

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 09/05059

Assignation du : 11 Mars 2009

JUGEMENT

rendu le 10 Juin 2010

DEMANDERESSE

Société CHRISTIAN DIOR COUTURE

30 avenue Montaigne

75008 PARIS

représentée par Me Michel-Paul ESCANDE-SELARL M-P

ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266

DÉFENDERESSE

Société VETIR

49110 ST PIERRE MONTLIMART

représentée par Me Arnaud CASALONGA-SELAS CASALONGA,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Agnès MARCADE, Juge

Rémy MONCORGE, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 07 Mai 2010

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe par Agnès MARCADE, Juge

assistée de Katia CARDINALE. Marie-Claude HERVE étant empêchée.

Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire de la marque communautaire figurative « cannage » n° 000391615 déposée le 15 novembre 1996 et enregistrée le 14 octobre 1998 pour désigner des produits des classes 18, 24 et 25, et notamment les chaussures. Elle a, par ailleurs, lancé pour la saison automne/hiver 2003 une collection de maroquinerie comprenant notamment des souliers qu'elle a déclinée sous deux thèmes intitulés « HARDCORE » et « THE LATEST BLONDE ».

Ayant été informée le 23 janvier 2009 par le service des douanes de Trappes de la découverte de bottes suspectées de contrefaire sa marque figurative « cannage », la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a confirmé le caractère contrefaisant de ces bottes. Après avoir procédé à trois retenues douanières les 3 et 4 février 2009 et à la suite à la demande de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, les Douanes de Trappes l'ont informée par courrier du 6 février 2009 que les détenteurs des marchandises retenues étaient trois magasins à enseigne « GEMO » ayant reçu des bottes référencées 30 38 426 7800, de marque « Straboski ». Les services des douanes lui ont révélé que huit paires de bottes étaient retenues dans le premier magasin à enseigne « GEMO » situé 3 rue du Tarn à Buchelay (Yvelines), onze paires de bottes étaient retenues dans le deuxième magasin situé rue Jean Jacques Monot à Maurepas (Yvelines) et neuf paires de bottes étaient retenues dans le troisième magasin situé dans le « *family village* » d'Aubergenville (Yvelines). Il est apparu que ces magasins à enseigne GEMO étaient exploités par la société VETIR et que celle-ci bénéficiait d'une autorisation d'exploitation de la marque « STRABOSKI » dont est titulaire la société ERAM. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 17 février 2009 dans les locaux de la société VETIR situés Route de Chaudron à Saint Pierre Montlimart (Maine et Loire), ce qui a révélé que 3.000 paires de bottes litigieuses avaient été acquises par la société VETIR auprès de la société ATG SOURCING LTD et que 1.088 unités avaient déjà été vendues dans des boutiques françaises à enseigne « GEMO ».

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2009, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris la société VETIR sur le fondement de la contrefaçon de la marque communautaire « cannage » n°000391615 et sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire par la reprise des éléments caractéristiques des souliers des collections « HARDCORE » et « THE LATEST BLONDE ».

Dans ses dernières écritures signifiées le 15 avril 2010, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE demande, outre des mesures d'interdiction, de rappel, de destruction et de publication, la condamnation de la société VETIR à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque communautaire « cannage », celle de 197.720,88 euros en réparation de son préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon, celle de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa réputation et à son image, celle de 50.000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2010, la société VETIR demande au Tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité de la marque communautaire « cannage » n°

000391615. A l'appui de cette demande, elle prétend que la marque « cannage » n° 000391615 est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7 § 1 b) du règlement CE n°207/2009 en faisant valoir que le consommateur ne la percevra pas comme l'indication d'une origine commerciale mais comme un simple élément décoratif. En outre, elle soutient que le motif cannage représente directement la matière des « chaussures » visées au dépôt c'est-à-dire une des caractéristiques des produits au sens de l'article 7 § 1 c) du règlement CE n°207/2009. De plus, elle soutient que cette marque serait composée d'un signe banal et utilisé de longue date notamment dans le domaine de la mode. Ainsi, selon la société VETIR, elle ne satisferait pas aux exigences de l'article 7 § 1 d) du règlement CE n°207/2009. Enfin, la société VETIR fait valoir que la marque « cannage » est constituée exclusivement d'une apparence visuelle conférant aux produits visés à l'enregistrement leur valeur substantielle au sens de l'article 7 § 1 e) du règlement CE n°207/2009.

