

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
14/00274

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 09 avril 2015

DEMANDERESSES

Madame Catherine GAUTHIER
9 rue Lauriston
75016 PARIS

S.A.R.L. COOLGAME
9 rue Lauriston
75116 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège,

Toutes deux représentées par Maître Dominique BRETAGNE
JAEGER du cabinet SCRIBE AVOCATS, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #L0083

DÉFENDERESSE

S.A. HACHETTE LIVRES
43 quai de Grenelle
75015 PARIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités
audit siège,

représentée par Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL CANDE -
BLANCHARD-DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0265

**Expéditions
exécutoires
délivrées le:**

14.04.2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l'audience du 11 Février 2015 tenue en audience publique devant François THOMAS et Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Contradictoire

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

En premier ressort

Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Catherine Gauthier dit être l'auteure d'un jeu de société dénommé "L'apéro" pour lequel elle a reçu la médaille d'argent au concours Lépine en 2005.

Ce jeu est composé d'un coffret rectangulaire de couleur bordeaux contenant un plateau bleu avec diverses cases, un dé, des pions et une règle du jeu. Cette règle du jeu figure en résumé sur le couvercle du coffret sur lequel on lit "*on lance le dé, on avance sa bouteille, on tombe sur une case, on chante, on mange, on boit, on siffle. Ambiance et fous rires assurés*".

Le jeu est animé par des gages et des récompenses.

Elle indique être titulaire de marques déposées suivantes qui ont été renouvelées :

- la marque française semi-figurative numéro 3 244 467 déposée le 8 septembre 2003, en classes 18, 20, 21, 22, 24, 25, 34 et 41,



- la marque française nominale « L'APÉRO » en lettres droites majuscules noires, numéro 3 281 855, déposée le 24 mars 2004, en classes 16, 28 et 41 renouvelée,
- la marque française nominale « L'APÉRO Sans Alcool » en lettres droites noires, majuscules pour le premier terme et minuscules pour Sans Alcool, numéro 3 452 490, déposée le 26 septembre 2006, en classes 16, 28 et 41.

Madame Gauthier indique avoir également déposé le plateau de jeu, le 3 mars 2004 comme dessin et modèle à l'INPI.

Elle est la gérante de la S.A.R.L. Coolgame inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 27 janvier 2005 qui a pour objet en France et à l'étranger la création, l'édition, la commercialisation, la distribution et la vente de jeux.

Elle a conclu avec la société Coolgame un contrat de licence de marque pour l'exploitation des trois marques précitées en France pour une durée de 10 ans, selon acte du 23 février 2005.

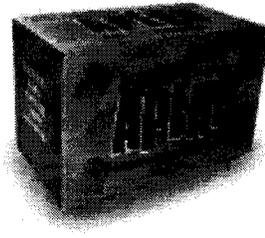
La société Coolgame commercialise différentes déclinaisons du produit "l'apéro de luxe" (prix public 37€), "le coffret" (25€), "le coffret apéro sans alcool" (25€), "L'apéro set de table" (13€) et les "Dés D apéro" (deux dés en hêtre naturel) "Dés D amoureux" ("*deux dés en hêtre rouge pour inviter les joueurs à communiquer tout en douceur*") (9€).

Les produits sont vendus à des distributeurs, magasins de jeux et commerces de vin ou spiritueux et directement sur le site internet de la société exploitante, www.coolgame.fr.

La société Hachette Livre est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 12 décembre 1960, qui a pour objet l'édition et la distribution de livres.

Elle est titulaire de la marque française et internationale Marabout, déposée le 12 mars 1993, sous laquelle elle commercialise des livres pratiques, des livres objets, coffrets sur des sujets pratiques, tels que la cuisine, la santé, le jardinage et des jeux d'esprit.

Elle commercialise sous la marque Marabout, "la boîte d'apéro A déguster sans modération" qui contient 150 cartes réparties en 6 catégories différentes, "amuse-bouche", "entrée", "plats", "trous normands", "fromages" et "desserts" qui proposent des quiz, devinettes, rebus, vrai ou faux, devinettes dont les réponses sont à consulter dans un livre du format des cartes qui est inclus dans la boîte qui se présente comme suit :



Le 9 mai 2013 et le 19 septembre 2013, madame Gauthier a découvert ce produit vendu à la Fnac qu'elle a acheté au prix unitaire de 10,50 €.

