

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section
N° RG : 09/18687

Assignation du 26 Novembre 2009
JUGEMENT rendu le 28 Avril 2011

DEMANDEUR

Monsieur Mario SILVA
3 allée des Charmilles
77420 CHAMPS SUR MARNE
Représenté par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E
1654

DÉFENDEURS

Société LUSAFRICA
115 rue Lamarck
75018 PARIS

Monsieur Emmanuel LIMA
99, boulevard Maiesherbes
75008 PARIS
Représentés par Me Maria-Julia CERQUEIRA DE LA VEGA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C1643 et plaidant par Me Jean-Noel BERTHOLE avocat au barreau des Hautes-
Alpes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laure COMTE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge
Cécile VITON, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 11 Mars 2011 tenue publiquement
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

M. Mario Silva expose qu'en 1977, M. Luis Da Silva, qui est musicien, a créé un groupe de musique d'influence afro-latine auquel il a donné le nom de Cabo Verde Show et qui a connu le succès jusqu'en 1984 avant de traverser une période d'inactivité de 1988 à 1995. Par acte en date du 27 mai 1994, M. Luis Da Silva a cédé à son frère, M. Mario Silva, tous les droits afférents à son activité de producteur du groupe Cabo Verde Show et ce dernier a déposé le 5

mai 1995 la marque éponyme avant de devenir le producteur exécutif et le manager du groupe, composé alors de quatre musiciens, et de connaître de nouveau le succès. Le 10 août 2006, la société de production Harmonia a conclu avec trois des musiciens du groupe Cabo Verde Show, en dehors de M. Silva, un contrat exclusif d'enregistrement et de cession de droits d'auteur.

Un album "Cabo Verde Show 2008" a été édité et des tournées musicales ont été organisées par la société Lusafrica sans que M. Mario Silva l'ait autorisée à utiliser le signe Cabo Verde Show. Par acte du 28 avril 2009, M. Silva a fait assigner la société Lusafrica en référé pour obtenir l'interdiction d'utiliser la marque Cabo Verde Show sans son autorisation et le retrait de l'album de la vente.

M. Silva a été débouté de sa demande et, par acte des 26 et 27 novembre, 1er et 9 décembre 2009, il a assigné devant ce tribunal la société Lusafrica et Messieurs Fernando Da Cruz, Emmanuel Lima et René Cabrai en contrefaçon et en réparation de son préjudice. Par actes des 19 janvier 2010 et 2 mars 2010, M. Silva a transigé avec Messieurs Cabrai et Da Cruz et il s'est désisté de ses demandes à leur endroit.

Dans ses dernières conclusions, M. Silva fait valoir, à titre principal, que M. Luis Da Silva était titulaire d'un droit d'auteur sur le nom "Cabo Verde Show" avant la formation du groupe musical du même nom, que les droits patrimoniaux sur ce nom lui ont été cédés par acte du 27 mai 1994, que ce nom présente un caractère original du fait de l'association des termes portugais "Cabo Verde" et anglais "Show" et de l'utilisation d'une métonymie pour désigner des musiciens issus du Cap Vert et qu'il est donc titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ce nom en vertu de la cession précitée.

Il en résulte que l'édition de l'album "Cabo Verde Show 2008" et l'organisation de concerts par la société Lusafrica constituent, selon le demandeur, une atteinte à ses droits patrimoniaux sur la dénomination Cabo Verde Show.

M. Silva fait également valoir qu'il est titulaire des marques verbales "Cabo Verde Show" déposées respectivement le 5 mai 1995 pour des services d'orchestre en classe 41 et le 8 décembre 2006 pour des supports d'enregistrement audio et visuels et des services d'orchestre production, discographique, production et organisation de spectacles et que l'exploitation non autorisée du signe dont s'agit constitue des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation illicite de ce signe. M. Silva demande la condamnation de la société Lusafrica et de M. Emmanuel Lima à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon du nom "Cabo Verde Show" et la somme de 120.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques éponymes.

