

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT  
des minutes du Greffe

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE  
PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

N° RG : 09/17695

Me BOUVERY

vestiaire : #P0253



**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 1ère  
section

N° RG : 09/17695

N° MINUTE : 5

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**JUGEMENT  
rendu le 29 Mars 2011**

**DEMANDEUR**

**Monsieur Abdelali HACHEM**  
3 allée des Pivoines  
95200 SARCELLES

représenté par Me Nathalie BOKSENBAUM, avocat au barreau de  
PARIS, vestiaire E1876

**DÉFENDERESSES**

**S.A. FRANCE TELEVISIONS**  
7 Esplanade Henri de France  
75015 PARIS

représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de  
PARIS, vestiaire #K0177

**S.A.S FREMANTLE MEDIA France**  
69/71 Boulevard Gallieni  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Pierre-Marie BOUVERY - SCP LERNER  
FRIGGERI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0253

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente  
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente  
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le:**

11/4/11

### DÉBATS

A l'audience du 31 Janvier 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules 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

Prononcé par mise à disposition au greffe  
Contradictoirement  
en premier ressort

### EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Abdelali HACHEM déposait le 9.11.1998 auprès de l'INPI la marque semi-figurative « MOT DE PASSE » sous le numéro national 98758386 pour la protection des produits et services relevant des classes 09, 28, 38 et 41 : jeux, émissions télévisées, communications par terminaux d'ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux (internet), services télématiques, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, divertissement télévisé, support d'enregistrement magnétique et numérique, logiciels et jeux.

La marque était renouvelée et enregistrée jusqu'au 9.11.2018.

Monsieur HACHEM prétendait avoir développé un concept de jeu sous cette marque, consistant à décoder le mot de passe d'un adversaire et ce à partir de 1997.

En 2009, Monsieur HACHEM découvrait la diffusion quotidienne d'un jeu télévisé de divertissement intitulé « MOT DE PASSE » diffusé sur France 2 par la société France TELEVISIONS et produit par la société FREMANTLE MEDIA France.

Après des courriers échangés avec la société FREMANTLE MEDIA France, par lesquels il demandait la cessation de l'exploitation litigieuse mais restés sans effet puis après mise en demeure du 21.07.2009, Monsieur HACHEM faisait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par acte d'huissier du 18.11.2009 les sociétés France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17.06.2010, Monsieur HACHEM demandait au tribunal de :  
DIRE ET JUGER qu'en procédant à la reproduction et à l'usage de marque « MOT DE PASSE » n° 98758386 les sociétés défenderesses se livraient à des actes de contrefaçon de la marque  
DIRE et JUGER que ces faits étaient répréhensibles au titre des articles L713-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle,

En conséquence, CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d'une somme provisionnelle de 200000 euros,  
DIRE et JUGER que les sociétés France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France se rendaient coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de Monsieur HACHEM  
En conséquence, CONDAMNER les sociétés France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France en réparation du préjudice causé à payer à Monsieur HACHEM la somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,  
NOMMER un expert afin de déterminer le montant des recettes réalisées par l'exploitation du jeu télévisé « MOT DE PASSE »,  
CONDAMNER les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 60.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le requérant,  
FAIRE INTERDICTION aux sociétés défenderesses de continuer à exploiter la dénomination « MOT DE PASSE » sous astreinte de 3500 euros par acte contrefaisant dont la manifestation pourrait être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir  
FAIRE INTERDICTION aux sociétés FREMANTLE MEDIA France et France TELEVISIONS de commercialiser directement et indirectement sous quelque forme que ce soit, sur tous supports y compris catalogues, PLV, site internet...des articles revêtus de la marque « MOT DE PASSE », sous astreinte de 3500 euros par acte contrefaisant dont la manifestation pourrait être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir,  
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, aux frais solidaires de France TELEVISIONS et FREMANTLE MEDIA France sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 euros hors taxes,  
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,  
CONDAMNER solidairement les sociétés FREMANTLE MEDIA France et France TELEVISIONS à verser à Monsieur HACHEM la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,  
CONDAMNER les défenderesses aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur HACHEM faisait valoir in limine litis qu'il ne prétendait à aucun droit sur la marque PASSWORD.

Il entendait démontrer avoir régulièrement exploité la marque « MOT DE PASSE » au cours d'évènements intervenus entre 1995 et 2001 et depuis 2001 avoir travaillé sur le concept de jeu « MOT DE PASSE » aux fins de parvenir à l'éditer ou à le produire en partenariat avec un éditeur de jeu ou une chaîne de télévision, que la titularité et la validité de ses droits contestées par les sociétés défenderesses ne faisaient en conséquence aucun doute et que la prétendue déchéance de la marque alléguée ne pourrait prospérer.