Estimant qu'il s'agissait d'un produit contrefaisant son jeu et sa marque "l'Apéro", elle a fait procéder, selon autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris à une saisie-contrefaçon, le 5 novembre 2013, au siège social de l'entreprise Hachette Livre.

Par exploit en date du 13 décembre 2013, madame Gauthier et la société Coolgame ont fait assigner la société Hachette Livre à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale aux fins d'indemnisation.

Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2014, à la demande de la société Hachette Livre, l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon a fait l'objet d'une rétractation pour nullité de fond en raison de l'omission de la signature de l'avocat postulant sur la requête, au terme de laquelle l'ordonnance avait autorisé les mesures de saisie-contrefaçon.

Selon les dernières écritures signifiées par RPVA le 19 janvier 2015, madame Gauthier et la société Coolgame ont demandé au tribunal de :

- Dire la société COOLGAME recevable en ses demandes ;
- Dire que les marques n° 3 244 467 et n° 3 280 855 sont valides ;
- Dire que la société HACHETTE LIVRE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de marque à l'encontre de madame Catherine GAUTHIER et de la société COOLGAME,
- Ordonner à la société HACHETTE LIVRE de cesser tout usage de la dénomination « L'APÉRO » sous quelque forme que ce soit, et quelque titre que ce soit et quelle que soit la forme de commercialisation et ce, sous astreinte,
- Dire que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes,
- Condamner la société HACHETTE LIVRE à verser à la société COOLGAME la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- Condamner la société HACHETTE LIVRE à payer à Madame GAUTHIER la somme de 30.000 € pour le préjudice d'atteinte à sa marque et son préjudice moral,
- Condamner la société HACHETTE LIVRE à payer à chacune des deux demandresses la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dominique BRETAGNE JAEGGER, avocat aux offres de droit,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 janvier 2015, la société Hachette Livre a demandé au tribunal de :

- juger nul et de nul effet les opérations de saisie-contrefaçon diligentées par Maître Jérôme LEGRAIN dans les locaux de la société HACHETTE LIVRE le 15 novembre 2013,
- Ecarter des débats l'ensemble des actes de la procédure de saisie-contrefaçon et les informations recueillies ainsi sans autorisation valable du président du tribunal de grande instance de Paris,
- juger la société COOLGAME irrecevable à agir en la présente instance sur le fondement du droit des marques,
- Prononcer la déchéance totale de la marque semi-figurative « L'APÉRO » n° 3 244 467 déposée le 8 septembre 2003 et renouvelée en 2013 avec effet à compter du 8 septembre 2008,
- la déchéance de la marque verbale n° 3 281 855 portant sur le terme « L'APÉRO » pour l'ensemble des produits et services suivants, avec effet à compter du 8 septembre 2008 : *“jouets, balles ou ballons de jeu, jeux de tables, planches à voile pour le surf. Produits de l'imprimerie, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, prospectus, brochures, calendriers, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique. Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matière plastique. Sacs à ordures (en papier et en matières plastiques. Divertissement, production de films sur bande vidéo. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Microédition”*,
- la déchéance de la marque verbale n° 06 3 452 490 « L'APÉRO Sans Alcool » pour l'ensemble des produits et services suivants avec effet au 26 septembre 2011 : *“Produits de l'imprimerie articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, prospectus, brochures, calendriers, mouchoirs de poche en papier serviettes de toilette en papier linge de table en papier, papier hygiénique. Sacs et sachets, enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou matière plastique) sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques. Jouets, balles ou ballons de jeu, jeux de table, planches à voile pour le surf. Divertissement, production de films sur bande vidéo, montage de bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertissement) service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Micro édition »,*
- juger que ces marques ne sauraient donc servir de fondement à une action en contrefaçon pour des faits qui sont postérieurs à la date d'effet des mesures de déchéance,
- En toute hypothèse prononcer la nullité des marques « L'APÉRO » n° 3 281 855 pour désigner des « jeux, jeux de table et services de jeux proposés en ligne », « L'APÉRO Sans alcool » n° 3 452 490 pour désigner des « jeux, jeux de table divertissement et services de jeux proposés en ligne »,
- En conséquence débouter Catherine Gauthier et la société COOLGAME de leurs prétentions de contrefaçon de ces marques,
- juger en toute hypothèse qu'à les supposer valables, les actes reprochés à la société HACHETTE LIVRE ne sauraient constituer des actes de contrefaçon faute d'usage des signes invoqués à titre de marque,

- débouter Catherine Gauthier et la société COOLGAME de toute demande au titre de la concurrence déloyale,
- A titre extrêmement subsidiaire,
- juger qu'il n'appartient pas au Tribunal de palier la carence des demanderessees dans leur charge de la preuve et rejeter toute demande d'informations complémentaire,
- Les débouter de toute demande d'indemnisation d'un préjudice dont la réalité n'est pas démontrée,
- condamner in solidum Catherine Gauthier et la société COOLGAME à verser à la société HACHETTE LIVRE la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD - DUCAMP, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2015.