A titre subsidiaire, il soutient qu'en reproduisant et en imitant le signe Cabo Verde Show, les défendeurs ont porté atteinte à ses droits indivis sur la dénomination collective Cabo Verde Show et il demande l'allocation de la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Par ailleurs, M. Silva sollicite des mesures d'interdiction et de retrait du commerce des albums litigieux sous astreinte ainsi que la publication du jugement à intervenir et le versement de la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, il conclut à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs.

Par conclusions du 17 février 2011, la société Lusafrica et Messieurs Lima et Da Cruz font valoir, en substance, que :

-M. Luis Da Silva n'a pas constitué seul le groupe Cabo Verde Show qui a été fondé en 1977 par trois artistes, dont lui-même.

-M. Mario Silva ne fait plus partie du groupe de musiciens depuis 1984 et il ne peut donc prétendre à aucun droit sur la dénomination du groupe dont s'agit.

-dès lors, le dépôt par M. Silva des marques verbales "Cabo Verde Show" le 5 mai 1995 et le 8 décembre 2006 est frauduleux comme portant atteinte en connaissance de cause à l'usage antérieur d'un nom nécessaire à l'activité professionnelle du groupe musical, étant précisé que la dénomination Cabo Verde Show est indissociable de l'existence du groupe qu'elle désigne, appartient indivisément aux membres de ce groupe et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation au titre de la propriété intellectuelle.

En conséquence, les défendeurs sollicitent la nullité des marques verbales "Cabo Verde Show" n° 95570562 et n° 3468162 déposées par M. Silva. Par ailleurs, M. Da Cruz demande la nullité du protocole d'accord conclu avec M. Silva le 9 mars 2010 "en raison de son caractère léonin et privatif de la liberté d'exercer" son art.

A titre reconventionnel, ils font valoir que la licence d'exploitation du double CD "Best of Cabo Verde Show" concédée à M. Rodrigues pour les USA et l'exploitation du triple CD du même nom commercialisé par M. Silva constituent, à défaut d'accord des artistes interprètes, des actes de contrefaçon et ils demandent notamment qu'il lui soit fait injonction de cesser les exploitations contrefaisantes et de déclarer le nombre d'albums vendus sous astreinte, de communiquer les contrats conclus et les droits perçus au titre de ces exploitations, de régulariser les autorisations de Messieurs Lima et Da Cruz pour ces exploitations et de payer les redevances consécutives qui leur sont dues, outre le versement de la somme de 3.000 € à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts et de la même somme à chacun des défendeurs par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du protocole transactionnel du 9 mars 2010

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de désistement partiel en date du 24 juin 2010 constatant l'extinction de l'instance opposant M Mario SILVA à M Fernando DA CRUZ et M René CABRAL et le dessaisissement de la juridiction. M Fernando DA CRUZ n'est plus partie à l'instance et n'est donc pas fondé à solliciter la nullité du protocole d'accord du 9 mars 2010.

Sur la titularité des droits sur la dénomination "Cabo Verde Show"

Il est constant que le groupe de musiciens originaires du Cap-Vert intitulé "Cabo Verde Show" a été créé en 1977 par M. Luis Da Silva avec Manu Lima, Gérard et Jean-Claude Mendes, Eça Monteiro, Manuel Gomez et Mario Silva, soit sept musiciens, ainsi qu'il ressort de l'historique du groupe paru dans le livret de l'album "Santa Catharina" (1996) qui précise que le départ de Gérard Mendes a été compensé par l'arrivée en 1985 de M. René Cabrai en soulignant que le groupe s'est ouvert aussi à d'autres musiciens "ravivant sans cesse le

métissage par pincées de bossa, de soukous, de zouk ou de rythmes cubains, tandis que Manu Lima, arrangeur, préservait la couleur particulière".

Il apparaît que M. Emmanuel Lima est le musicien qui a donné au groupe son style et le son qui lui appartient en propre en sa qualité de chanteur et d'arrangeur. Il est également constant que le groupe a connu des vicissitudes, que certains musiciens l'ont quitté et que d'autres l'ont rejoint plus tard comme M. Da Cruz mais qu'il ne s'est jamais dissous malgré un ralentissement d'activité entre 1987 et 1995 et qu'il a conservé son identité artistique que le livret de l'album susvisé définit de la façon suivante : "...Cabo Verde Show a su tirer parti de toutes les influences pour produire une musique créole moderne - pimentée d'un retour aux sources africaines, chaloupée de salsa, mais toujours fidèle à sa couleur cap-verdienne".

