

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 03 juin 2016

2ème chambre 2ème section
N° RG : **14/18458**

Assignation du 24 novembre 2014

DEMANDEUR

Monsieur Laurent François M

représenté par Me Vanessa COHEN LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1893

DÉFENDERESSE

Madame M, Jeanne L épouse M

représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Béatrice C, Vice-Présidente

Mme Hélène D, Vice-Présidente

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président assistés de Murielle FAURY, Greffier,

DÉBATS

À l'audience du 01 avril 2016 tenue en audience publique devant M. HAYEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2016.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Laurent M et Madame Marie-Laure L se sont mariés le 30 avril 1986.

Le 23 novembre 1998, Madame Marie-Laure L a déposé la marque verbale « ATELIERS MERCADAL » auprès de l'INPI pour divers produits et services dont notamment des chaussures.

Le 18 janvier 1999, Monsieur Laurent M a signé un document par lequel il autorisait son épouse, Madame Marie-Laure L, 'à déposer en son propre nom la marque « ATELIERS MERCADAL » » et à l'utiliser

dans le cadre de ses activités professionnelles et commerciales présentes et à venir'.

Le renouvellement du dépôt de la marque est intervenu le 21 juillet 2008.

Par arrêt du 15 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux M M.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2014, Monsieur M a assigné Madame L devant le tribunal de céans aux fins, **en l'état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2015**, de :

- révoquer la donation que constitue l'autorisation consentie le 18 janvier 1999 par Monsieur M,
- annuler le dépôt de la marque « ATELIERS MERCADAL »,
- condamner Madame L à cesser immédiatement l'usage de cette marque sous astreinte de 500 euros par jour d'exploitation à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame L à lui payer une indemnité de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier lié à l'exploitation de la marque en dépit de la révocation,
- la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2015, Madame L demande au tribunal de :

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur M,
- l'en débouter,
- condamner Monsieur M à lui verser une indemnité de 50.000 euros pour procédure abusive,
- le condamner à verser Madame L une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1^{er} avril 2016, jour des plaidoiries.

À l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de Monsieur M notifiées par voie électronique le 8 décembre 2015 ;

Vu les conclusions de Madame L notifiées par voie électronique le 8 septembre 2015 ;

1°) Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 novembre 2012

Madame L conclut à l'irrecevabilité des demandes aux motifs :

- que la cour d'appel de Paris a, dans son arrêt du 15 novembre 2012, autorisé Madame L à user du patronyme « M » dans le cadre de son activité commerciale,
- que l'autorité de chose jugée s'étend aux questions incidentes que le juge a nécessairement tranchées,
- que la présente demande a pour objet d'interdire l'utilisation du nom « M », qu'elle a pour cause le droit du demandeur sur son patronyme, qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause avec l'arrêt du 15 novembre 2012.

Sur ce, la cour d'appel de Paris a autorisé Madame L à continuer d'user de son nom marital en application de l'article 264 du code civil.

Cet usage est circonscrit à la sphère des droits extra patrimoniaux de Madame L et ne vaut pas propriété d'une marque comportant pour signe le terme « M ».

En d'autres termes, l'objet du présent litige, i.e. la révocation d'une donation, l'annulation d'un dépôt de marque et l'octroi de dommages et intérêts, est distinct de celui qui a été jugé par la cour d'appel.

L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 novembre 2012 ne fait donc pas obstacle aux présentes demandes.

2°) Sur la nullité du dépôt de la marque « ATELIERS MERCADAL »

Monsieur M fait valoir :

- que la marque litigieuse était utilisée par sa famille depuis plus de 40 ans avant l'autorisation accordée le 18 janvier 1999 par lui à son épouse, que cette autorisation constitue donc une donation de bien présent entre époux pendant le mariage,
- qu'en application de l'article 1096 dans sa rédaction en vigueur au jour de la libéralité, elle est révocable *ad nutum*,
- que, par suite de sa révocation, Monsieur M est bien fondé à contester le dépôt fait par Madame L, qu'en effet, il est titulaire de marques similaires déposées ou notoirement connues antérieurement,
- qu'en effet, il est co-gérant et actionnaire 'de la société *MERKA qui a été créée le 13 novembre 1979, qui continue d'exploiter le nom M, sous l'enseigne LAURENT MERCADAL en tant que marque de chaussures*', que « M » est son patronyme, que la famille M a exploité des établissements prestigieux qui ont permis de faire connaître la marque à l'étranger, que la marque est notoirement connue dans le secteur de la confection de chaussures,
- que Monsieur M était titulaire de droits antérieurs sur la marque litigieuse, que Madame L l'a licencié de l'entreprise exploitant cette marque, que, de ce fait, la marque a pour effet d'induire en erreur sur la nature du produit, que la déchéance de la marque est acquise sur le fondement de l'article L 714-6-b du code de la propriété intellectuelle.

Sur ce, en premier lieu sur l'autorisation litigieuse, Monsieur M a pris dans ses conclusions les écritures suivantes (cf page 4) :

'Souhaitant pour autant continuer d'exploiter la marque développée par ses soins, Monsieur M a décidé de créer avec son épouse, qu'il plaçait à la tête de cette structure sans apparaître dans les statuts de la nouvelle société, la société « MML STYLE ET COLLECTION ».

Il l'autorisait alors, en sa qualité d'épouse d'un des membres de la famille M, à déposer à son nom l'usage de la dénomination « ATELIERS MERCADAL », jusqu'alors exploitée par Monsieur Laurent M et sa famille. Profitant ainsi de la notoriété de cette marque et de la clientèle y attachée.

