luxueux des années 30 présents dans la littérature et le cinéma. Mais la demanderesse, qui verse aux débats une présentation de l'exposition intitulée « *il était une fois l'Orient-Express* » organisée en 2014, un document édité par la CIWLT en 1996 et des affiches qui ne montrent pas toutes le signe litigieux (pièces WLD 36, 38 et 39) ainsi qu'une série de contrats de licence dont certains sont postérieurs aux agissements reprochés, ou portent sur d'autres visuels et éléments figuratifs, n'établit pas ce faisant que la marque complexe n°96619149 est en elle-même, prise isolément sans référence à l'univers des trains et notamment à la dénomination « ORIENT-EXPRESS », dotée du pouvoir d'attraction qui lui est prêté et connue d'une large partie du public.

Cette connaissance du signe n'est en effet démontrée ni par des sondages, ni par des éléments quantitatifs tels que le chiffre d'affaires généré par les exploitations sous licence.

Dans ces conditions, la renommée de la marque semi-figurative n°96619149 de la société WL DIFFUSION n'apparaît pas suffisamment établie pour prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article L713-5 cité plus haut.

3-Les actes de parasitisme :

Les agissements parasitaires, sanctionnés en application de l'article 1382 du code civil, consistent à s'approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.

La société WL DIFFUSION soutient que la société CHANEL et son producteur TAPIOCA FILMS ont adopté une stratégie délibérée d'appropriation d'une image de marque « *synthétisant voyage, aventure, luxe, histoire et sensualité* » constituée autour des marques COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS et ORIENT EXPRESS, laquelle a été bâtie progressivement au moyen d'investissements constants et de la promotion active de licences de marques de la part de WL DIFFUSION ainsi que par la conclusion de multiples contrats de partenariat.

La société CHANEL conteste ce grief en indiquant qu'aux termes d'un contrat conclu le 13 mai 2008 entre la société VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS qui est propriétaire des voitures et la société TAPIOCA FILMS, celle-ci a acquis moyennant une somme de 320.000 euros le droit de montrer les éléments du train dont ses décors.

L'accord de tournage (Pièce 1 VSOE) comporte des clauses particulières et des conditions générales, dont l'article 7 « *propriété intellectuelle* » stipule notamment au point 7.4 que « *si le producteur souhaite utiliser l'écusson wagon-lits (qui figure sur le côté de chaque wagon du train) il ne pourra être reproduit que conformément à ce qui figure en annexe 5 (sans altération ni modification) et uniquement dans des éléments intégrant le(s) wagon(s) dans leur entier et en aucun cas le producteur ne devra reproduire ou utiliser, de quelque manière que*



ce soit, l'écusson wagon-lits séparément de l'image, quelle qu'elle soit, d'un ou des wagons (dans leur entier) ».

Le contrat du 29 janvier 1980 évoqué plus haut conclu entre la CIWLT et la société SEA CONTAINERS Inc. prévoit qu' « en considération de la vente des voitures à SC dans les termes et conditions du présent contrat, CIWLT concède à SC pendant toute la durée de vie de chacune des voitures les droits suivants :

a) l'usage sur les voitures vendues :

-du nom « compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens »,

-du monogramme de la CIWLT

(...) ».

En l'espèce ainsi que le relève la société CHANEL, le visionnage des différentes séquences du film publicitaire montre que si les éléments verbaux et figuratifs de la marque invoquée apparaissent de manière fugitive et secondaire en arrière-plan dans les scènes présentant l'actrice Audrey Tautou d'abord sur le quai, puis à la fenêtre du train, le signe « CHANEL » est à l'inverse omniprésent du fait de nombreux plans rapprochés du flacon de parfum « CHANEL n°5 », dont la forme caractéristique et le nom sont constamment mis en évidence, et de la scène finale du film faisant apparaître le sigle CHANEL constitué des C entrelacés, puis en dernier lieu le produit venant s'y substituer par superposition d'images.