A titre subsidiaire, la société VETIR demande la déchéance de la marque communautaire « cannage » n° 000391615 à compter du 14 octobre 2003 pour défaut d'usage sérieux dans la Communauté Européenne pour désigner des « chaussures ». Elle prétend que les pièces versées par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne doivent pas être prises en considération par le Tribunal ou ne permettent pas de prouver un usage sérieux de sa marque pour désigner des chaussures.

Si la société VETIR confirme qu'elle exploite bien sous l'enseigne GEMO plusieurs magasins et qu'elle bénéficie d'une autorisation d'exploitation de la marque « STRABOSKI », elle conteste la contrefaçon en ce qu'elle n'aurait apposé le quadrillage sur les bottes litigieuses que dans un but décoratif et non à titre de marque.

La société VETIR conteste ensuite la concurrence déloyale et parasitaire au motif qu'elle n'aurait commis aucune faute génératrice de risque de confusion, les éléments prétendument repris n'étant pas protégés mais au contraire usuels et les gammes « HARDCORE » et « THE LATEST BLONDE » n'étant qu'éphémères. La société demanderesse ne rapporterait en outre pas la preuve d'investissements particuliers dont la société VETIR aurait pu tirer profit.

Elle soutient enfin que la société demanderesse ne démontre pas le préjudice qu'elle dit avoir subi et elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE.

Reconventionnellement, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 avril 2010, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE maintient ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque par les bottes commercialisées par la société VETIR. Elle soutient en effet que ces bottes comportent la reproduction servile de sa marque communautaire « cannage » et prétend en conséquence que l'importation, l'offre en vente et la vente en France par le biais de ses magasins à enseigne « GEMO » constituent de la part de la société VETIR des actes de contrefaçon. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE maintient également ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Les bottes litigieuses reprendraient d'une part les éléments identifiants de la collection « HARDCORE » à savoir la double boucle, les rivets

métalliques et la petite plaque rectangulaire à l'extrémité d'une des deux sangles, et d'autre part les talons aiguilles métalliques caractérisant les chaussures de la ligne « THE LATEST BLONDE » de la société demanderesse. Ces agissements démontreraient la volonté de la société VETIR de se placer dans le sillage de la société demanderesse afin de bénéficier de sa renommée et de ses investissements et s'analyseraient en des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire.

La société CHRISTIAN DIOR COUTURE répond en outre à la demande reconventionnelle de la société VETIR visant à obtenir l'annulation de la marque « cannage » comme ne satisfaisant pas aux exigences posées aux points b), c), d) et e) de l'article 7§ 1 du règlement CE n° 207/2009. Elle prétend tout d'abord qu'au vu de l'exploitation intensive de sa marque, celle-ci n'est pas perçue comme une simple finition décorative par le public pertinent mais bien comme un signe permettant de connaître l'origine commerciale du produit sur lequel elle est apposée. S'agissant du point c) de l'article 7§1, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE fait valoir que le motif « cannage » ne constitue pas une caractéristique nécessaire des chaussures et ne désigne pas le soulier lui-même. Elle prétend ensuite que les pièces produites par la société VETIR, sont insuffisantes pour démontrer que le signe « cannage » est usuel dans le domaine de la mode. Elle soutient enfin que le signe constituant sa marque « cannage » ne se confond pas avec la forme du produit lui-même et n'en constitue pas la valeur substantielle au sens de l'article 7 § 1 e) du règlement CE n°207/2009.

