

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE NANTERRE**

Extrait des minutes du Secrétaire-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la  
circonscription Judiciaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine).  
République Française  
Au nom du Peuple Français

■  
**PÔLE CIVIL**

**1ère Chambre**

**JUGEMENT RENDU  
LE  
06 Décembre 2018**

**N° RG 16/08075 - N°  
P o r t a l i s  
DB3R-W-B7A-SCW7**

N° Minute : 18/286

**DEMANDEUR**

**Monsieur Paul-Eric CRIVELLO**  
24 Place Saint Christophe  
78117 CHATEAUFORT

représenté par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au  
barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615

**DEFENDERESSE**

**Société PLANETE CABLE**  
1 Place du spectacle  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Maître Marie GEORGES PICOT de l'AARPI HOYNG  
ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0512

**AFFAIRE**

**Paul-Eric CRIVELLO**

C/

**Société PLANETE  
CABLE,**

**Copies délivrées le :**

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure  
civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018 en audience publique  
devant :

**Sophie MARMANDE, Vice-Présidente**  
**Julien RICHAUD, Vice-président**

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

**Joëlle CLEROY, Première vice-présidente**  
**Sophie MARMANDE, Vice-Présidente**  
**Julien RICHAUD, Vice-président**

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : **Christine DEGNY, Greffier.**

**JUGEMENT**

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à  
disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue  
des débats.

AC

## EXPOSE DU LITIGE

La société Planète câble, filiale du groupe Canal+ et éditant une chaîne de télévision française intitulée Planète dédiée à des documentaires, est titulaire de la marque verbale française « PLANETE », déposée le 16 mars 2009 et enregistrée le 21 août 2009 sous le numéro 3 636 871 en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42.

M. Paul-Eric Crivello et M. Jean-Claude Bonnaud ont déposé le 25 août 2015 la demande de marque verbale française « PLANETE OISEAUX » sous le numéro 4 204 980, pour désigner les produits et services suivants :

- en classe 16 : « *Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques* » ;

- en classe 35 : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)* » ;

- en classe 41 : « *Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition* ».

La société Planète câble s'est opposée à l'enregistrement de cette marque le 18 novembre 2015 sur le fondement de sa marque susmentionnée.

Par acte enregistré auprès de l'INPI le 13 mai 2016 sous le numéro 670 088, M. Crivello est devenu seul titulaire de la demande de marque « PLANETE OISEAUX ».

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 20 avril 2016, M. Crivello a fait assigner la société Planète câble devant le tribunal de grande instance de Nanterre en déchéance partielle de la marque « PLANETE » numéro 3 636 871.

Dans ses dernières écritures intitulées « Conclusions responsives II » et régularisées le 8 octobre 2017, M. Crivello demande au tribunal, au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- le recevoir en son action et l'y dire bien fondé ;
- prononcer la déchéance partielle, à compter de la date de l'assignation, des droits de la société Planète câble sur la marque française verbale « PLANÈTE » pour les produits et services suivants :

En classe 16 : « produits de l'imprimerie ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; billets (tickets) ; photographies ; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres manuels, albums, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage ; rubans adhésifs pour le papeterie ou le ménage ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; stylos, instruments d'écriture ; cartes postales, ; chéquiers ; porte chéquiers ; porte plumes, plumes à écrire, plumes à dessin ; calendriers ; corbeilles à courrier ; linge de table et serviettes en papier ; nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; timbres-poste ; boîtes en carton ou en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie) ; fournitures scolaires » ;

En classe 35 : « Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils (à savoir informations de consommation) concernant le choix d'équipements informatiques et de télécommunication ; collecte et organisation de données dans des fichiers ; publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; publipostage ; services d'abonnement à des journaux services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d'affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; bureau de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques ; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente ; location de décodeur et de tout appareil et instrument audiovisuel ; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes ; services de revue de presse » ;

En classe 41 : « Éducation ; formation ; dressage d'animaux ; location d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ;

*production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition » ;*

- A titre subsidiaire, pour les produits et services suivants :

En classe 16 : journaux, périodiques, magazines, revues ;

En classe 35 : service d'abonnement à des journaux ;

En classe 41 : publication électronique de périodiques en ligne ;

En tout état de cause,

- condamner la société Planète câble à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures intitulée « Conclusions n° 3 » et régularisées le 21 novembre 2017, la société Planète câble demande au tribunal, au visa de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- débouter M. Crivello de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;

le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouverts conformément à l'article 699 du même code.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2017.

### MOTIFS

#### Sur la recevabilité de l'action en déchéance de M. Crivello Paul-Eric

Il résulte de l'article L. 714-5 1<sup>er</sup> alinéa du code de la propriété intellectuelle qu'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.