Une des conditions, implicite, de cette autorisation, était que Monsieur Laurent M resterait à la fois salarié de cette société et surtout impliqué de près dans la création des modèles et les relations avec les clients.'

Monsieur M revendique ainsi qu'il devait recevoir une contrepartie pour son autorisation. Il admet ainsi ne pas avoir été animé d'une intention libérale.

Par suite, sans même qu'il soit utile de déterminer si l'autorisation litigieuse peut constituer l'élément matériel d'une libéralité, il ne peut y avoir eu donation, faute d'élément intentionnel.

Par conséquent, l'autorisation litigieuse ne peut être révoquée.

Sans même qu'il soit utile de discuter de sa pertinence, le moyen de nullité tiré de la révocation de l'autorisation litigieuse manque en fait et le dépôt ne saurait être annulé de ce chef.

En second lieu, sur l'atteinte à des droits antérieurs, Monsieur M oppose pour l'essentiel, s'agissant de son patronyme, que *' la marque MERCADAL, sous toutes ses déclinaisons, constitue son nom patronymique et a été régulièrement exploitée depuis la date de création de l'entreprise familiale en 1955'*. Il ne donne pas l'article L 711-4-g du code de la propriété intellectuelle comme fondement à sa demande de nullité. En définitive, il n'excipe pas de son patronyme en tant que droit de la personnalité susceptible de rendre le signe déposé indisponible mais se contente de rapporter de façon purement factuelle la coïncidence entre son patronyme et le signe de diverses marques. Au surplus, il n'allègue pas que son patronyme soit notoire en raison de sa personnalité.

C'est donc uniquement en qualité de titulaire de marques antérieures qu'il s'oppose à celle de la défenderesse, i.e. sur le fondement de l'article L 711-4-a du code de la propriété intellectuelle.

Cependant, il ne justifie pas du dépôt d'une marque similaire antérieurement à celui de la défenderesse.

En effet, premièrement, la seule marque enregistrée dont il est titulaire a été déposée le 29 décembre 2004.

Deuxièmement, s'il se prévaut de la notoriété de marques comportant le signe « M », c'est sans prétendre en être le titulaire. En effet, il soutient dans ses écritures que ces marques étaient exploitées soit par des sociétés dont il était le fondateur, le gérant ou l'associé, soit par des membres de sa famille. Il ne soutient pas, et encore moins ne démontre, avoir lui-même directement usé des marques qu'il dit être notoires.

En outre, il ne justifie nullement de la notoriété des marques « MERCADAL » dans le secteur de la confection de chaussures antérieurement au dépôt de la marque litigieuse. En effet, la production de 8 extraits de revues de mode grand public publiées entre 1981 et 1990 montrant des chaussures « Laurent M » ne suffit pas à établir la notoriété de la marque « Laurent Mercadal ».

Ainsi, Monsieur M ne justifie pas être titulaire d'une marque antérieure. La nullité pour atteinte à un droit antérieur étant relative, son action doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

En troisième lieu, l'article L 714-6-b du code de la propriété intellectuelle invoqué par Monsieur M, qui institue une cause de déchéance de marque, ne peut fonder utilement une demande en nullité.

Le dernier moyen est donc inopérant.

Aucun des moyens proposés ne pouvant prospérer, la demande de nullité est rejetée.

3°) Sur les autres demandes

Monsieur M sollicite le versement d'une indemnité de 150.000 euros et la cessation de toute exploitation de la marque par Madame L aux motifs :

- que Madame L a continué d'exploiter la marque en dépit de la révocation de l'autorisation donnée,
- que le rayonnement de la marque « ATELIERS MERCADAL » a fait ombrage à la marque « MERCADAL », que la société MERKA a ainsi subi de lourdes pertes,
- que Madame L a agi en fraude des droits de Monsieur M lui occasionnant un préjudice moral et financier,
- qu'il doit lui être interdit de continuer l'exploitation de la marque.

Sur ce, la demande en nullité étant rejetée, il ne peut être fait grief à Madame M d'exploiter une marque dont elle est titulaire.

La demande indemnitaire de Monsieur M doit donc être rejetée ainsi que celle à fin d'interdiction d'exploitation qu'il présente comme conséquence de la nullité du dépôt.

Madame L réclame une indemnité de 50.000 euros, faisant valoir :

- que Monsieur M savait que la cour d'appel de Paris a déjà jugé que Madame L pouvait continuer d'user du nom « M » dans ses activités professionnelles,
- qu'il savait aussi qu'il avait autorisé son épouse à user de son patronyme,
- que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée au regard du préjudice réellement subi,
- qu'en conséquence, son action est manifestement abusive.

Sur ce, Monsieur M a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et notamment sur la possibilité qu'il avait de révoquer l'autorisation donnée à Madame L.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer son action abusive.

Monsieur M succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à Madame L une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature de la décision est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevable la demande en nullité du dépôt de la marque « ATELIERS MERCADAL » fait par Madame L le 23 novembre 1998 en tant qu'elle est fondée sur l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Déclare le surplus de ses demandes recevables ;

Dit que l'autorisation consentie le 18 janvier 1999 par Monsieur M n'est pas une donation ;

Le **déboute** de sa demande en révocation de l'autorisation susmentionnée ;

Le **déboute** de sa demande en nullité du dépôt de la marque « ATELIERS MERCADAL » en tant qu'elle est fondée sur l'article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

Le **déboute** de sa demande en interdiction d'exploitation de cette marque ;

Le **déboute** de sa demande de dommages et intérêts pour ses préjudices nés de l'exploitation de cette marque ;

Déboute Madame L de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur M à verser à Madame L une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur M aux dépens et accorde à Maître Michel ABELLO le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;