MOTIVATION

Sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon

Il n'est pas contesté que, par ordonnance en date du 5 juin 2014, le juge statuant en référé a fait droit à la demande de la société Hachette Livre en rétractation totale de l'ordonnance du 5 juin 2013 ayant autorisé la saisie-contrefaçon.

Les parties devant être remises dans l'état où elles étaient avant cette décision, il a été ordonné la restitution à la société Hachette Livre de l'ensemble des pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 15 novembre 2013 et de tous les exemplaires des procès-verbaux de saisie-contrefaçon rédigés par l'huissier instrumentaire.

La mise à néant des opérations ayant été prononcée par le juge des référés, il convient de constater la nullité des opérations de saisie-contrefaçon.

Le tribunal relève que les demanderessees n'ont communiqué aucune pièce relative à cette procédure et qu'elles n'entendent pas s'en prévaloir.

La demande de la société Hachette Livre de voir écarter les pièces de la procédure de saisie-contrefaçon est donc devenue sans objet.

Sur la recevabilité à agir de la société Coolgame

A titre liminaire, la société Hachette Livre soulève l'irrecevabilité à agir de la société Coolgame sur le fondement du droit des marques au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'un contrat de licence et, qu'en l'absence de preuve de l'inscription de celui-ci au registre national des marques, la société Coolgame ne dispose pas du droit d'agir en contrefaçon conjointement avec madame Gauthier.

La société Coolgame répond qu'elle est bien licenciée de madame Gauthier et que sa demande introduite aux côtés de celle-ci est recevable en application de l'article L 714-7 du code de la propriété

intellectuelle et tend à la réparation d'un préjudice qui lui est propre.

SUR CE

Madame Gauthier a justifié des certificats d'identité des marques françaises semi-figurative et verbales n° 3 244 467, n° 3 281 855 et n° 3 452 490 dont elle est titulaire.

Elle a produit le contrat de licence exclusive d'exploitation de ces marques, consenti à la société Coolgame depuis le 23 février 2005 pour une durée de 10 ans.

Il n'est pas contesté que le contrat de licence n'a pas été publié au registre national des marques.

Aux termes de l'article L 714-7 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, *"le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à agir dans l'instance engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre"*.

En l'espèce la société Coolgame, qui justifie de sa qualité de licencié, poursuit la réparation du préjudice lié à une éventuelle contrefaçon de la marque dont elle est le licencié exclusif, qui lui causerait un préjudice commercial distinct de celui de madame Gauthier.

Il résulte du texte précité qu'elle peut agir aux côtés de madame Gauthier, sur le fondement du droit des marques, pour demander réparation de son préjudice personnel bien que le contrat de licence n'ait pas été publié.

Sur les demandes en déchéance des marques n° 3 244 467, n° 3 281 855 et n° 3 452 490

La société Hachette Livre poursuit la déchéance de la marque en couleur l'Apéro n° 3 244 467 au motif que madame Gauthier n'apporte pas la preuve de l'usage du signe pour aucun des produits visés à l'enregistrement.

Elle invoque également la déchéance des marques verbales l'apéro et l'apéro sans alcool de couleur noire, n° 3 281 855, et n° 3 452 490 en raison de son défaut d'exploitation pour l'ensemble des produits et services visés, autres que les "jeux" et "jeux de table".

Elle a fait valoir sa demande par conclusions signifiées en date du 5 mai 2014.

Madame Gauthier conteste la demande, en soutenant qu'elle utilise la marque n° 3 244 467 sous une forme modifiée :



n'altérant pas son caractère distinctif et ce, pour des cadres en bois, des sacs d'emballage, des sets de table, des boîtes de jeux et autres déclinaisons du jeu qui sont couverts par les produits visés dans le dépôt de la marque.

Elle soutient que les produits commercialisés sont couverts par l'enregistrement de la marque verbale l'apéro et de la marque l'apéro sans alcool notamment pour les "jeux", "jouets", "boîtes en carton ou en papier", "sacs et sachets pour l'emballage".

