

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section
N° RG : 10/17511

Assignation du 10 Décembre 2010
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2013

DEMANDERESSES

Société POWER BALANCE LLC
30012 IvyGleen, ste 170
LagunaNiguel, CA 92677-5005 ETATS-UNIS

Société POWER BALANCE FRANCE
91 rue de Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Représentées par Me Philippe BOUTRON de la SELAS FIDAL DIRECTION
INTERNATIONALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702

DÉFENDERESSE

Société ROCKET DIFFUSION FRANCE
49112 PELLOUAILLES LES VIGNES
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0484

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président
Laure COMTE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS

A l'audience du 16 Novembre 2012 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La société américaine Power balance a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de bracelets en silicone. Elle exploite ces bracelets sous les marques :
a/ verbale POWER BALANCE déposée le 21 avril 2010 à l'OHMI et enregistrée sous le n°0090426664,
- déposée le 23 avril 2010 à l'INPI et enregistrée sous le n° 10 3 732 726,

b/ semi-figurative comprenant un logo représentant un P et un B avec un point dans la partie basse du B, suivi de la mention POWER BALANCE ainsi que de la mention PERFORMANCE TECHNOLOGY inscrite en petits caractères sous BALANCE

- déposée le 21 avril 2010 à l'Ohmi et enregistrée sous le n° 009042681,
- déposée le 23 avril 2010 à l'Inpi et enregistrée sous le n° 10 3 732 722,

c/ semi-figurative comprenant un logo représentant un P et un B avec un point dans la partie basse du B, avec en dessous la mention POWER BALANCE ainsi que de la mention PERFORMANCE TECHNOLOGY inscrite en petits caractères sous BALANCE

- déposée le 21 avril 2010 à l'Ohmi et enregistrée sous le n° 009042698,
- déposée le 23 avril 2010 à l'Inpi et enregistrée sous le n° 10 3 732 721.

Ces bracelets ont été introduits sur le marché français en février 2010. La société Power balance a découvert que la société Rocket diffusion France commercialisait des bracelets semblables aux siens sous la dénomination POWER ENERGY et PB PUISSANCE . Elle a également découvert que cette société avait déposé à l'Inpi les 16 et 24 août 2010 des signes à titre de marque verbale et semi-figurative sous les n° 10 3 760 571 et 10 3 761 846, qu'elles estiment proches de ses propres marques. Les 16 et 18 novembre 2010, la société Power balance et la société Power balance France ont fait diligenter une saisie-contrefaçon au siège de la société Rocket diffusion France. Le 10 décembre 2010, la société américaine Power balance et la société française Power balance France en qualité de licenciée, ont fait assigner la société Rocket diffusion France devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale. Elles réclament :

- l'annulation des marques françaises n° 10 3 760 571 et 10 3 761 846 pour les produits des classes 9,14,16 et 25,
- des mesures d'interdiction et de destruction,
- la publication du jugement,
- la condamnation de la défenderesse à payer à la société Power balance les sommes de 15 000 € et 30 000 €, au titre de la contrefaçon de ses marques,
- la condamnation de la défenderesse à payer à la société Power balance France les sommes de 25 000 € et 50 000 €, au titre des actes de contrefaçon constitutifs à son égard d'actes de concurrence déloyale,
- la condamnation de la défenderesse à payer aux deux demanderesses la sommes de 30 000 € chacune, au titre des actes distincts de concurrence déloyale.

Elles sollicitent également une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire du jugement.

Dans leurs dernières écritures du 26 janvier 2012, les demanderesses déclarent tout d'abord que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est valable car le saisi a été informé de l'identité de l'huissier de justice qui a procédé aux opérations, ainsi qu'il ressort des différentes mentions figurant sur les actes et d'une attestation du clerc d'huissier présent lors de ces opérations.

Les demanderesses soutiennent ensuite qu'elles sont recevables à agir car elles démontrent leur qualité de titulaire et de licenciée des marques POWER BALANCE en cause.