S'agissant de la demande de déchéance formulée par la société VETIR, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE verse aux débats différentes pièces en faisant valoir que celles-ci prouvent l'usage sérieux de sa marque communautaire n° 000391615 au sein de la Communauté et ce depuis la date de dépôt, le 15 novembre 1996. Elle soutient par ailleurs que la déchéance de ses droits sur cette marque ne peut en tout état de cause être encourue qu'à compter du 30 novembre 2003 soit cinq ans après la publication de l'enregistrement de la marque au Bulletin des marques communautaires.

L'ordonnance de clôture, rendue initialement le 15 avril 2010, a été rabattue à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2010 à la suite à la demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 15 avril 2010 par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. Compte tenu de ce rabat, les conclusions et pièces signifiées le jour de la clôture par la société demanderesse ont été déclarées recevables. L'ordonnance de clôture a ensuite été rendue le jour de l'audience des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la marque figurative dénommée « cannage » n° 000391615

Il est rappelé que cette marque a été déposée le 15 novembre 1996 en classes 18,24 et 25 pour désigner les « cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; sac à main, sac de voyage, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clefs (maroquinerie), vanity case, mallettes pour documents, moleskine, porte-monnaie, porte-documents, portefeuilles, trousse de voyage (maroquinerie), malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; peaux ; fouets, harnais et sellerie. Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de table. Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie. » Malgré l'absence de précisions de la société VETIR dans le dispositif de ses conclusions qui ne fait qu'apparaître une demande d'annulation de la marque communautaire n° 000391615 sans la restreindre à certains des produits visés à l'enregistrement, il apparaît dans le corps

de ses conclusions qu'elle fait principalement référence aux « chaussures ». De même, si la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne soutient pas de façon expresse que la demande de nullité ne peut viser que les chaussures qu'elle oppose dans le cadre de son action en contrefaçon, elle ne répond globalement aux arguments de la partie adverse en ne faisant référence qu'aux « chaussures ».

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demande de nullité pour des produits autres que des chaussures n'étant pas motivée doit être rejetée. Le Tribunal doit néanmoins répondre aux motifs relatifs à la nullité de la marque communautaire opposée pour désigner des « chaussures ».

Il est précisé que le signe figuratif constituant cette marque se compose de doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés ainsi que des lignes diagonales simples partant de la gauche ou de la droite, formant des losanges de telle sorte que l'on obtient une superposition particulière de carrés et de losanges.

Sur le caractère distinctif de la marque communautaire n° 000391615 au sens de l'article 7 § 1 b) du règlement CE n°207/2009

Il résulte de la combinaison des articles 7 § 1 b) et 52 § 1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque est dépourvue de caractère distinctif.

Est dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7 § 1 b) du règlement précité, le signe qui est incapable d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au public concerné de répéter une expérience d'achat, si elle s'avère positive, ou de l'éviter, si elle s'avère négative, lors de l'acquisition ultérieure des produits ou des services en question.

La défenderesse soutient que le signe litigieux n'a qu'une fonction décorative et est insusceptible d'être perçu comme l'indication d'une origine. , .»

Il convient en premier lieu de rappeler que, comme l'indique la demanderesse, le fait qu'un signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif. Il en résulte que le signe peut identifier l'origine commerciale d'un produit tout en ayant une fonction décorative. Si le dessin permet en effet d'obtenir un effet matelassé du revêtement de la chaussure ou de tout produit sur lequel il est apposé et si, comme le justifie la défenderesse, le matelassage est un élément connu dans le milieu de la mode, cet effet n'est qu'un élément du motif protégé à titre de marque.

La distinctivité de ce signe doit être évaluée compte tenu de l'ensemble des caractéristiques du motif. Or il ressort de son examen que l'application du signe « cannage » qui a comme particularité d'être constitué de doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés ainsi que des lignes diagonales simples partant de la gauche ou de la droite, formant des losanges de telle sorte que l'on obtient une superposition très particulière de carrés et de losanges, sur des chaussures est tout à fait arbitraire au jour du dépôt et trouve par là même sa fonction éminemment distinctive.