Elle verse aux débats des preuves d'usage à savoir, des factures de ses distributeurs, des flyers et offres en ligne des produits, participations à des salons, offres promotionnelles qui attestent selon elle, de son usage continu des marques depuis 2005.

SUR CE

En vertu 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 : [...]

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

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 prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu . »

Un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné aux fins d'identifier des produits ou des services.

Il appartient donc à madame Gauthier de justifier des preuves d'usage des trois marques pendant la période des 5 années précédant la date de la demande de la société Hachette Livre, soit entre le 6 février 2009 et le 6 février 2014.

Concernant la déchéance de la marque en couleur semi-figurative "L'APERRO ..." n° 3 244 467

Il n'est pas discuté que le signe est utilisé dans une forme modifiée.

En l'espèce il ressort du certificat d'identité de la marque française n° 3 244 467 déposée le 8 septembre 2003 par madame Gauthier que la marque couvre les produits et services suivants des classes 18, 20, 21, 22,24,25,34 et 41- (pièce 8) - "*Meubles, glaces, (miroirs), cadres objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, succédanées de toutes ces matières ou en matières plastiques. Cintres pour vêtements, commode, coussins, étagères, récipients d'emballage en matières plastiques, fauteuils, sièges vaisseliers, boîtes en bois. Ustensiles et récipients non électrique pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué). Peignes et éponges, verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre de construction) porcelaine, faïence,*

bouteilles, statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, poubelles verres (récipients), vaisselle non en métaux précieux. Tente, bâches, voiles (gréement) matières textiles fibreuses brutes, fibres textiles sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac – sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en matières textiles). Tissus, couverture de lit ou de table. Tissus à usage textile, tissus élastiques, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en imitation cuir. Ceintures (habillement) gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures, de plage, de ski, de sport, sous-vêtements. Tabac, articles pour fumeurs non en métaux précieux ; allumettes briquets pour fumeurs, boîtes ou étuis à cigares non en métaux précieux cendriers (pour fumeurs) non en métaux précieux. Cuir et imitations cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, porte feuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes, sacs d'alpinistes de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions, sacs ou sachets l'enveloppes ; pochettes pour l'emballage (en cuir). Divertissement, activités sportives et culturelles, production de films en bande vidéo, montage de bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertissement services de jeux, proposés en ligne) à partir d'un réseau informatique.”

Madame Gauthier et la société Coolgame revendiquent l'usage de la marque pour une partie des produits visés dans l'enregistrement “*cadres objets d'art en bois*” pour les cadres en bois, “*sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage et sacs ou sachets, enveloppes* pour les sacs d'emballage, “*linge de table non en papier*” pour les sets de table, “*Divertissement, activités culturelles,*” *divertissement services de jeux.*” pour les boîtes de jeu et autres déclinaisons (dés, sets de table, cadres).

Elles ont versé aux débats la boîte du jeu L'APERERO, un cadre de jeu, le set de table jeu, qui est en matière plastifiée et représente le plateau du jeu, et le papier d'emballage, tous ces articles étant revêtus du signe “L'Apéro” dans sa forme modifiée.

Elle a communiqué des factures de ventes à des distributeurs pour des commandes notamment de coffrets “Apero”, de dés, datant de 2005 à 2013 et des captures d'écran internet d'offres du jeu l'Apéro sur des boutiques en ligne datant de 2013 (pièces 14 à 30).

Il ressort cependant de l'examen des produits par rapport à ceux visés dans l'enregistrement que, contrairement à ce que soutient madame Gauthier, les boîtes de jeux commercialisées, en l'occurrence les coffrets, n'entrent pas dans la catégorie “*Divertissement, activités sportives et culturelles, production de films en bande vidéo, montage de bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertissement services de jeux, proposés en ligne) à partir d'un réseau informatique*” dans la mesure où ces boîtes de jeu n'ont aucun rapport avec l'usage d'un réseau informatique, même s'ils sont vendus en ligne, et ne font pas partie de la famille des divertissements spécialement visés.

Il en est de même pour les déclinaisons alléguées du jeu qui seraient les dés, les sets de table, et les cadres.