Elles contestent ensuite la nullité de leurs marques en soutenant qu'elles sont distinctives au regard des produits visés dans les actes d'enregistrement. Elles font également valoir que leurs marques ne sont ni déceptives ni contraires à l'ordre public et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la publicité effectuée pour les bracelets pour apprécier ces caractères.

Les demanderesse contestent également l'existence d'un dépôt frauduleux en raison de l'existence de droits antérieurs. Elles font valoir que la défenderesse ne peut se prévaloir de droits appartenant à des tiers. Elles précisent que la société américaine Power balance dispose d'un droit sur la marque depuis 2007 en raison d'un dépôt effectué aux USA à cette date et que la société qui détenait la marque espagnole POWER BALANCE est une société du même groupe.

Les demanderesse exposent ensuite que les marques POWER ENERGY et PB PUISSANCE de la société Rocket diffusion France ont été déposées pour des produits identiques ou similaires aux produits désignés par leurs propres marques. Elles considèrent en outre que les marques verbales en présence POWERBALANCE et POWERENERGY sont très proches puisque composées du même terme d'attaque et que les marques semi-figuratives le sont également en raison de la similitude visuelle des logos. Elles concluent donc à l'existence d'une contrefaçon par imitation tenant au risque de confusion et elles déclarent que même si le procès-verbal de saisie-contrefaçon se trouvait annulé, elles apportent la preuve d'actes de commercialisation des bracelets revêtus des signes litigieux. Elles ajoutent qu'à l'égard de la société Power balance France, licencié exclusif et distributeur, ces actes sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale.

Les demanderesse évaluent le préjudice causé par chaque type de bracelets commercialisés par la société Rocket diffusion France en tenant compte de l'atteinte aux marques et du préjudice financier résultant de leur commercialisation.

Elles font également valoir que la société Rocket diffusion France a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant deux marques similaires, en commercialisant des bracelets très proches dans leur forme et leur décoration, sous des emballages également proches. Elles invoquent également l'atteinte à leurs dénominations sociales et à leurs noms commerciaux. Elles font valoir que la société Rocket diffusion France tente de se placer dans leur sillage en profitant de leurs investissements humains et financiers. Dans ses dernières écritures du 19 mars 2012, la société Rocket diffusion France soulève tout d'abord la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir que celui-ci ne permet pas de savoir quel huissier de justice a procédé aux opérations. Elle ajoute qu'à la date de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, la société Power balance France n'avait pas qualité pour agir.

La société Rocket diffusion France soulève également le défaut d'intérêt à agir des demanderesse car les marques déposées par la société Power balance sont nulles et le contrat de licence consenti à la société Power balance France a été publié le 7 janvier 2011, postérieurement aux faits poursuivis. Elle conclut donc à l'irrecevabilité des demandes en dommages intérêts de la société Power balance France fondées sur les actes de contrefaçon.

La société Rocket diffusion France soulève également la nullité des marques de la société Power balance pour défaut de caractère distinctif car les marques sont apposées sur des bracelets censés apporter à ceux qui les portent, plus de puissance et d'équilibre en raison d'une technique magnétique ancestrale. Elle fait donc valoir que les marques en cause sont constituées de termes décrivant les qualités du produit.

Elle déclare également que ces marques sont nulles comme étant déceptives et contraires à l'ordre public puisqu'elles laissent croire au public que les bracelets vont leur apporter force et équilibre, et elle invoque différentes décisions étrangères condamnant leur publicité.

La société Rocket diffusion France invoque également la nullité des marques communautaires en raison de la préexistence de marques espagnoles que la société Power balance n'a rachetées qu'en mai 2011, postérieurement au dépôt de ses propres marques. La défenderesse fait valoir que la société Power balance a voulu s'arroger un monopole sur l'ensemble de l'Union européenne à une date artificiellement antérieure à la date de dépôt de ses propres marques, en août 2010. Elle conteste la pertinence du dépôt américain et déclare que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations.