L'utilisation d'un motif de cannage dans le domaine de l'ameublement ou celle d'un motif matelassé appliqué sur des chaussures ne sauraient donc faire échec à la validité de la marque de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE.

En outre, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE justifie par les pièces qu'elle produit aux débats qu'elle utilise sa marque « cannage » de façon intensive et sur un certain nombre de produits très divers (sacs à mains, chaussures, vêtements, produits cosmétiques...) de sorte qu'elle est devenue un code de la maison DIOR. Le public intéressé par l'achat de chaussures percevra ainsi parfaitement ce motif comme l'indication de l'origine du produit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le consommateur percevra bien ce signe comme l'indication de l'origine commerciale des produits en cause et non simplement comme un motif décoratif. Elle n'est donc pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7 § 1 b) du règlement CE n°207/2009.

Sur la validité du signe au sens de l'article 7 § 1 c) du règlement CE n°207/2009

La société VETIR prétend que le motif cannage constituant la marque litigieuse représente directement la matière des « chaussures » visées au dépôt c'est-à-dire une des caractéristiques des produits au sens de l'article 7 § 1 c) du règlement CE n°207/2009.

Aux termes de l'article 7 § 1 c) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 applicable au moment du dépôt, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.

Si le signe litigieux est composé d'un motif à aspect cannage, il ne se confond pas avec la matière des produits sur lesquels il est apposé. En effet, le terme « cannage » souvent utilisé pour qualifier la marque fait davantage référence à une impression visuelle qu'à la matière même du cannage qui se définit comme des cannes de plantes entrelacées. En outre, le motif peut être apposé indifféremment sur les différentes matières pouvant composer les chaussures de sorte que la marque litigieuse ne décrit pas une des caractéristiques des produits qu'elle vise.

Sur le caractère usuel du signe au sens de l'article 7 § 1 d) du règlement CE n°207/2009

La société VETIR prétend que le motif du cannage déposé par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est un motif décoratif ancien, banal, appartenant au domaine public.

Aux termes de l'article 7 § 1 d) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 applicable au moment du dépôt, sont refusés à l'enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Il convient de rappeler qu'un signe appartenant au domaine public peut être utilisé à titre de marque dès lors que celui-ci n'a besoin d'être ni nouveau, ni original, ni procéder d'une recherche ou d'une innovation.

Afin de prouver le caractère usuel du signe litigieux, la société VETIR produit aux débats: Un extrait du journal « L'Officiel » daté de septembre 1964 présentant deux modèles de manteau de la maison HERMES entièrement revêtu d'un motif cannage (Pièce VETIR n° 6),

Six extraits du journal « L'Officiel » parus entre septembre 1954 et mars 1966 décrivant les caractéristiques des collections du moment et où figurent les expressions « lainage cannage très plat », « gros point de cannage », « Série d'imprimés avec dessins pied-de-poule et effets de cannage », « Patrons genre paillage et cannage », « lainage à effet de cannage », « les velours à fond de faille, de lorganza, à motifs cannage » (pièces VETIR n° 9). Ces extraits, qui ne sont pas accompagnés de la reproduction des produits décrits, sont particulièrement imprécis et ne sont pas corroborés par des documents ayant date certaine permettant d'établir l'existence d'une diffusion desdits produits,

Un extrait du site Internet accessible à l'adresse www.r4-41.com faisant référence à une série spéciale de l'automobile « 4L » produite entre 1963 et 1968 pour laquelle les extérieurs de l'automobile étaient en partie recouverts d'un cannage (pièce VETIR n° 10),

La reproduction datée du 29 mars 2010 d'un linge de lit et d'une table basse revêtus d'un motif cannage (pièce VETIR n°14) Compte tenu de leur faible nombre et des produits ciblés par ces pièces, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu'au jour du dépôt le signe particulier déposé par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE était d'un usage si répandu en matière de chaussures qu'il était devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Sur la validité du signe au sens de l'article 7 § 1 e) du règlement CE n°207/2009

La société VETIR prétend que le motif cannage de la marque litigieuse donne par sa forme une valeur substantielle aux chaussures qui en sont revêtues.