L'emballage en papier rouge communiqué, dont aucune preuve de distribution n'est apportée, n'entre pas davantage dans la catégorie qui est ainsi définie "*filets ou sacs à provisions, sacs ou sachets l'enveloppes ; pochettes pour l'emballage (en cuir).*"

Concernant les sets de table et les cadres en bois, l'examen des pièces ne révèle aucune facture de distribution les concernant à l'exception d'une seule, qui est le règlement des redevances de la "boutique des inventions" qui, en tant que déposant, a vendu 10 cadres apéro en 2005, 7 en 2006, 2 en 2007 et 3 en décembre 2008 (pièce 25).

Il s'ensuit, au regard de la faible quantité des produits vendus et de leur antériorité par rapport à la période concernée, que madame Gauthier ne démontre pas l'usage sérieux de la marque pour la commercialisation des cadres en bois.

Aucune pièce ne venant justifier de l'exploitation des autres produits visés dans l'enregistrement, il convient de prononcer la déchéance totale de la marque n° 3 244 467 à compter du 6 février 2014.

Concernant la déchéance de la marque verbale l'Apéro n°3 281 855

Il ressort du certificat d'identité que la marque a été déposée le 24 mars 2004 par madame Gauthier pour les produits suivants des classes 16, 28 et 41- pièce 6 - "*Jeux, jouets, balles ou ballons de jeu, jeux de tables, planches à voile pour le surf. Produits de l'imprimerie, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, prospectus, brochures, calendriers, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique. Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matière plastique. Sacs à ordures (en papier et en matières plastiques. Divertissement, production de films sur bande vidéo. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Microédition.*"

Il n'est pas contesté par le défendeur que les coffrets de jeux l'apéro sont des produits désignés par la marque dans la catégorie "jeux" et "jeux de table" qui ne font pas partie de la demande en déchéance.

La société Hachette Livre soutient le défaut d'exploitation des autres produits désignés dans l'enregistrement de la marque tandis que madame Gauthier dit que les dés entrent dans les produits "jouets", les flyers dans "les produits de l'imprimerie et les prospectus", les sacs d'emballage dans les "sacs et sachets (enveloppes pochettes) pour l'emballage" les boîtes du jeu et ses déclinaisons dans "divertissement".

Pour autant, la société Coolgame et madame Gauthier ne démontrent pas commercialiser des sacs d'emballage ou des flyers qui ne sont que les supports des produits mis en vente ; ils ne peuvent en conséquence désigner des produits auxquels la marque étendrait sa protection.

Il est constant que les jeux et les jouets sont des produits distincts, que l'exploitation de l'un des deux produits ne saurait valoir exploitation de l'autre.

En l'occurrence les dés qui sont l'accessoire du jeu, présentés sous différentes déclinaisons, ne peuvent revêtir la qualification de jouet dans la mesure où ils font partie d'un jeu.

Les boîtes de jeux et leurs déclinaisons ne peuvent pas non plus prétendre entrer dans la catégorie des divertissements tels qu'ils sont spécialement décrits dans la désignation retenue par le dépôt de la marque qui visent expressément "*Divertissement, production de films sur bande vidéo*" qui sont sans rapport avec un jeu qui se joue avec des dés et des pions sur un plateau.

Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer de l'exploitation des produits dans les autres catégories la déchéance de la marque sera prononcée pour les produits et services désignés au dépôt de la marque à l'exception des "jeux" et "jeux de table" à compter du 6 février 2014.

Concernant la déchéance de la marque verbale "L'apéro sans alcool"
n° 06 3 452 490

Il ressort du certificat d'enregistrement de la marque qu'elle a été déposée par madame Gauthier le 26 septembre 2006 pour les produits et services suivants des classes 16, 28 et 41 - pièce 10 - "*Produits de l'imprimerie articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, prospectus, brochures, calendriers, mouchoirs de poche en papier serviettes de toilette en papier linge de table en papier, papier hygiénique. Sacs et sachets, enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou matière plastique) sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques. Jeux, jouets, balles ou ballons de jeu, jeux de table, planches à voile pour le surf. Divertissement, production de films sur bande vidéo, montage de bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertissement) service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Micro édition.* »

Il n'est pas contesté par le défendeur que les coffrets de jeux l'apéro sont des produits désignés par la marque dans la catégorie "jeux" et "jeux de table" qui ne font pas partie de la demande en déchéance.