La société Rocket diffusion France conclut subsidiairement au mal fondé des demandes en contrefaçon. Elle déclare que les marques des demanderesses ne présentent pas de caractère notoire susceptible d'aggraver le risque de confusion. Elle conteste les ressemblances entre les signes ainsi que l'identité ou la similarité de la plupart des produits.

Elle ajoute que les demanderesses ne rapportent pas la preuve qu'elle a commercialisé des bracelets sous la marque PE POWER ENERGY synergie technology et elle ajoute qu'aucune confusion avec les marques des demanderesses n'est possible. S'agissant des bracelets commercialisés sous la marque semi-figurative P3 PUISSANCE 3, elle fait valoir que le risque de confusion avec les marques des demanderesses n'existe pas.

La société Rocket diffusion France conclut également au rejet des demandes fondées sur l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts. Elle relève tout d'abord que la société américaine qui n'exploite pas directement les bracelets en France ne peut se plaindre d'actes de concurrence déloyale et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice. S'agissant des demandes de la société Power balance France, la société défenderesse écarte tout risque de confusion entre les produits notamment quant aux emballages. Elle ajoute qu'en l'absence de droit de dessin ou modèle, la similitude de forme des bracelets n'est pas fautive pour les bracelets POWER ENERGY et que cette forme est différente pour les bracelets P3 PUISSANCE 3. Elle conclut donc à l'absence de risque de confusion.

Enfin, la société Rocket diffusion France conteste la réalité et l'étendue des préjudices allégués et elle s'oppose aux demandes complémentaires formées par les sociétés Power balance . Elle forme une demande en dommages intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50 000 € et elle sollicite une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon :

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 18 novembre 2010 indique qu'il est effectué par la SCP Lepage et Verger sans préciser lequel des deux huissiers de justice représente en l'espèce la SCP. Les demanderesses font valoir que préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, l'huissier de justice a procédé à la signification de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie et qu'il est précisé que ces opérations ont été réalisées par Philippe Lepage. Néanmoins, il convient de relever que la signature figurant sur le procès-verbal de signification de la requête et de l'ordonnance est totalement différente de celle figurant sur la fiche de signification du procès-verbal de saisie de telle sorte que l'identité des personnes ayant procédé à ces diverses opérations, n'est pas suffisamment établie.

Les demanderessees versent aux débats une attestation de Bérénice Benard Foujanet clerc assermentée de la SCP Lepage Verger qui déclare avoir assisté aux opérations de saisie-contrefaçon effectuées par maître Philippe Lepage et qui certifie que ce dernier a décliné son identité et sa qualité. Cependant, le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne fait pas mention de la présence de Bérénice Benard Foujanet. Aussi il apparaît que les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon sont incomplètes et que le juge qui ne connaît pas le rôle tenu par le clerc lors de la saisie-contrefaçon, n'est pas en mesure de déterminer exactement comment ont été accomplies les diligences requises.

Aussi il n'apparaît pas suffisamment établi que le saisi a eu connaissance de l'identité de l'huissier de justice ayant procédé aux opérations de saisie-contrefaçon. Cette circonstance qui le prive de la possibilité de vérifier sa capacité à agir, lui cause un grief et justifie que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 18 novembre 2010. Celui-ci sera donc écarté des débats avec l'ensemble des pièces et documents qui y ont été annexés.

2/ sur la recevabilité des demandes de la société Power balance France:

Les demanderessees ont versé aux débats pour établir leurs droits :

- une fiche Inpi relative à la marque française n°3 732 726 POWER.BALANCE qui fait mention d'une licence consentie à la société Power balance France du 2 décembre 2010(BOPI2011-01) (pièce 4),
- une fiche Inpi relative à la marque française n°3 732 722 PB POWER.BALANCE performance technology qui fait mention d'une licence consentie à la société Power balance France du 2 décembre 2010(BOPI 2011-01) (pièce 6),
- une fiche Inpi relative à la marque française n°3 732 721 PB POWER.BALANCE performance technology qui fait mention d'une licence consentie à la société Power balance France du 2 décembre 2010(BOPI 2011-01) (pièce 8).
- un contrat de distribution du 2 janvier 2010 prenant effet au 25 janvier 2010 et sa traduction partielle (pièce 22).