En vertu des dispositions de l'article L.714-5 alinéa 3 du même code, toute personne intéressée peut demander la déchéance du propriétaire, de ses droits sur sa marque . 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.

A défaut de règle particulière posée par cet article du code de la propriété intellectuelle, l'auteur de la demande en déchéance doit justifier de son intérêt à agir selon les conditions de l'article 31 du code de procédure civile qui supposent notamment la démonstration d'un intérêt réel, personnel et légitime au succès de sa prétention.

L'intérêt s'apprécie au jour de la demande en déchéance.

Le demandeur justifie d'un tel intérêt lorsque sa demande est motivée par l'entrave potentielle à son développement que représente le monopole constitué par la marque dans le cadre de son activité économique qui ne pourra pleinement s'exercer que par le prononcé d'une mesure rendant le signe à nouveau disponible. Il suffit en outre au demandeur d'établir l'existence d'un projet d'exploitation sérieux d'un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits identiques ou similaires, sans qu'il soit besoin que ce projet soit abouti.

#### *Moyens des parties*

La société Planète Câble relève l'évolution de l'assiette des demandes en déchéance de M. Crivello et conclut à l'irrecevabilité de celui-ci à agir en déchéance de la marque « PLANETE » dès lors qu'il reconnaît avoir cessé la commercialisation de sa revue « Planète oiseaux » et qu'il ne démontre en conséquence aucune exploitation réelle, actuelle ou future de son signe. Elle ajoute que la déchéance partielle de la marque « PLANETE » ne rendrait pas pour autant disponible le signe demandeur, eu égard à la similarité des services par ailleurs visés par la marque antérieure, notamment de divertissement ou d'éducation. A titre subsidiaire, elle relève que le demandeur ne justifie pas d'un intérêt à agir pour l'ensemble des produits et services dont il sollicite la déchéance.

En réponse à la société défenderesse, M. Crivello fait tout d'abord valoir exercer une activité de presse écrite, commercialisant une revue intitulée « Planète oiseaux », et qu'il dispose ainsi d'un intérêt à agir en déchéance de la marque « PLANETE », couvrant des produits et services similaires à cette activité et sur le fondement de laquelle la défenderesse s'est opposée à l'enregistrement de sa demande de marque « PLANETE OISEAUX », ce qui l'a contraint à cesser la diffusion de sa revue sous ce nom. Il relève en outre que ses chances de voir prospérer son action en déchéance ne sauraient être érigées en conditions de recevabilité de cette action.

#### *Appréciation du tribunal*

En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur justifie avoir édité, en France et en Belgique et par l'intermédiaire de sa société en nom personnel, trois numéros de sa revue trimestrielle animalière intitulée « Planète Oiseaux » (pièce n° 26) jusqu'en juin 2016.

Cette exploitation initiée après la demande d'enregistrement précédemment déposée en août 2015 s'est poursuivie nonobstant la procédure d'opposition diligentée par la défenderesse auprès de l'INPI en novembre 2015 puis a été interrompue peu de temps après la notification d'un projet de décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement de mars 2016, suivie d'une demande de retrait partiel de produits et services visés au dépôt initial effectuée par M. Crivello auprès de l'INPI.

Faute pour la société Planète Câble de justifier de l'interruption de l'exploitation pour raisons économiques qu'elle allègue, force est de constater que le requérant établi suffisamment avoir débuté l'activité qu'il souhaite exercer, en déposant une demande de marque, puis en exécutant son projet, et enfin en cherchant à en assurer la pérennité dans le cadre de l'opposition exercée.

Dès lors que la procédure d'opposition lui interdit d'exploiter le signe déposé à titre de marque sous peine d'être poursuivi pour contrefaçon, il ne peut être reproché à M. Crivello Paul-Eric d'avoir cessé d'exploiter sa revue.

Ainsi, la marque de la société Planète Câble constitue une entrave potentielle à l'utilisation par M. Crivello Paul-Eric de ce signe, et celui-ci a tout intérêt, pour poursuivre utilement son projet d'édition d'une revue, à s'assurer au préalable de la disponibilité du signe, ce que seule permet l'action en déchéance.

En ce qui concerne la question du défaut de disponibilité du signe en cas de déchéance eu égard à la similarité des services non inclus dans la demande et développée par la société Planète Câble dans ses écritures, celle-ci n'ayant vocation à se poser qu'en cas d'action en contrefaçon à l'encontre des services exploités par le demandeur, cette hypothèse tend, à l'inverse, à légitimer l'intérêt à agir en déchéance du demandeur. En outre, ce dernier soutient justement qu'en toutes hypothèses une jurisprudence constante décide que la déchéance est encourue pour tous les produits ou services qui n'ont pas donné lieu à une exploitation effective, quand bien même ils seraient similaires à ceux qui ont été exploités ( Com, 9 mars 2010).

Plus encore, afin d'apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer) ou encore les canaux de distribution des produits concernés. Il convient donc de se livrer à une analyse comparée des produits et services tels qu'enregistrés d'une part et exploités d'autre part, analyse à laquelle ne se livre pas la société Planète Câble.

A cet égard, la défenderesse affirme que les services de « formation, éducation, divertissements, activités sportives et culturelles, productions de reportages, organisation de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs », pour lesquels sa marque est enregistrée sont similaires aux « produits de l'imprimerie ; services d'abonnement à des journaux ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition » désignés par le dépôt adverse, et se contente de citer une compilation de décisions d'offices, sans les commenter.

Or, il sera relevé que ces décisions affirment pour la plupart, la complémentarité des produits de l'imprimerie ou des services d'édition de revues avec les services d'éducation, formation, divertissement et activités culturelles, lesquels font, justement, l'objet de la demande en déchéance.

En considération de ces éléments, la société Planète Câble échoue à démontrer l'absence d'intérêt à agir du demandeur.

En revanche, dès lors que le demandeur à la déchéance ayant de lui-même délimité le périmètre des produits et services nécessaires à son exploitation en procédant à un retrait partiel auprès de l'INPI, son intérêt à agir n'apparaît justifié que relativement aux produits et services suivants :

- en classe 16 : « *Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;*

*linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » ;*

*- en classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ;*

*-en classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».*

L'intérêt à agir de M. Crivello Paul-Eric étant justifié dans les limites précitées, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Planète Câble.

#### Sur la déchéance de la marque n° 3 636 871

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 714-5 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.

Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la preuve de cette exploitation sérieuse incombe au propriétaire de la marque, et peut être rapportée par tous moyens.

#### *Moyens des parties*

M. Crivello Paul-Eric expose que la seule exploitation de celle-ci pour la diffusion d'une chaîne de télévision consacrée à des documentaires ne suffit pas à démontrer une exploitation pour les produits et services en cause qui ne sont pas complémentaires avec cette activité. Il ajoute en outre que la société défenderesse laisse coexister de multiples marques contenant le signe « PLANETE » déposées notamment en classe 41, ce qui atteste selon lui du défaut d'exploitation de la marque en cause et de l'impossibilité pour la société de s'approprier ce signe pour tous produits et services.

En défense, la société Planète Câble soutient que sa marque est exploitée de manière continue et intensive et ancienne pour désigner sa chaîne de télévision française créée en 1988, mais également via Internet et les réseaux sociaux, ce qui lui a permis d'acquérir une forte notoriété aux yeux du public français, notamment en lien avec les services de production de films, de divertissement et les activités culturelles via la télévision. Elle estime l'exploitation de sa marque pour les produits et services liés à l'imprimerie, qu'elle qualifie d'accessoires nécessaires de l'édition d'une chaîne télévisée, également suffisamment démontrée par les affiches qu'elle réalise en lien avec les documentaires diffusés sur sa chaîne, ses cartes de visite, ses deux livrets décrivant le programme des chaînes thématiques diffusées sous sa marque « PLANETE », son papier à en-tête, ses autocollants ainsi que les jaquettes cartonnées qu'elle utilise.

Elle ajoute que l'argument du demandeur tiré de la coexistence de plusieurs marques comprenant le signe « PLANETE » est inopérant, la société étant seule juge de l'opportunité d'agir contre des tiers titulaires de marques et ne pouvant se déduire de cette circonstance l'absence d'exploitation de sa marque.

### *Appréciation du tribunal*

L'article L. 714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (désormais les articles 16§1 et 19 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques), qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

Aussi, la preuve par tous moyens de l'usage sérieux qui incombe à la société Planète Câble doit prioritairement porter sur la période de 5 ans débutant à la date de la publication de l'enregistrement de la marque, soit du 21 août 2009 au 21 août 2014. A défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance datant en l'espèce du 20 avril 2016 et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande, soit dans la période courant à compter du 20 janvier 2016.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l'usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses : il doit être tourné vers l'extérieur et public et non interne à l'entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l'usage, qui à la différence du défaut d'exploitation n'a pas à être ininterrompu, implique qu'il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu'il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

Afin de justifier l'exploitation commerciale de sa marque «PLANETE», la société Planète Câble verse notamment aux débats :

- un projet d'août 2015 et une décision de juillet 2014 de l'INPI dont elle se prévaut pour établir la notoriété de la marque ;
- une plaquette de mars 2014 visiblement destinée aux annonceurs présentant les programmes de la chaîne PLANETE + et son audience ainsi que celle du site internet [www.planeteplus.com](http://www.planeteplus.com) ;
- diverses copies écran sur la période concernée de ses comptes *Twitter* et *Facebook* ou encore de la chaîne *Youtube* destinées à établir la popularité de la chaîne PLANETE + et de ses documentaires ;
- un extrait de l'article issu de l'encyclopédie en ligne Wikipédia révélant l'historique de la chaîne.