Il est établi que le 10 août 2006, la société Harmonia et le groupe Cabo Verde Show, composé alors de Messieurs Manu Lima, René Cabrai, Fernando Da Cruz et Gérard Mendes, ont signé un contrat d'enregistrement exclusif pour la production et l'exploitation d'un album qui a été enregistré et commercialisé sous le titre "Cabo Verde Show 2008".

Dans ce contexte, M. Mario Silva prétend que M. Luis Da Silva serait seul titulaire des droits d'auteur sur le titre original "Cabo Verde Show" et qu'il les lui en aurait cédés par acte du 27 mai 1994. Cet acte manuscrit est ainsi rédigé :

"Je (soussigné Luis Da Silva) déclare sur l'honneur avoir créé et réuni les musiciens du groupe musical Cabo Verde Show dont je donne le nom en 1977 ainsi que producteur du premier disque vinyl. Je cède tous les droits à mon frère Mario Silva et aussi les droits d'auteur sur le nom du groupe Cabo Verde Show". Cependant, il est acquis que, quelque soit la composition passagère d'un groupe musical et son évolution liée aux départs et à l'arrivée de nouveaux artistes en son sein, le nom d'un groupe est le garant de sa permanence et le symbole du projet artistique qui le sous-tend et qu'il est donc indissociable de l'existence du groupe qu'il désigne et de son expression stylistique originale.

En effet, la dénomination collective du groupe de musiciens appartient indivisément aux membres de ce groupe et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation individuelle au titre du droit d'auteur. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. Silva, le groupe "Cabo Verde Show", qui existe depuis 1977, possède bien une identité artistique permanente et M. Luis Da Silva, à supposer même que l'initiative de réunir des musiciens pour constituer ledit groupe lui revienne, ne pouvait se prévaloir d'un droit privatif sur le nom du groupe qui ne lui a jamais appartenu en propre et qui est la propriété indivise des membres de ce groupe qui ont contribué à lui donner sa personnalité depuis l'origine, peu important que le demandeur ait pu exercer des fonctions de "manager" ou de "producteur exécutif du groupe de 1995 à 2006.

Dans ces conditions, M. Da Silva n'a pu valablement céder à son frère, M. Mario Silva, des droits d'auteur sur une dénomination dont il n'était pas titulaire et il convient de déclarer ce dernier irrecevable en sa demande.

Sur les dépôts des marques "Cabo Verde Show".

Il est constant que M. Silva a déposé en son nom une première marque verbale "Cabo Verde Show" le 5 mai 1995 pour désigner des "services d'orchestre" sous le n° 95570562, qui n'a pas été renouvelée, puis une seconde marque verbale "Cabo Verde Show" le 8 décembre 2006 sous le n° 3468162 pour désigner des "supports d'enregistrement audio et visuels

et des services d'orchestre production, discographique, production et organisation de spectacles". Le dépôt d'une marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui à son insu d'un signe nécessaire à son activité. Il est incontestable que le signe Cabo Verde Show, qui est le nom du groupe musical lui-même, est indispensable à l'exercice de son activité artistique.

M. Silva fait valoir qu'à l'époque du dépôt initial, en 1995, le groupe n'avait plus aucune activité depuis 1988 et que, loin de priver le groupe d'un signe nécessaire à son activité, le dépôt de la marque lui a permis d'exercer son rôle de producteur et de relancer l'activité du groupe, la mention de la marque sur les albums produits entre 1995 et 2006 démontrant que les musiciens étaient conscients de ce dépôt et qu'ils consentaient à l'usage de cette marque par le demandeur.

Cependant, force est de constater que M. Silva n'était pas obligé de déposer en son nom la marque "Cabo Verde Show" pour exercer ses fonctions de manager du groupe et, contrairement à ce qu'il indique, le groupe a continué à donner des concerts de 1988 à 1995 même si son activité était alors réduite, étant ajouté que la mention de la marque sur les albums produits après 1995 ne prouve pas que les musiciens aient nécessairement consenti à l'appropriation de cette marque par M. Silva qui ne faisait plus partie du groupe, en tant que musicien, depuis 1984.