Dans ces conditions, la marque de la société WL DIFFUSION apparaît à titre de décor et associée uniquement aux voitures du train sur lesquelles elle est apposée, et cette utilisation n'est pas remise en cause par le fait que comme le reconnaît la défenderesse, le blason a été déplacé pour des raisons de cadrage afin qu'il puisse être visible lorsque l'actrice monte dans le train. En effet même si cette visibilité était voulue, elle n'a pas pour conséquence de faire du signe un usage à titre de marque mais seulement de le montrer comme un élément important de l'atmosphère du film.

Au regard de cette utilisation du monogramme ou « *écusson* » composant la marque, que l'accord de tournage autorisait sous certaines conditions précises et moyennant une contrepartie financière, la société CHANEL ne peut se voir reprocher aucun acte de parasitisme puisque de la même façon, la valeur prétendument captée de façon injustifiée à savoir « *le mythe de l'orient express* » et les associations suggérées par cette évocation font partie des éléments du train dont l'exploitation a été contractuellement prévue.

La société WL DIFFUSION ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes réparatrices et indemnitaires de sorte que ni le moyen d'irrecevabilité des demandes d'interdiction tirées de l'absence de mise en cause des auteurs, ni l'action en garantie dirigée contre la société TAPIOCA FILMS, devenus sans objet, n'ont lieu d'être examinés.

4-Demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :

La société CHANEL soutient que la procédure est abusive et vexatoire en ce que la société WL DIFFUSION, qui a vu ses demandes rejetées au stade du référé, a attendu plus de 4 ans après la diffusion du film pour invoquer des droits sur sa marque qu'elle affirme détenir depuis 1996.



Ces circonstances ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une action engagée de manière abusive, en ce que notamment les mesures provisoires initialement sollicitées avaient un autre objet et reposaient pour partie sur des fondements différents, les demandes indemnitaires présentées à ce titre seront rejetées.

La société WL DIFFUSION, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maîtres Marie GEORGES PICOT et Vincent TOLEDANO, et sera condamnée à verser aux défendeurs, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros au bénéfice de la société CHANEL et à la somme de 1.500 euros au bénéfice de chacune des sociétés VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS et TAPIOCA FILMS.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

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

PRONONCE la déchéance des droits de la société WL DIFFUSION sur la marque semi-figurative n°96619149 pour les produits de « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices* », à compter du 29 mars 2001 ;

DIT que la décision une fois définitive sera transmise à l'INPI à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente pour transcription sur le registre national des marques ;

DIT que la société WL DIFFUSION n'établit pas bénéficiaire de la protection au titre de la marque renommée ;

REJETTE les demande de la société WL DIFFUSION au titre de la contrefaçon de marque ;

REJETTE les demandes de la société WL DIFFUSION au titre des atteintes à la marque renommée ;

REJETTE les demandes de la société WL DIFFUSION au titre des actes de parasitisme ;

DEBOUTE la société CHANEL de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

DECLARE sans objet la demande de garantie dirigée contre la société TAPIOCA FILMS ;

DIT n'y a voir lieu de statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société TAPIOCA FILMS ;



CONDAMNE la société WL DIFFUSION à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de:
-8.000 euros au bénéfice de la société CHANEL ;
-1.500 euros au bénéfice de la société VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS ;
-1.500 euros au bénéfice de la société TAPIOCA FILMS ;

CONDAMNE la société WL DIFFUSION aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maîtres Marie GEORGES PICOT et Vincent TOLEDANO ;

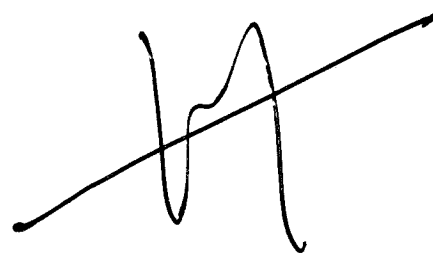
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 01 Juillet 2016

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Picot', written over a large, loopy circular flourish.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' with a long horizontal stroke extending to the right.