Il apparaît ainsi que la société Power balance France dispose d'une licence sur les trois marques françaises selon un acte déposé à l'Inpi le 2 décembre 2010 et que ce contrat de licence a fait l'objet d'une publication en janvier 2011.

Selon l'article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle toute transmission des droits attachés à une marque n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur le registre national des marques. Il apparaît ainsi que la société Power balance France n'était pas recevable à présenter une requête en vue d'une saisie-contrefaçon, au côté de la société Power balance le 29 octobre 2010.

Néanmoins selon le dernier alinéa dudit article, le licencié partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des marques, est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon pour demander la réparation du préjudice qui lui est propre. Aussi il y a lieu d'admettre qu'avant la publication du contrat de licence en janvier 2011, la société Power balance France est recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale, au côté de la société américaine Power balance.

3/ sur la validité des marques de la société Power balance :

La défenderesse fait valoir que les marques en cause seraient nulles pour défaut de distinctivité dans la mesure où elles seraient descriptives des qualités que les bracelets POWER BALANCE sont censés faire acquérir à leurs porteurs. Néanmoins selon l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle le caractère distinctif d'un signe s'apprécie à l'égard des produits et services désignés dans l'acte d'enregistrement et il ne doit pas être tenu compte des qualités attribuées à ces produits par la promotion qui en est faite. Ainsi les termes POWER et BALANCE ne sont pas descriptifs des produits des classes 9,14,16 et 25 énumérés dans les actes d'enregistrement tant des marques communautaires que des marques françaises de la société Power balance et ils ne sont pas habituellement utilisés pour les désigner. Il apparaît au contraire qu'ils présentent un caractère arbitraire au regard desdits produits. Les marques de la demanderesse n'encourent donc pas la nullité pour défaut de distinctivité.

La défenderesse fait aussi valoir que ces marques seraient déceptives dans la mesure où elles font croire au consommateur qu'il va bénéficier de la puissance et de l'équilibre qu'elles mettent en avant. Néanmoins le consommateur normalement avisé ne peut établir de lien entre les deux termes constituant la marque et les qualités des produits qu'elle désigne selon les actes d'enregistrement. Le fait que la demanderesse ait pu effectuer une publicité qui a été reconnue comme trompeuse dans certains pays en voulant créer un lien dans l'esprit du consommateur entre des bracelets en silicone et les mots POWER et BALANCE sont des faits distincts qui ne peuvent intervenir dans l'appréciation de la validité des marques. Ainsi il n'y a pas lieu d'annuler les marques de la société Power balance.

4/ sur l'existence d'une fraude à la loi :

La société Rocket diffusion France fait valoir que le dépôt des marques communautaires de la société Power balance en avril 2010 n'aurait pas dû intervenir car il existait des marques espagnoles antérieures que celle-ci n'a rachetées qu'en mai 2011. Cependant la société Rocket diffusion France n'a pas qualité pour invoquer l'existence de droits antérieurs dont elle n'est pas titulaire. Par ailleurs la politique d'achat des marques espagnoles par la société Power balance démontre sa volonté de conforter ses droits sur une dénomination dans l'Union européenne alors qu'elle l'exploite déjà aux Etats unis et ce comportement dont il n'est pas établi qu'il visait à priver un tiers d'un signe nécessaire à son activité ne présente pas de caractère frauduleux. Ainsi il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des marques en raison d'une fraude à la loi.

5/ sur les actes de contrefaçon :

- des marques POWER. BALANCE par le signe POWER ENERGY :

La société Power balance est titulaire de la marque communautaire n°009042664 déposée le 21 avril 2010 et de la marque française n° 3 732 726 déposée le 23 avril 2010. Ces deux marques sont toutes deux composées des termes POWER BALANCE séparés par un point. La société Rocket diffusion France a déposé la maque française POWER ENERGY le 16 août 2010 pour des produits des classes 9, 14, 16 et 25.