Aux termes de l'article 7 § 1 e) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 applicable au moment du dépôt, sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. En l'espèce, le signe est constitué d'un motif que la demanderesse décrit comme « la combinaison répétée de deux quadrillages constitués le premier de deux lignes parallèles séparées les unes des autres dans un rapport de un à deux avec leur entraxe, le second d'une seule ligne recoupant le premier quadrillage à 45° suivant l'axe déterminé par le milieu de l'entraxe du premier quadrillage dans ses parties non sécantes ».

Comme le relève justement la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, ce signe ne se confond pas avec la matière des produits sur lesquels il est apposé. Il peut également être parfaitement dissocié du produit auquel il se rapporte en ce qu'il peut être apposé sur une multitude de produits de genres différents et en ce que ces produits existent indépendamment du signe qui y est apposé. La forme de la chaussure est donc parfaitement distincte du motif cannage.

En outre, si le cannage constituant la marque de la demanderesse confère au produit qui le revêt une valeur certaine principalement liée aux efforts publicitaires consentis par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, il n'en constitue pas la valeur substantielle, les articles pouvant être commercialisés sans ce signe.

Il en résulte que la marque communautaire répond également aux exigences issues de l'article 7 § 1 e) du règlement CE n°207/2009. Dans ces conditions, la marque communautaire n° 000391615 doit être déclarée valable.

Sur la demande de déchéance de la marque figurative dénommée « cannage »

La société VETIR fait valoir que depuis l'enregistrement de la marque communautaire n° 000391615, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE n'a pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse de cette marque pour désigner des « chaussures ».

L'article 51 § 1, a) du règlement (CE) n° 207/2009 prévoit que le titulaire d'une marque communautaire est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

En l'espèce, la marque litigieuse a été publiée le 30 novembre 1998.

Elle n'est donc soumise à l'obligation d'usage que depuis le 30 novembre 2003, soit cinq ans après la date de publication de son enregistrement. Il est par ailleurs précisé que la société VETIR a formé sa demande de déchéance pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 24 juin 2009.

Afin de démontrer l'usage sérieux qu'elle a fait de la marque n° 000391615, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE produit aux débats :

Deux extraits du site internet accessible à l'adresse Internet www.materialiste.com où apparaît un article diffusé le 19 novembre 2008 faisant référence aux produits commercialisés par la société demanderesse portant la marque « cannage » litigieuse et notamment à des chaussures (pièce Dior n° 25-17).

Des extraits du catalogue public Automne-Hiver 1996-1997 présentant des ballerines revêtues d'un motif « cannage » (page 39) ainsi que des extraits du catalogue Printemps-Eté 1997. Ces preuves d'usage sont toutefois antérieures à l'enregistrement de la marque « cannage » et ne peuvent donc pas être pris en considération (pièces Dior n°42 et 43).

Des extraits du catalogue public intitulé « Bags and shoes » du Printemps-Eté 2005 présentant une mule ouverte en nappa (page 19), un escarpin en nappa (page 20) ainsi qu'un « sling back » (page 15) comportant le motif de la marque « cannage » litigieuse.

La reproduction de la ballerine présentée page 16 ne permet pas au Tribunal de déterminer avec certitude si le motif apposé à l'avant de la chaussure correspond à la marque litigieuse et ne sera donc pas prise en considération (pièce Dior n°44).

Des extraits du « book women's shoes » d'Automne 2005. Les reproductions présentées à l'intérieur de ce « book » sont d'une qualité insuffisante pour permettre au Tribunal de déterminer avec certitude si le motif apposé sur les chaussures correspond à la marque litigieuse et ne seront donc pas prises en considération (pièce Dior n°45).