La société Hachette Livre soutient le défaut d'exploitation des autres produits désignés dans l'enregistrement de la marque tandis que les demanderesse prétendent exploiter sous le signe "l'Apéro Sans Alcool" les "produits d'imprimerie", "boîtes en carton ou en papier", "cartes prospectus brochures", "linge de table en papier", "sac et sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage", "jouets" "jeux de table" "divertissement" et "service de jeux".

Elles communiquent à ce titre, la commande de 1269 boîtes de jeu "apéro sans alcool" en date du 11 mai 2010 et des factures de ventes de coffrets Apéro sans alcool datant de 2013 et 2014, (pièces 86, 103, 104 et 59) et une série de facture d'imprimerie et de pièces établissant sa participation à des salons (pièces 89 à 101).

Il est constant que les jeux et les jouets sont des produits distincts, que l'exploitation de l'un des deux produits ne saurait valoir exploitation de l'autre.

En l'occurrence les dés qui sont l'accessoire du jeu, présentés sous différentes déclinaisons, ne peuvent revêtir la qualification de jouet dans la mesure où ils font partie d'un jeu.

Les boîtes de jeux et leurs déclinaisons ne peuvent pas non plus prétendre entrer dans la catégorie des divertissements tels qu'ils sont spécialement décrits dans la désignation retenue par le dépôt de la marque qui visent expressément "*Divertissement, production de films sur bande vidéo*" qui sont sans rapport avec un jeu qui se joue avec des dés et des pions sur un plateau.

Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer de l'exploitation des produits dans les autres catégories la déchéance de la marque sera prononcée pour les produits et services désignés au dépôt de la marque à l'exception des "jeux" et "jeux de table" à compter du 6 février 2014.

Concernant la déchéance de la marque verbale "L'apéro sans alcool"
n° 06 3 452 490

Il ressort du certificat d'enregistrement de la marque qu'elle a été déposée par madame Gauthier le 26 septembre 2006 pour les produits et services suivants des classes 16, 28 et 41 - pièce 10 - "*Produits de l'imprimerie articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, boîtes en carton ou en papier, affiches, albums, cartes, prospectus, brochures, calendriers, mouchoirs de poche en papier serviettes de toilette en papier linge de table en papier, papier hygiénique. Sacs et sachets, enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou matière plastique) sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques. Jeux, jouets, balles ou ballons de jeu, jeux de table, planches à voile pour le surf. Divertissement, production de films sur bande vidéo, montage de bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertissement) service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Micro édition.* »

Il n'est pas contesté par le défendeur que les coffrets de jeux l'apéro sont des produits désignés par la marque dans la catégorie "jeux" et "jeux de table" qui ne font pas partie de la demande en déchéance.

La société Hachette Livre soutient le défaut d'exploitation des autres produits désignés dans l'enregistrement de la marque tandis que les demanderesse prétendent exploiter sous le signe "l'Apéro Sans Alcool" les "produits d'imprimerie", "boîtes en carton ou en papier", "cartes prospectus brochures", "linge de table en papier", "sac et sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage", "jouets" "jeux de table" "divertissement" et "service de jeux".

Elles communiquent à ce titre, la commande de 1269 boîtes de jeu "apéro sans alcool" en date du 11 mai 2010 et des factures de ventes de coffrets Apéro sans alcool datant de 2013 et 2014, (pièces 86, 103, 104 et 59) et une série de facture d'imprimerie et de pièces établissant sa participation à des salons (pièces 89 à 101).

Si la commercialisation des coffrets de jeux n'est pas contestée, il ressort de l'examen des factures d'imprimerie qu'elles concernent l'impression de cartes de visite ou de flyers, ou panneau, sans autre indication ou précision qui paraissent être du matériel publicitaire, utilisé probablement pour promouvoir le jeu, mais pas un produit commercialisé par madame Gauthier ou la société Coolgame.

Les demanderesse ne peuvent davantage prétendre commercialiser dans la catégorie "boîte en carton" la boîte du jeu qui n'en est que l'accessoire ou le contenant.

Pour les motifs déjà énoncés, les boîtes de jeux et leurs déclinaisons ne peuvent pas non plus prétendre entrer dans la catégorie des divertissements tels qu'ils sont décrits dans la désignation retenue par le dépôt de la marque qui visent "*Divertissement, production de films en bande vidéo, montage de bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertissement) services de jeux, proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique)*".

Le tribunal relève qu'aucun autre justificatif n'est produit par les demanderesse établissant une commercialisation d'articles revêtus du signe "l'apéro sans alcool" dans le "linge de table en papier" "sac et sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage".