Les deux marques n'étant pas identiques, l'existence d'une contrefaçon doit être appréciée au regard de l'article 9. 1 b du règlement UE du 26 février 2009 et l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. La contrefaçon est constituée sur le fondement de ces dispositions lorsqu'il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l'impression d'ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, les deux signes en présence ont la même structure puisqu'elles sont constituées de deux substantifs appartenant à la langue anglaise, le 1er de ces substantifs POWER étant identique. Ces signes sont visuellement et phonétiquement proches en raison de cette identité de structure et de terme d'attaque et le point séparant les termes POWER et BALANCE ne retiendra pas l'attention du consommateur.

Par ailleurs l'emploi dans les deux signes de mots anglo-saxons POWER, BALANCE et ENERGY perçus positivement conduit également à retenir une grande proximité conceptuelle, ces termes étant susceptibles de se subsister les uns aux autres dans l'esprit du consommateur. Il y a donc lieu de retenir une grande proximité entre les signes qui créent une même impression d'ensemble.

Une grande partie des produits désignés par ces marques POWER ENERGY sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits désignés par les marques antérieures POWER BALANCE. Produits de la classe 9 : « *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; cartes à mémoire ou à microprocesseur* » sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires aux produits désignés par la marque communautaire POWER .BALANCE: « *Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; appareils pour la transmission et la reproduction du son ou des images; base de données électronique dans le domaine de l'équilibrage du champ holographique, biomagnétique, bioénergétique, biologique, enregistrée sur supports informatiques, dispositifs de stockage de données* » ainsi qu'aux produits désignés par la marque française POWER . BALANCE « *Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images ; appareils de transmission et de reproduction de sons ou d'images ; bases de données électroniques en matière d'équilibrage dans le domaine holographique, biomagnétique, bioénergétique, du biochamp enregistrées sur des supports informatiques, dispositifs de stockage de données* ».

A cet égard, il convient de préciser que s'agissant des produits de la classe 9, *Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; cartes à mémoire ou à microprocesseur* seuls les marques litigieuses sont contestés par les demanderessees. Dès lors, les développements exposés par la société Rocket diffusion France concernant les autres produits de cette classe ne sont pas pertinents.

Produits de la classe 14 : Les produits des marques litigieuses en classe 14 : « *Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages; Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles*» sont pour certains, identiques ou à tout le moins similaires aux produits désignés par la marque communautaire POWER. BALANCE : « *joaillerie, bijouterie*

», ainsi qu'aux produits désignés par la marque française POWER .BALANCE : « *articles de bijouterie* ».

Ainsi, les produits de « *joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses* » sont identiques aux produits désignés dans les mêmes termes ou dans des termes équivalents par les marques POWER. BALANCE. Néanmoins, les produits d' « *horlogerie et instruments chronométriques, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie* » même s'ils sont vendus dans les mêmes magasins que les « *articles de bijouterie et joaillerie* » sont des objets distincts relevant d'une technique différente et répondant à une fonction propre. Les « *objets d'art en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux* » qui sont des articles de décoration qui seront vendus dans des magasins consacrés à la maison ou des magasins d'objets d'arts ne sont pas non plus des produits similaires. Enfin, « *les porte-clefs de fantaisie* » sont très similaires aux porte-clefs en or et argent qui font partie de la catégorie générale des bijoux et articles de bijouterie plaqués en métaux précieux. Ainsi, les bijoux fantaisie et les breloques appartiennent à la catégorie générale de la bijouterie, car les mêmes personnes sont susceptibles d'acheter dans les mêmes lieux soit des bijoux précieux, soit des bijoux fantaisie ou des breloques. Il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires.

Produits de la classe 16 : Les produits de la marque contestée en classe 16 : « *Produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie* » sont similaires aux « *hologrammes imprimés* » désignés par les marques antérieures POWER .BALANCE.