Des extraits du catalogue de l'Automne-Hiver 2006 présentant des escarpins noirs à talons (pages 22/23), des bottes en cuir vieilli (page 26), des escarpins à bout ouvert (page 29) et des bottes plates en cuir (page 30) revêtus de la marque communautaire litigieuse (pièce Dior n°46).

Des extraits du catalogue Automne 2007 présentant des bottes plates revêtues de la marque « cannage » litigieuse en page 24 (pièce Dior n° 47). , , ;

Des extraits du catalogue Printemps 2007 présentant deux modèles d'escarpins, l'un à bout fermé, l'autre à bout ouvert (page 18/19) et un modèles de tennis revêtus de la marque « cannage » litigieuse (pièce Dior n°48).

Des extraits du catalogue Eté 2007 présentant un escarpin à bout ouvert (pages 22 et 23) revêtu de la marque « cannage » litigieuse (pièce Dior n°49).

Des extraits du catalogue Automne-Hiver 2008/2009 présentant un modèle d'escarpin en veau verni matelassé et des bottines, revêtus de la marque « cannage » litigieuse (pièce Dior n°50)

Des extraits du site Internet accessible à l'adresse www.diorcouture.com, datés du 26 janvier 2009 présentant la boutique en ligne de la société demanderesse où figurent une vingtaine de modèles de ballerines, tennis, « sport shoes », escarpins, mules, bottines et après-skis revêtus de la marque « cannage » litigieuse (pièce Dior n° 51).

Une attestation du directeur administratif et financier de la société demanderesse relative au chiffre d'affaires réalisé en 2006 et 2007 sur les produits revêtus de la marque « cannage » (pièce Dior n° 54). Cette pièce a été constituée par la demanderesse elle-même et ne permet pas de s'assurer que la marque « cannage » dont il est fait référence dans le document correspond précisément à la marque litigieuse. Elle sera donc écartée.

Des tableaux relatifs aux collections de souliers de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE pour les collections 2007 à 2009 (pièce 55). Cette pièce est un document interne à la société demanderesse et n'est donc pas destinée au public. Elle ne sera donc pas prise en considération.

Des extraits du site Internet accessible à l'adresse www.diorcouture.com, datés du 22 juillet 2009. Cette pièce étant postérieure à la demande de déchéance, elle ne sera pas prise en considération (pièce Dior n° 56). Exemplaire original de la chaussure « Sport Shoe Cannage » revêtus de la marque litigieuse et facture en langue française, datée du 2 décembre 2007 entre la société demanderesse située à Paris et une cliente située à Beyrouth (pièce Dior n°59)

Il résulte des pièces apportées et notamment des extraits de la boutique en ligne de la demanderesse (pièce Dior n°51), que la marque « cannage » n° 000391615 a bien fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour désigner des chaussures au moins entre 2007 et 2009 c'est-à-dire avant que la demande reconventionnelle en déchéance ne soit présentée par la société VETIR.

Par conséquent, la demande en déchéance formée par la société VETIR sera rejetée.

Sur la contrefaçon

Selon l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, « *La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :*

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée(...)».

La marque communautaire figurative « cannage » déposée le 15 novembre 1996 par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE pour désigner notamment des chaussures se compose de doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés ainsi que des lignes diagonales simples partant de la gauche ou de la droite, formant des losanges de telle sorte que l'on obtient une superposition particulière de carrés et de losanges. Les produits argués de contrefaçon étant des bottes, produits relevant de la catégorie plus générale des chaussures

visées à l'enregistrement, il convient de s'attacher à la comparaison entre le signe déposé à titre de marque et celui apposé sur les bottes litigieuses.

Ces dernières, commercialisées par la société VETIR, présentent une tige recouverte de doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés ainsi que des lignes diagonales simples qui s'entrecroisent pour former des losanges de telle sorte que l'on voit se former une superposition de losanges et de carrés identique à celle de la marque invoquée. Les bottes litigieuses reproduisent ainsi sur une grande partie de leur surface l'élément figuratif de la marque communautaire n°000391615 et ce pour des produits identiques aux « chaussures » visées à son enregistrement.