Il soutenait que la marque « MOT DE PASSE » ne saurait non plus être considérée comme nulle pour défaut de signe distinctif, celle-ci désignant un jeu ou un divertissement audiovisuel et n'étant aucunement descriptive.

Il entendait justifier de son action en contrefaçon par l'exploitation de la marque « MOT DE PASSE » par les sociétés défenderesses et par imitation.

Dans ses conclusions du 16.03.2010, la société France TELEVISIONS reconnaissait diffuser sur France 2 un jeu télévisé chaque samedi intitulé « MOT DE PASSE 100.000 euros », adaptation d'un jeu télévisé « PASSWORD » créé en 1961 aux Etats-Unis et relancé sur CBS en 2008 dans une version modernisée, l'émission ayant été produite et réalisée par la société FREMANTLE MEDIA France suivant une convention du 31.12.2008.

Elle demandait au Tribunal de :

CONSTATER que Monsieur HACHEM n'avait pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq années,

PRONONCER la déchéance des droits de Monsieur HACHEM sur la marque semi-figurative « MOT DE PASSE » n° 98758386 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt à compter du 10.11.2003

DIRE et JUGER que la décision à intervenir serait transmise à l'institut National de la Propriété Industrielle par le greffe sur réquisition de la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques

CONSTATER que Monsieur HACHEM ne rapportait pas la preuve de la commission par la société France TELEVISIONS d'actes de contrefaçon commis à son encontre ni d'actes de concurrence déloyale  
En conséquence,

DEBOUTER Monsieur HACHEM de l'ensemble de ses demandes  
A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société FREMANTLE MEDIA France à garantir la société France TELEVISIONS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum Monsieur HACHEM et la société FREMANTLE MEDIA France à lui payer une somme de 20000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur HACHEM et la société FREMANTLE MEDIA France aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions récapitulatives du 6.10.2010, la société FREMANTLE MEDIA France rappelait être une société de production de programmes destinés à la télévision, notamment de jeux télévisés et d'émissions de divertissement tant en France qu'à l'étranger, qu'en 2008, la société avait décidé de produire en France un nouveau jeu télévisé intitulé « Password » conçu et diffusé aux Etats-Unis sur la chaîne de télévision CBS depuis octobre 1961, étant titulaire depuis 1985 des droits sur le format de l'émission originale intitulée « Password » et ce sous son titre français « MOT DE PASSE »

Elle faisait valoir qu'à la date où le programme avait été diffusé à compter du mois de janvier 2009, la marque « Mot de passe » était disponible, Monsieur Hachem ayant profité de la période de grâce pour

15

renouveler le 28.05.2009 une marque qu'il n'avait jamais exploitée et ce dans le but avéré de nuire à la concluante.

La société FREMANTLE MEDIA France entendait démontrer à titre principal que la marque semi figurative « Mot de Passe » déposée par Monsieur Hachem encourrait la déchéance pour défaut d'exploitation, les attestations versées ne pouvant caractériser une exploitation sérieuse n'étant corroborées par aucun fait matériel, que les tentatives prétendues d'exploitation par le demandeur de la marque litigieuse ne pouvaient être davantage considérées comme des actes préparatoires s'agissant de simples essais de commercialisation, que Monsieur Hachem ne pouvait non plus se prévaloir d'un usage même minime de la marque.

Elle faisait valoir que la nullité de la marque semi-figurative « mot de passe » devait être prononcée pour défaut de caractère distinctif, celle-ci désignant un jeu reposant sur la règle principale visant à décoder le mot de passe de son adversaire.

Elle concluait au rejet de l'action en contrefaçon, n'ayant pas exploité la marque à titre de marque d'une part et pour absence de contrefaçon par imitation d'autre part, en l'absence de similitudes entre les signes, de similitude des produits et services et de risque de confusion.