Produits de la classe 25 : Les produits désignés par les marques litigieuses en classe 25 : « *Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements* » sont identiques ou fortement similaires aux « *vêtements, chaussures, chapellerie* » désignés par les marques antérieures. En effet, les « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » marques contestées sont identiques aux « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » désignés par les marques antérieures POWER. BALANCE. Par ailleurs, les « *bonneterie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; sous vêtements* » relèvent de la catégorie générale des « *vêtements* » et sont donc identiques ou fortement similaires à ces derniers. Enfin, les « *chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport* » désignés par la marque contestée appartiennent à la catégorie générale des « *chaussures* » désignés par les marques antérieures. Il s'agit donc de produits identiques, ou à tout le moins, très similaires.

Il apparaît donc une grande proximité des signes POWER .BALANCE et POWER ENERGY et un certain nombre de produits identiques ou similaires de telle sorte qu'il y a lieu de retenir une risque de confusion pour le consommateur. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la marque POWER ENERGY pour les produits reconnus comme identiques ou similaires.
- des marques communautaires n°009042698 et française n° 3732 721 par la marque française n° 3 761 846 :

Les deux marques semi-figuratives de la société Power balance sont composées d'un logo représentant un P et un B entremêlés avec un point dans la partie basse du B. En dessous de ce

logo sont inscrites les mentions POWER BALANCE et encore en dessous, en petits caractères les mots PERFORMANCE TECHNOLOGY.

La marque semi-figurative déposée par la société Rocket diffusion France est constituée d'un P légèrement incliné, avec entremêlé à la jambe du P un signe que la société défenderesse décrit comme un 3. Le 3 est de couleur rose et le logo est complété par un petit triangle de cette même couleur situé à gauche de la partie supérieure du P. En dessous de ce logo est inscrite la mention PUISSANCE 3, le A de puissance tant remplacé par un triangle également de couleur rose. Visuellement les signes en présence ont des éléments communs tenant à la présence d'un logo composé d'une barre verticale et de deux boucles sur le côté droit et d'une mention située en dessous de ce logo. Néanmoins il ne peut être retenu que ces deux signes produisent une impression visuelle d'ensemble identique compte tenu de l'existence de la couleur rose dans la marque de la défenderesse et des différences importantes dans le dessin des signes. Phonétiquement, la marque de la société Power balance est composée de mentions assez longue en langue anglaise POWER BALANCE PERFORMANCE TECHNOLOGY alors que la marque de la société Rocket diffusion France est composée d'un seul mot de la langue française PUISSANCE. Les éléments verbaux des deux signes sont donc très différents. Enfin au niveau conceptuel, si POWER et PUISSANCE peuvent être rapprochés, il n'en demeure pas moins qu'ils appartiennent à deux langues différentes ce qui contribue à les différencier. Par ailleurs le signe rose que la société Power balance considère comme étant la partie d'un P se rapproche beaucoup plus nettement d'un 3 lorsqu'il est situé après le mot PUISSANCE de telle sorte que le consommateur lira PUISSANCE 3. Or POWER BALANCE et PUISSANCE 3 n'ont pas la même signification, la première expression comportant une notion d'équilibre alors que la seconde renvoie à une puissance démultipliée. Ainsi les signes en cause apparaissent suffisamment différents pour ne pas entraîner de risque de confusion dans l'esprit du consommateur même si certains des produits visés par les actes d'enregistrement, comme pour les marques précédentes POWER BALANCE et POWER ENERGY sont identiques ou similaires.

Pour établir un risque de confusion, la société Power balance invoque les articles de presse se rapportant à son bracelet. Néanmoins ces articles qui sont tous parus sur une période de temps très courte correspondant à l'été 2010 sont insuffisants à établir la notoriété de cette marque extrêmement récente à la date de l'assignation en justice. Par ailleurs l'attestation de l'expert comptable sur les investissements publicitaires de la société Power balance France porte largement sur une période postérieure à l'assignation en justice de telle sorte qu'elle n'est pas exploitable.