L'argument de la défenderesse tenant en ce que le consommateur percevra le motif uniquement comme un élément de décoration et non comme l'indication d'une origine commerciale ne saurait être retenu étant donné qu'il a déjà été admis plus haut que ce motif est bien distinctif.

Ainsi, il y a lieu d'admettre que la défenderesse, en important et en commercialisant en France des chaussures reprenant le dessin de cannage déposé par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, a commis des actes de contrefaçon par reproduction.

Comme le fait à bon droit valoir la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à l'appui de ses demandes indemnitaires, l'article L. 716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle impose à la juridiction de prendre en considération, pour fixer les dommages-intérêts, « *les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte* ».

Elle justifie à cet égard de l'important pouvoir distinctif de sa marque « cannage », qui depuis de nombreuses années est exploitée de manière intensive et est considérée comme un des signes de reconnaissance de la Maison DIOR.

Il y a lieu également de prendre en considération le nombre de chaussures contrefaisantes importées et proposées à la vente en France.

Il ressort sur ce point de l'examen du procès-verbal de saisie contrefaçon effectué le 17 février 2009, que la société VETIR a fait l'acquisition auprès de la société ATG SOURCING LTD de 3.000 paires de bottes au prix unitaire de 14,50 \$. Il ressort de l'état des stocks remis à l'huissier instrumentaire lors de ces opérations que 1.088 paires ont déjà été revendues sur le territoire français par la société VETIR au prix unitaire de 44,90 €.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société VETIR à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la marque communautaire n° 000391615 dont elle est titulaire et celle de 30.000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a par ailleurs subi.

Sa demande formée au titre du prétendu préjudice moral qu'elle aurait par ailleurs subi et qui résulterait selon elle de l'atteinte portée « à la réputation et à l'image de marque de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE » sera en revanche rejetée, faute de démonstration d'un préjudice qui se distinguerait de l'atteinte à la marque ci-dessus indemnisée.

Il sera également fait droit à la mesure d'interdiction, de rappel et de destruction sollicitée par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE dans les termes du dispositif.

En outre, il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du présent jugement selon les modalités ci-dessous décrites, étant précisé qu'un affichage sur le site Internet de la société VETIR, accessible à l'adresse www.gemo.fr, n'apparaît pas

nécessaire compte tenu du fait que, comme le fait justement remarquer la société VETIR, rien de prouve que les articles contrefaisants y ont été présentés.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a lancé pour la saison Automne-Hiver 2003 une collection de maroquinerie intitulée « HARDCORE », comprenant notamment des bottines, dont les pièces comportent toutes une double boucle, des rivets et une petite plaque rectangulaire à l'extrémité d'une des sangles. L'exploitation de ce thème s'est poursuivie pour la collection Printemps-Eté 2004. La collection Automne-Hiver 2003 de la demanderesse présente un second thème qu'elle a intitulé « THE LATEST BLONDE » dont les chaussures présentent toutes par un talon aiguille métallique. Elle prétend que les bottes litigieuses reprendraient les éléments identifiants des collections « HARDCORE » et « THE LATEST BLONDE » ce qui démontrerait la volonté de la société VETIR de se placer dans le sillage de la société demanderesse afin de bénéficier de sa renommée et de ses investissements.

Le fait de proposer à la vente des produits identiques à ceux commercialisés par un concurrent mais sur lesquels ce dernier ne dispose d'aucun droit exclusif ne constitue pas par lui-même une faute.

De même, le fait de reprendre des caractéristiques banales et usuelles d'un produit que l'on retrouve chez d'autres concurrents et qui sont généralisées sur le marché ne sont pas des actes de nature à caractériser un comportement déloyal ou parasitaire.

La reprise d'éléments ou de combinaison d'éléments qui sont banals ne peuvent être qualifiés de fautifs et relever de la concurrence déloyale et parasitaire qu'à la condition d'être susceptible d'entraîner un risque de confusion avec les produits ou l'activité commerciale de concurrents.

Les bottes litigieuses présentent un talon aiguille de couleur métallisé, une double boucle située au niveau de la cheville, deux rivets métalliques sur une partie de la sangle et une plaque métallique à l'autre extrémité. La reprise de ces éléments sur lesquels la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne revendique aucun droit privatif n'est néanmoins pas en elle-même une faute constitutive de concurrence déloyale. En outre, la société VETIR produit des éléments permettant d'établir que l'apposition d'éléments métalliques tels que des rivets, des boucles ou des talons métallisés sur des souliers est une pratique répandue parmi les concurrents. Ces reprises ne sont donc pas en elles-mêmes constitutives d'une faute compte tenu qu'il ne peut être reproché à la société VETIR d'avoir commercialisé des bottes reproduisant les mêmes tendances de la mode.

S'agissant du risque de confusion, il apparaît que les bottes litigieuses commercialisées par la société VETIR se distinguent dans leur ensemble des souliers des collections « HARDCORE » et « THE LATEST BLONDE ». La présence commune d'éléments métalliques de détail et d'une certaine banalité au niveau des boucles, des rivets, du talon et de l'extrémité de la sangle sont en effet insuffisants pour permettre au public d'associer les produits commercialisés par la société VETIR à ceux proposés par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. Ceci est accentué par le fait que les éléments prétendument caractéristiques relevés par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE proviennent de deux collections différentes bien que présentes au même moment sur le marché.

En outre, les souliers des collections « HARDCORE » et « THE LATEST BLONDE » de la demanderesse ont été commercialisés au cours de la saison Automne-Hiver 2003 ainsi qu'au cours de la saison Printemps-Eté 2004 pour la première. A l'inverse, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 février 2009 que les bottes litigieuses ont été proposées au public au cours de la saison Automne-Hiver 2008 et ont été retirées de la vente le 3 février 2009. Il en résulte que, comme le fait pertinemment remarquer la société VETIR, les souliers des collections invoquées par la demanderesse n'étaient plus commercialisés depuis plusieurs années lorsque la société VETIR a proposé à la vente les bottes litigieuses.

Il n'y a donc pas lieu de retenir d'acte de concurrence déloyale et parasitaire compte tenu de l'absence de risque de confusion.

Les demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE formées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire seront donc rejetées.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société VETIR à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle s'ajoutera le coût de la saisie-contrefaçon..

En outre, elle doit être condamnée aux dépens .

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

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffé, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité de la marque communautaire n°000391615,

Rejette la demande de déchéance de la marque communautaire « cannage » n° 000391615,

Dit qu'en important et en proposant à la vente en France des bottes référencées 30 38 426 7800 comportant une reproduction de la marque communautaire figurative « cannage » n° 000391615 dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire, la société VETIR a commis des actes de contrefaçon de ladite marque,

Fait interdiction à la société VETIR de poursuivre de tels agissements en France et dans les pays de la Communauté européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passée la signification du jugement,

Enjoint à la société VETIR sous contrôle d'un huissier de justice et aux frais de la défenderesse de rappeler des circuits commerciaux les chaussures non vendues à des tiers et de détruire à ses frais la totalité du stock des produits jugés contrefaisants, une fois la décision devenue définitive,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société VETIR à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 20.000 euros et la somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte à la marque et du préjudice commercial subis par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE,

Autorise la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 5.000 euros H.T.,

Rejette la demande d'inscription par extraits du jugement à intervenir

sur la page d'accueil du site internet accessible à l'adresse www.gemo.fr,
Rejette les demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE formées contre la société
VETIR sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société VETIR à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme
de 10.000 €, outre le coût de la saisie-contrefaçon, sur le fondement de l'article 700 du Code
de procédure civile,
Condamne la société VETIR aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire

Fait et jugé à Paris le 10 juin 2010

Le Greffier

Le Président