Si ces pièces établissent incontestablement la connaissance par le public français de la chaîne de télévision PLANETE +, que ce soit en termes d'abonnés ou de présence sur les réseaux sociaux, elles sont inopérantes pour démontrer l'utilisation à titre de marque du signe litigieux pour identifier ou promouvoir les très nombreux produits et services, notamment d'imprimerie, papeterie, d'éducation, de formation ou encore d'édition de périodiques pour lesquels la



déchéance est sollicitée ; à cet égard, les décision et projet de l'INPI ne sont pas significatifs dès lors que l'un retient justement la connaissance du public pour un service de télévision, et la seconde estime connus « certains services » enregistrés, sans autre précision.

Par ailleurs, aux fins d'établir l'usage sérieux des produits et services liés à l'imprimerie qu'elle qualifie « d'accessoire nécessaire à l'édition d'une chaîne de télévision », la société Planète Câble verse aux débats :

- des reproductions d'affiches, la plupart non datées mais qui sont nécessairement postérieures à 2011 eu égard au dessin du logo de la chaîne y figurant, et destinées à promouvoir divers documentaires diffusés sur la chaîne ;
- des cartes de visites, papiers à en-tête et autocollants où figure le logo de la chaîne ;
- deux livrets décrivant ses programmes.

Sont également produites des jaquettes cartonnées (pièce n° 14) de vidéos, non pertinentes dès lors qu'elles affichent le logo qui était celui de la chaîne avant 2004, soit antérieurement à l'enregistrement, au terme de la pièce n° 6 de la défenderesse.

Les pièces produites, dont aucune n'est un périodique, et qui sont soit les supports promotionnels de la chaîne (affiches, autocollants), soit des supports d'identification de la chaîne ou de son personnel non seulement auprès de son public mais de ses partenaires commerciaux (cartes de visites, papier à en-tête), ont, par nature, nécessité la mise en œuvre de techniques d'imprimerie ; elles ne sont pas, pour autant, utilisées comme des « produits d'imprimerie », ni destinées à être commercialisées sur un quelconque marché mais seulement diffusées à titre d'accessoires du service de chaîne de télévision.

Eu égard en outre à la réputation de la chaîne auprès du public précisément revendiquée, il ne peut sérieusement être envisagé que celui-ci associe le logo de la chaîne – au surplus, non strictement identique à la marque verbale – qui y est apposé à des produits d'imprimerie ou encore de papeterie.

Ainsi, il ne suffit pas pour la société Planète Câble de se prévaloir de l'ensemble des techniques auxquelles elle est amenée à recourir en tant que titulaire des droits sur la marque pour exécuter ses prestations pour en démontrer l'usage sérieux requis, et ainsi étendre indéfiniment le champs des produits et service couverts par son monopole.

En considération de ces éléments, et en l'absence de la part de la défenderesse de toute analyse ou pièce relative tant au public qu'au marché pertinent pour chacun des produits et services concernés, il y a lieu de prononcer la déchéance de la marque n° 3 636 871 pour l'ensemble des produits et services pour lesquels l'intérêt à agir du requérant a été reconnu, et précisés au dispositif, et ce à compter du 21 août 2014. Conformément à l'article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la décision sera transmise à l'INPI pour inscription sur ses registres une fois la décision devenue définitive.

### **Sur les autres demandes**

Il y a lieu de condamner la société Planète Câble, partie succombante, aux dépens de l'instance.

Il convient, en outre, de faire droit à la demande de M. Crivello Paul-Eric en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros.

Le sens de la présente décision ne justifie pas que soit ordonnée son exécution provisoire.

12

## PAR CES MOTIFS

**Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,**

- Dit M. Crivello Paul-Eric recevable en son action ;
- Prononce la déchéance à compter du 21 août 2014 de la marque française « PLANETE » enregistrée sous le numéro 08 3 616 412 pour les produits et services suivants visés à son dépôt :
  - en classe 16 : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » ;
  - en classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ;
  - en classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ;
- Dit que le présent jugement sera transmis à l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre National des Marques, une fois devenu définitif, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société Planète Câble à payer à M. Crivello Paul-Eric la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Planète Câble aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

signé par Joëlle CLEROY, Première vice-présidente et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.

**LE GREFFIER,**



En Conséquence,  
La République Française mande et ordonne à tous titulaires de  
Justice sur ce requis de maître les présentes à exécution  
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République  
près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,  
A tous Commandants d'Officiers de La Force Publique de prêter  
main forte lorsqu'ils en seront légalement requis

**LE PRÉSIDENT,**



Nommé le  
Le Greffier en chef

18 DEC. 2018