Il convient d'ajouter, à titre superfétatoire, que M. Silva ne pouvait déposer ce signe comme marque en ce qu'il porte atteinte aux droits antérieurs des musiciens du groupe sur la dénomination Cabo Verde Show dont ils sont propriétaires indivis.

Par conséquent, il convient de débouter M. Silva de ses demandes sur le fondement des marques litigieuses et de prononcer la nullité des marques "Cabo Verde Show" n° 95570562 déposée le 5 mai 1995 et n° 3468162 déposée le 8 décembre 2006.

Sur la dénomination collective

S'il est acquis que le nom choisi pour l'usage commun des membres d'un groupe musical est indivis entre eux, seuls les musiciens du groupe qui assurent la permanence du projet artistique ont le droit d'utiliser la dénomination collective de l'ensemble.

Or, il est établi que M. Mario Silva ne fait plus partie des musiciens du groupe Cabo Verde Show depuis 1984 et qu'il n'a exercé à partir de l'année 1995 que des fonctions de "producteur exécutif ou de "manager" du groupe qui ne relèvent pas du domaine de la création musicale. Dans ces conditions, il ne peut revendiquer aucun droit indivis sur la dénomination Cabo Verde Show et il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles

Les demandes reconventionnelles de Monsieur Lima concernent exclusivement leurs droits d'artistes-interprètes de sorte que les dispositions de l'article L.113 -3 du code de propriété intellectuelle sont inapplicables. M. Silva a accordé un contrat de licence à M. Menny Rodrigues le 23 avril 2005 pour la fabrication et l'exploitation de 1000 CD du "Best Of de Cabo Verde Show" mais force est de constater que ce document est succinct et ne comporte aucune mention relative au territoire concédé, à la durée, aux redevances et droits d'auteurs, au paiement de ces redevances et, d'une manière plus générale, à l'exécution du contrat.

Par ailleurs, cette exploitation du CD litigieux n'a pas été soumise à l'autorisation écrite des artistes-interprètes, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, alors même que M. Lima interprète l'ensemble des enregistrements contenus dans cet album. En outre, il apparaît que le CD "Best Of Cabo Verde Show" est actuellement commercialisé sur les sites CaboVerdeOnline.com et pirosmusic.com sans que cette nouvelle communication au public ait été expressément autorisée par les artistes-interprètes.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication formée par Monsieur Lima dans les termes du dispositif du jugement. En revanche, il convient de les débouter de leur demande en dommages et intérêts qui n'est pas justifiée en l'espèce dès lors que M. Silva a agi dans le cadre des fonctions informelles de "manager" du groupe qu'il a exercé de façon non équivoque jusqu'en 2006.

L'équité commande l'allocation à chacun des défendeurs de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que M Fernando DA CRUZ n'est plus partie à la présente instance et n'est donc pas fondé à solliciter la nullité du protocole d'accord du 9 mars 2010.

Déclare M. Mario Silva irrecevable en sa demande au titre des droits d'auteur

Sur la dénomination "Cabo Verde Show".

Prononce la nullité des marques verbales "Cabo Verde Show" n° 95570562 et n° 3468162 déposées par M. Mario Silva, par application de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

Ordonne la transmission du jugement par la partie la plus diligente à l'INPI aux fins de transcription au Registre National des Marques.

Déboute M. Mario Silva de l'ensemble de ses demandes.

Fait injonction à M. Silva de produire les contrats conclus avec l'éditeur licencié pour le territoire des USA concernant le double CD "Best Of de Cabo Verde Show" et les contrats concernant le triple CD "Best Of Cabo Verde Show" actuellement commercialisé sur les sites pirosmusic.com et Cabo VerdeOnline.com et de communiquer le montant des redevances perçues au titre de ces exploitations, sur justificatifs.

Déboute M. Lima du surplus de leurs demandes.

Condamne M. Mario Silva à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Cerqueira de la Vega,
par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 Avril 2011

LE GREFFIER
LE PRESIDENT