Sur les actes de contrefaçon tenant à la commercialisation de bracelets POWER ENERGY :

La société Power balance ne peut invoquer le procès-verbal de saisie contrefaçon pour établir la vente de ses bracelets. Il y a donc lieu de rechercher si les autres pièces produites sont de nature à établir cette commercialisation par la société Rocket diffusion France. La société demanderesse invoque :

Pièce n° 12 : Bracelet POWER ENERGY et emballage /Photographies

Pièce n° 13 : Facture émise par la société ROCKET DIFFUSION le 6 août 2010 pour la vente de 144 bracelets POWER ENERGY.

Néanmoins les photographies constituant la pièce 12 ne permettent pas de retenir de liens certains avec la société Rocket diffusion France dès lors que les signes reproduits sur les emballages ont pu être exploités par des tiers.

En revanche la pièce 13 constituée d'une facture de la société Rocket diffusion France adressée à la société Accessoirement mode porte sur 144 bracelets POWER ENERGY. Le seul usage de ce terme sur la facture de commercialisation suffit à caractériser la contrefaçon de la marque POWER. BALANCE de la société Power balance.

Il y a donc lieu de retenir à l'encontre de la société Rocket diffusion France des actes de contrefaçon de la marque POWER.BALANCE pour 144 bracelets.

Sur les actes de contrefaçon tenant à la commercialisation de bracelets PUISSANCE 3 :

Ces bracelets ont fait l'objet d'une retenue douanière en octobre 2010 mais ainsi qu'il a été indiqué ci dessus, la marque n° 3 761 846 de la société Rocket diffusion France peut coexister avec les marques de la demanderesse et la commercialisation des bracelets reproduisant cette marque ne constitue donc pas des actes de contrefaçon.

6/ sur la réparation des préjudices :

- de la société Power balance au titre des actes de contrefaçon de ses marques POWER. BALANCE :

Les seuls actes de contrefaçon retenus sont l'enregistrement de la marque POWER ENERGY et la commercialisation sous cette marque de 144 bracelets au prix unitaire de 8,40 € ht. Compte tenu des éléments versés aux débats le préjudice subi par la société américaine Power balance au titre de l'atteinte à la marque et de son préjudice financier sera évalué à la somme de 5000 €.

- de la société Power balance France devenue Sun Zi au titre de la concurrence déloyale :

Le fait pour la société Rocket diffusion France de commercialiser des produits munis d'un signe engendrant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec les produits commercialisés par la demanderesse constitue à son égard des actes de concurrence déloyale.

La société Sun Zi a versé aux débats une attestation de son expert comptable portant sur le nombre de bracelets qu'elle a vendus entre avril 2010 et juillet 2011 mais cette attestation ne permet pas de distinguer entre les différents bracelets; or il n'est pas établi que tous portent la marque POWER BALANCE. Aussi au vu des seuls éléments d'appréciation soumis à l'appréciation du tribunal le préjudice commercial de la société Sun Zi sera évalué à 3 000 €.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'interdiction dans les termes du dispositif. Cette mesure apparaît suffisante pour faire cesser le dommage et il n'y a pas lieu en outre d'ordonner la destruction des stocks. Enfin, les dommages intérêts constituent une réparation intégrale et adéquate du préjudice subi et il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement.

Sur des actes distincts de concurrence déloyale :

Les demanderesses invoquent :

- la commercialisation de produits sous des marques similaires : néanmoins il ne s'agit pas de faits distincts de la contrefaçon de marque et ces faits ne peuvent donner lieu à une nouvelle condamnation sur un autre fondement juridique.

- la reprise de bracelets de forme identique :

La seule preuve de commercialisation des bracelets POWER ENERGY est une facture (pièce 13) qui ne fait pas apparaître la forme des bracelets en cause de telle sorte que ce grief ne peut être retenu. S'agissant des bracelets PUISSANCE 3, les pièces 17 constituées des photographies effectuées par le service des douanes font apparaître un simple bracelet rond d'une grande banalité et elles ne permettent pas de retenir que la société Rocket diffusion France aurait cherché à reproduire la forme revendiquée par les sociétés demanderesse en page 36 de leurs dernières écritures.