Il s'ensuit qu'à défaut de démontrer l'exploitation des produits dans les catégories à l'exception des "jeux" et "jeux de table", la déchéance de la marque sera prononcée pour les produits et services désignés à compter du 6 février 2014.

Sur la nullité des marques l'apéro n° 3 281 855 et "l'apéro sans alcool" n° 3 452 490

La société Hachette Livre soutient que les marques verbales L'apéro et L'apéro sans alcool sont nulles pour défaut de caractère distinctif en vertu de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où il s'agit de l'emploi d'un terme générique "l'apéro". Selon la défenderesse, ce terme même s'il est argotique, désigne le fait que le jeu est destiné à être pratiqué au moment de l'apéritif.

Madame Gauthier s'y oppose au motif que l'apéro n'est pas un terme générique qui désigne les produits et services visés dans l'enregistrement des marques.

Elle soutient que le terme est seulement évocateur du moment où le jeu peut être le plus propice à utiliser. Elle ajoute que la validité de la marque doit s'apprécier au jour de son dépôt soit en 2004, date à laquelle l'association du jeu à l'apéritif était un élément nouveau dans la société.

SUR CE

En vertu de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, "*Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.*

Sont dépourvus de caractère distinctif : [...]

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la

*qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage."*

En vertu de l'article L. 714-3, alinéa premier du code de la propriété intellectuelle, "est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4" de ce code.

Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque.

Il est constant qu'une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles.

Comme l'indique la demanderesse, selon le dictionnaire argot français, l'apéro désigne un moment convivial avant de prendre un repas, il désigne aussi couramment une boisson.

Il résulte de l'examen des marques ci-dessus que Madame Gauthier a déposé les signes "l'apéro" et "l'apéro sans alcool" pour un certain nombre de produits et notamment des jeux et des jeux de table qui n'ont pas de point de contact direct avec la signification du mot "apéro".

Le signe évoque tout au plus un moment au cours duquel le public peut s'adonner au jeu.

Il en résulte que le signe est suffisamment distinctif.

Sur la contrefaçon des marques

La société Hachette Livre fait valoir que les trois marques ne sauraient servir de fondement à une action en contrefaçon pour des faits qui sont postérieurs à la date d'effet des mesures de déchéance prononcées. Elle conteste au surplus le bien fondé de la demande en contrefaçon en faisant essentiellement valoir qu'elle commercialise sous le titre "la boîte d'apéro A déguster sans modération" un livre, comprenant un jeu et un livret de 90 pages sous la marque "Marabout" et que le terme "apéro" y est utilisé comme composante d'un titre et non à usage de marque.

Elle ajoute que le produit est soumis à la réglementation du livre et s'inscrit dans une série de titres tels que "la boîte à énigme", "la boîte à quizz..." par le département Marabout de la société d'édition Hachette Livre.

Madame Gauthier et la société Coolgame contestent cette analyse et soutiennent qu'en faisant usage du signe "apéro" pour désigner un jeu, et non un livre pour lequel les marques sont déposées et exploitées, la société Hachette Livre a commis un acte de contrefaçon au sens de

l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

SUR CE

En premier lieu, il convient de rappeler que les faits contrefaisants reprochés à la société Hachette Livre datent de mai et septembre 2013 selon les tickets d'achats produits par madame Gauthier.

En conséquence l'action de madame Gauthier est recevable, pour ses trois marques jusqu'à la date du 6 février 2014, et au-delà de cette date pour les jeux ou jeux de table visés par ses marques verbales n° 3 281 855 et 06 3452 490 dont la déchéance n'a pas été prononcée pour ces produits.

Il est constant que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance.

Par voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne se justifie que dans les cas dans lesquels l'usage d'un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque, eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.

Il convient de rechercher en l'espèce si le signe "apéro" inséré sur le support de "la boîte d'apéro, à déguster sans modération" a fait l'objet d'un usage à titre de marque, peu importe que le produit soit qualifié fiscalement de livre.

En l'occurrence il résulte du produit argué de contrefaçon qu'il est commercialisé sous la marque "Marabout" dans une série de même construction avec "la boîte à énigmes", "la boîte à culture" "la boîte spéciale mémoire" "la boîte à culture générale" qui sont éditées par la société Hachette Livre, au sein de son département Marabout.

Le signe "apéro" inséré sur la boîte, renseigne ainsi le public sur le contenu de la boîte afin de la distinguer des autres produits appartenant à la même série selon des déclinaisons différentes.

Il en résulte que la société Hachette Livre, en diffusant ce produit, a utilisé ce signe dans le sens du langage courant pour désigner l'objet qu'elle commercialise et non son origine.

Ce terme désigne un moment particulier et le jeu conduit à répondre à des questions sur les amuse bouche, les plats, fromages ou desserts, soient des questions particulièrement adaptées à ce moment.

Le signe n'a pas vocation à distinguer le livre ou tout autre support, cette fonction est en effet assurée par la marque Marabout, signe

d'appartenance à la maison d'édition Hachette Livre seule de nature à garantir la provenance du produit et par voie de conséquence à constituer une marque.

Il s'ensuit que le signe " apéro", à défaut d'être utilisé comme marque par la société Hachette Livre, est exempt de toute atteinte aux droits exclusifs des marques de madame Gauthier, de sorte que l'action en contrefaçon fondée sur l'atteinte à de tels droits ne saurait prospérer.

Sur la concurrence déloyale

La société Coolgame reproche à la société Hachette Livre de profiter d'avantages déloyaux en commercialisant La boîtes d'Apéro sous couvert d'un livre au taux de TVA réduit, de le fabriquer à moindre coût en Chine, et de bénéficier de la puissance de son réseau de distribution.

Elle lui reproche également des faits de parasitisme pour avoir repris sur la boîtes le jeu de mot "*avec modération*" dans la formule "*A déguster avec modération*" alors qu'elle l'a mis sur son coffret : "*Avec modération, à vous de jouer*".

De son côté, la société Hachette Livre considère qu'elle n'a commis aucune faute et ne saurait être sanctionnée au titre d'un quelconque préjudice.

SUR CE

Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

En l'espèce, si la société Hachette Livre se prévaut d'une instruction fiscale pour appliquer le taux de TVA réduit à la commercialisation de son produit, fait fabriquer ses produits en Chine et dispose d'un réseau de distribution, il s'agit de choix et de positionnement de l'entreprise qui ne sauraient caractériser un acte de déloyauté à l'égard de la société Coolgame.

De même, l'emploi "*A déguster avec modération*" apposé sur la boîte de jeu de la défenderesse n'est pas fautif dans la mesure où il s'agit de faire écho dans l'esprit du public à la formule publique largement connue "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération" qui n'est pas réservée à la société Coolgame.

Par conséquent, la société Coolgame sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner madame Gauthier et la société Coolgame, parties perdantes, aux dépens qui seront recouverts conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre elles seront condamnées à verser à la société Hachette Livre, qui a 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 3 000 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate la nullité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 15 juin 2013 à la requête de madame Gauthier,

Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces relatives à cette procédure qui ne sont pas communiquées par les demanderesses,

Déclare la société Coolgame recevable à agir,

Prononce la déchéance totale de la marque semi figurative française dont madame Gauthier est titulaire en registrée sous le n° 3 244 467 déposée le 8 septembre 2003, renouvelée en 2013, pour désigner les produits des classes 18,20, 21,22, 24,25, 34 et 41 avec effet à compter du 6 février 2014,

Prononce la déchéance partielle de la marque française dont madame Gauthier est titulaire enregistrée sous le n° 3 281 855 déposée le 24 mars 2004 pour désigner les produits des classes 16, 28 et 41 à l'exception des "jeux et jeux de tables" avec effet à compter du 6 février 2014,

Prononce la déchéance partielle de la marque française dont madame Gauthier est titulaire enregistrée sous le n° 3 452 490 déposée le 26 septembre 2006, en classes 16, 28 et 41 à l'exception des "jeux et jeux de tables" avec effet à compter du 6 février 2014,

Dit que la décision sera inscrite en marge du Registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente,

Déboute la société Hachette Livre de sa demande en nullité des marques verbales françaises "L'Apéro" enregistrée sous le n° 3 281 855 et "l'Apéro Sans Alcool" enregistrée sous le n° 3 452 490,

Déboute la société Coolgame et madame Gauthier de leurs demandes en contrefaçon de marques,

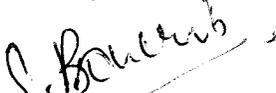
Déboute la société Coolgame de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,

Condamne in solidum la société Coolgame et madame Gauthier à payer à la société Hachette Livre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum la société Coolgame et madame Gauthier aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD - DUCAMP, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 09 avril 2015.


Le Greffier


Le Président