Elle concluait au rejet des autres demandes du requérant et formait à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société FREMANTLE MEDIA France demandait donc au Tribunal :  
A titre principal de

CONSTATER que la marque semi-figurative « Mot de passe » n° 98758386 n'avait pas été exploitée par Monsieur Hachem depuis son enregistrement,

CONSTATER que la marque semi-figurative « Mot de Passe » n'avait pas été exploitée depuis son enregistrement pour désigner « des émissions télévisées et du divertissement télévisé »,

CONSTATER que la marque semi-figurative « Mot de Passe » était dépourvue de caractère distinctif

En conséquence,

PRONONCER la déchéance des droits revendiqués par Monsieur Hachem sur la marque semi-figurative « Mot de Passe » pour défaut d'exploitation à effet de la date d'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son enregistrement,

PRONONCER la déchéance des droits revendiqués par Monsieur Hachem sur la marque semi figurative « Mot de Passe » pour défaut d'exploitation à effet de la date d'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour désigner « des émissions télévisées et de divertissement télévisé »,

PRONONCER la nullité de la marque semi-figurative « Mot de passe » n° 98758386

Subsidiairement,

DIRE et JUGER que la société FREMANTLE MEDIA France n'avait commis aucun acte de contrefaçon par imitation,

13

CONTATER que la société FREMANTLE MEDIA France n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale,  
DEBOUTER en conséquence Monsieur Hachem de l'ensemble de ses demande fins et conclusions,  
CONSTATER que Monsieur Hachem n'avait subi aucun préjudice  
DEBOUTER Monsieur Hachem de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,  
CONDAMNER Monsieur Hachem à payer à la société FREMANTLE MEDIA France la somme de 50000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,  
CONDAMNER Monsieur Hachem à payer à la société FREMANTLE MEDIA France la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,  
CONDAMNER Monsieur Hachem aux dépens.

La clôture a été prononcée le 10 novembre 2010.

**SUR QUOI :**

**Sur la déchéance des droits de Monsieur Hachem sur la marque « mot de passe » :**

Aux termes 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 ».

L'usage sérieux suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque qui est de garantir l'identité d'origine d'un produit ou d'un service en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance.

La preuve de l'exploitation de la marque, pour faire obstacle à la demande de déchéance, incombe au propriétaire de la marque.

Il appartient en conséquence à Monsieur HACHEM de rapporter la preuve de l'usage sérieux de la marque « mot de passe » pendant cinq ans à compter du 18.12.1998, date de la publication de la marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement.

Il verse à cet effet des courriers ( pièce n°7) de différentes sociétés, DUJARDIN, JEUX SPEAR, TF1 GAMES, GROUPE HASBRO, C.N.P.G, datés de 1998 pour la plupart d'entre eux et l'un étant de 2002, sociétés auprès desquelles il a pris contact pour présenter un projet de jeu. Celui-ci n'est pas nommé ou intitulé « password » et non pas « mot de passe ». Il s'agit de courriers en réponse à la proposition de Monsieur Hachem laquelle est déclinée à chaque fois.

Monsieur Hachem verse en outre des attestations datées d'août à septembre 2009 dont il ressort là encore qu'il a proposé le concept du jeu « mot de passe » adapté de « password », la période à laquelle cela avait pu être fait n'étant jamais indiquée. Seule l'attestation établie par

Monsieur Rosconval (pièce n°8) fait état de ce que le jeu appelé « mot de passe » a été proposé à plusieurs reprises en 2000 et 2001 ainsi qu'en 2008 sans préciser pour autant auprès de qui cela avait été fait ni pas davantage sous quel format exact de jeu.

Les pièces ainsi produites par Monsieur Hachem, s'agissant de courriers ou d'attestations faisant uniquement état de proposition d'un jeu sans autre précision de date et de contenu ne caractérisent pas des actes préparatoires ou de commercialisation et sont donc insuffisantes à rapporter la preuve de l'exploitation de la marque « mot de passe », seule revendiquée par Monsieur HACHEM et ce sur une période continue de cinq ans à compter du 18.12.1998.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance des droits revendiqués par Monsieur Hachem sur la marque semi-figurative « mot de passe » pour défaut d'exploitation pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement et ce à effet de la date de publication le 18.12.1998.

**Sur l'action en contrefaçon de marque :**

La déchéance de la marque semi-figurative « mot de passe » étant prononcée, Monsieur Hachem est irrecevable à agir pour des actes de contrefaçon postérieurs à la date d'expiration du délai de cinq ans.

**Sur l'action en concurrence déloyale :**

Il est constant que l'action en concurrence déloyale nécessite la démonstration d'une faute.

Monsieur Hachem soutient à cet effet que la société FREMANTLE MEDIA France se serait inspirée du projet de jeu qu'il leur avait présenté mais il ne produit pas aux débats le format détaillé de son jeu. Dans ces conditions, la preuve d'actes de concurrence déloyale ne peut être rapportée ni celle du préjudice subséquent et Monsieur Hachem sera débouté de son action à ce titre.

**Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par Monsieur Hachem :**

Il convient de débouter Monsieur Hachem de sa demande qui n'est pas justifiée.

**Sur l'appel en garantie de la société France TELEVISIONS envers la société FREMANTEL MEDIA :**

La demande d'appel en garantie est devenue sans objet.

**Sur les demandes en dommages intérêts pour procédure abusive par les sociétés FREMANTLE MEDIA France et France TELEVISIONS :**

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivallente au dol.

Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur HACHEM qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.

**Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :**

Les conditions sont réunies pour allouer à la société FREMANTLE MEDIA France et à la société France TELEVISIONS la somme de 2000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

**Sur la demande d'exécution provisoire :**

En application de l'article 515 du code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'espèce.

**Sur les dépens :**

Les dépens seront supportés par Monsieur Hachem, partie perdante en application de l'article 699 du code de procédure civile.

**PAR CES MOTIFS :**

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré :

Constate que la marque semi-figurative « mot de passe » n°98758386 déposé le 9 novembre 1998 n'a pas été exploitée pendant un délai de cinq ans depuis sa publication le 18.12.1998 par monsieur Hachem.

En conséquence,

Prononce la déchéance des droits de Monsieur Hachem sur la marque semi-figurative « mot de passe » n°98758386 pour défaut d'exploitation à effet de la date de sa publication le 18.12.1998 pour désigner les produits et services suivants : « Jeux, émissions télévisées ; communications par terminaux d'ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux (internet) ; services télématiques, éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; divertissement télévisé, support d'enregistrement magnétique et numérique, logiciels de jeux »

Dit que la présente décision sera transmise à l'Institut National de la Propriété industrielle sur réquisition de la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques

Déclare irrecevable Monsieur Hachem en son action en contrefaçon de marque

3ème chambre - 1ère section  
Jugement du 29 mars 2011  
RG : 09/17695

Déboute Monsieur Hachem de son action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et pour procédure abusive.

Constate que l'appel en garantie de la société France TELEVISIONS à l'égard de la société FREMANTLE MEDIA France est devenu sans objet.

Déboute les sociétés France TELEVISION et FREMANTLE MEDIA France de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur Hachem à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

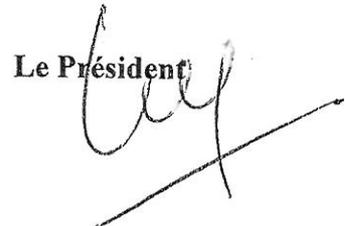
Condamne Monsieur Hachem aux dépens.

**Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2011**

Le Greffier



Le Président



CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL

N° RG : 09/17695

**EXPÉDITION** exécutoire dans l'affaire :

Demandeur : M. Abdelali HACHEM

Défenderesses : S.A. FRANCE TELEVISIONS, S.A.S FREMANTLEMEDIA FRANCE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision 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 et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris



10 ème page et dernière

**SIGNIFICATION DE JUGEMENT A AVOCAT**  
**Art. 678 du C. Proc. Civ.**

---

Le 3 mai 2011

**FACTORI**

**Maître Pierre-Marie BOUVERY**

Avocat au Barreau de PARIS

demeurant 10, rue d'Aumale – 75009 Paris

Tél. : 01.45 67 72 72      N° de Vestiaire : **P 0300**

Avocat de (1)

**SAS FREMANTLE MEDIA FRANCE**

69/71 Boulevard Gallieni

92130 Issy-les-Moulineaux

fait signifier par le présent acte à

**Maître Nathalie BOKSENBAUM**

Avocat au Barreau de Paris

N° de Vestiaire : **E 1876**

Avocat de :

Monsieur Abdelahi HACHEM

3, Allée des Pivoines – 95200 Sarcelles

Et :

**Maître Arnaud CASALONGA**

Avocat au barreau de Paris

N° de Vestiaire : **K 0177**

Avocat de :

**SA France TELEVISIONS**

7, Esplanade Henri de France – 75015 Paris

la copie conforme d'une expédition revêtue de la  
forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement entre les parties y dénommées par la  
3<sup>ème</sup> chambre, 1<sup>ère</sup> section du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 29 mars 2011 et  
en conséquence lui en laisse copie (2)

---

(1) Préciser : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile  
Personnes morales : préciser forme et dénomination, siège social et l'organe qui les représente  
légalement

(art. 648 C. Proc. Civ.)

(2) Certifier "pour copie conforme" la copie du jugement et apposer la signature