- une ressemblance dans les emballages :

Néanmoins si on se reporte aux pièces 2 et 17 des demanderesses l'existence d'un risque de confusion n'apparaît pas, les éléments communs étant banals et les couleurs différentes.

- une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial :

La société américaine ne justifie pas d'une activité en France de telle sorte qu'elle ne peut établir de confusion avec le signe POWER ENERGY de la société Rocket diffusion France .

Par ailleurs la société Rocket diffusion France a fait du signe POWER ENERGY un usage exclusivement à titre de marque et la société Power balance France devenue Sun ZI ne démontre pas que cet usage particulier a créé une confusion avec sa dénomination sociale et son nom commercial. Sa demande en dommages intérêts sera donc rejetée à ce titre, en l'absence d'un préjudice distinct de celui de la contrefaçon.

- une atteinte aux investissements :

La société américaine Power balance ne justifie d'aucune exploitation directe en France ni d'aucun investissement. Aussi elle n'établit aucun préjudice et sa demande en dommages intérêts au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire sera rejetée.

S'agissant de la société Power balance France devenue Zun Si, l'atteinte à ses investissements résulte de la confusion entretenue entre ses bracelets et ceux de la société Rocket diffusion France mais ces faits ne sont pas distincts des actes de concurrence déloyale retenue à l'encontre de la société défenderesse.

Ainsi les demandes des deux demanderesses fondées sur l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts seront rejetées.

8/ Sur la demande reconventionnelle de la société Rocket diffusion France :

La procédure engagée à son encontre étant partiellement fondée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages intérêts pour procédure abusive. L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige à l'exception de la mesure de restitution des pièces déposées au greffe dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et de la décision d'annulation de la marque POWER ENERGY Il sera alloué à la société Sun Zi la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 18 novembre 2010

Ecarte des débats toutes pièces et documents saisis par l'huissier de justice dans ce cadre,

Ordonne la restitution à la société Rocket diffusion France des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon des 16 et 18 novembre 2010, selon un procès-verbal de dépôt du 30 novembre 2010,

Déclare la société Power balance France recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale,

Rejette la demande en nullité des marques revendiquées par les demandresses,

Dit que le dépôt de la marque française POWER ENERGY et la commercialisation de bracelets POWER ENERGY constituent des actes de contrefaçon des marques communautaire et française POWER.BALANCE n° 0090426664 et n° 10 3 732 726 de la société américaine Power balance,

Prononce l'annulation de l'enregistrement de la marque française POWER ENERGY n° 10 3 760 571 pour les produits suivants :

- Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; cartes à mémoire ou à microprocesseur.
- Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; porte-clefs de fantaisie ; médailles.
- Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie.
- Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous vêtements.

Dit que le jugement sera transmis à l'INPI, par la partie la plus diligente une fois le jugement devenu définitif;

Interdit à la société Rocket diffusion France d'utiliser la marque POWER ENERGY et de commercialiser les bracelets POWER ENERGY, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision;

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la destruction sous contrôle d'huissier des bracelets, emballages, présentoirs, prospectus et tous documents publicitaires POWER ENERGY,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la publication du jugement,

Condamne la société Rocket diffusion France à verser à la société Power balance LLC la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses marques ;

Condamne la société Rocket diffusion France à verser à la société SUN ZI la somme de 3.000 € réparation de son préjudice propre subi du fait des actes de contrefaçon des marques POWER BALANCE, constitutifs d'actes de concurrence déloyale à son égard ;

Rejette les demandes des sociétés Rocket diffusion France LLC et Sun Zi en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

Rejette la demande en dommages intérêts pour procédure abusive de la société Rocket diffusion France ;

Condamne la société Rocket diffusion France à verser à la société Sun Zi la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Rocket diffusion France au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Boutron, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Dit que les frais de la saisie-contrefaçon resteront à la charge des demanderesses,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la restitution des pièces déposées au greffe et celle prononçant la nullité partielle de la marque POWER ENERGY.

Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT