

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2ème section

No RG :
05/09148

No MINUTE :

Assignation du :
08 Juin 2005

JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2008

DEMANDERESSES

S.A. DAEWOO ELECTRONICS
277 rue de la Belle Etoile
ZAC PARIS NORD il
95700 ROISSY EN FRANCE

STE DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION (Intervenant volontaire.
686 Ahyeon-Dong, Mapo-Gu Sehoul
121-709
REPUBLIQUE DE COREE

représentées par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.188

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. DAEWOO TELECOM EUROPE
22 avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

représentée par Me Isabelle CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1561

Société DAEWOO TELECOM LTD
4th floor dong joo bldg 438-24
BANGBAE-DONG - SEO CHO-GU
SEOUL (COREE)

représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B969

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique X..., Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 21 Février 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit coréen DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, créée en 1971, a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de différents types d'équipements électroniques domestiques, comme les téléviseurs, magnétoscopes ou chaînes hi-fi.

Par acte du 14 juin 2004, inscrit au Registre national des marques le 18 juin 2004, la société coréenne DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION lui a accordé une licence valable jusqu'au 9 février 2007, portant sur :

- la marque semi-figurative française "DAEWOO", déposée le 12 février 1987, enregistrée sous le no1 398 714, se présentant comme suit

- la marque verbale française "DAEWOO", déposée le 12 février 1987, enregistrée sous le no1 398 715.

Ces marques, régulièrement renouvelées depuis, ont été déposées pour désigner, notamment, en classes 9 et 11, les "appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, supports d'enregistrements magnétiques, ordinateurs, appareils pour l'enregistrement et la lecture de disques audio numériques".

Le renouvellement de la licence, intervenu le 2 février 2007, a été inscrit au Registre national des marques le 6 février 2007.

Les produits de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION sont commercialisés en France par la société DAEWOO ELECTRONICS SA, laquelle prétend user de cette dénomination sociale depuis 1991, et bénéficie d'une sous-licence portant sur les marques précitées, concédée par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION le 14 juin

2004, publiée le 21 décembre 2004, et dont le renouvellement, intervenu le 2 février 2007, a été inscrit au Registre national des marques le 6 février 2007.

La société DAEWOO ELECTRONICS SA expose que la société DAEWOO TELECOM EUROPE, ancienne entité du groupe DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, créée en 1992, vendant jusqu'alors des écrans d'ordinateurs, ou moniteurs, a recentré en 2004 son activité sur la commercialisation de téléviseurs à écran plat, en utilisant la dénomination "DAEWOO", sans l'accord des titulaires de droits sur les marques du même nom.

C'est dans ce contexte que la société DAEWOO ELECTRONICS SA, par acte d'huissier de justice en date du 7 juin 2005, a assigné la société DAEWOO TELECOM EUROPE devant le Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de la marque française no1 398 715 et d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire.

La société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 10 février 2006.

Par ordonnance du 15 septembre 2006, le Juge de la mise en état a débouté la société DAEWOO TELECOM EUROPE de sa demande de production forcée du "tableau des sociétés consolidées du groupe DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION au 31 décembre 2005", en la condamnant au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier transmis le 18 avril 2007 aux autorités compétentes, la société DAEWOO TELECOM EUROPE a assigné en garantie la société DAEWOO TELECOM Ltd, qui l'aurait cédée à la société par actions simplifiée SKALYS (créée par des salariés de DAEWOO TELECOM EUROPE), sous condition, notamment, du maintien de la structure existante, de sa dénomination sociale et d'une activité de maintenance des appareils vendus sous la marque DAEWOO.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2008.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2008, les sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA demandent au Tribunal :

- de les juger recevables à agir en contrefaçon de marques et, en toute hypothèse, de constater que la qualité à agir de la société DAEWOO ELECTRONICS SA sur le fondement de la concurrence déloyale n'est pas contestée,
- de prendre acte de l'intervention volontaire de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION ,
- de juger qu'en utilisant la dénomination DAEWOO TELECOM EUROPE à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et à titre de marque, le tout pour son activité de vente de téléviseurs notamment à écrans plats, la société DAEWOO TELECOM EUROPE a commis des actes de contrefaçon de la marque no1 398 715, de concurrence déloyale et parasitaire,

- d'ordonner, en conséquence, le retrait du marché de tous produits revêtus de la dénomination DAEWOO seule ou avec l'adjonction de quelque terme que ce soit et notamment TELECOM EUROPE de tous les lieux où ils sont commercialisés en France dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à la charge de DAEWOO TELECOM EUROPE,
- de faire interdiction à la société DAEWOO TELECOM EUROPE de faire tout usage de la dénomination DAEWOO seule ou avec l'adjonction de quelque terme que ce soit et notamment TELECOM EUROPE, et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à la charge de DAEWOO TELECOM EUROPE à compter de la signification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à la société DAEWOO TELECOM EUROPE d'avoir à modifier sa dénomination sociale et son nom commercial auprès du Registre du commerce et des sociétés afin d'en supprimer le terme DAEWOO et d'avoir à en justifier dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard,
- de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à leur payer à chacune la somme de 500.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à payer à la société DAEWOO ELECTRONICS SA la somme de 500.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
- d'ordonner une mesure de publication dont elles donnent le détail,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à leur payer la somme totale de 35.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

En réponse, par conclusions signifiées le 7 décembre 2007, la société DAEWOO TELECOM EUROPE demande à la juridiction :

- de déclarer les sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA irrecevables en leur action fondée sur la contrefaçon,
- subsidiairement, de juger que les droits de marque des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA ne sont opposables qu'à compter du 26 janvier 2006,
- de débouter les demanderesse de leurs demandes fondées sur la contrefaçon et sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- subsidiairement, de constater que les demanderesse ne produisent aucun élément permettant de retenir et de chiffrer un éventuel préjudice, et d'ordonner une mesure d'expertise aux frais des demanderesse, de condamner la société DAEWOO TELECOM Ltd à la garantir de toute éviction, autre préjudice et condamnations pouvant être mises à sa charge, de débouter la société DAEWOO TELECOM Ltd de ses demandes reconventionnelles,
- en tout état de cause, de condamner les demanderesse, conjointement et solidairement, à lui payer une somme de 150.000 € par mois à compter de juillet 2006 à parfaire, pour procédure abusive,
- de les condamner au paiement de la somme de 6.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société DAEWOO TELECOM Ltd, par conclusions du 11 janvier 2008, demande quant à elle au Tribunal :

- de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Séoul Central District Court,
- de déclarer la société DAEWOO TELECOM EUROPE irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir,
- subsidiairement, de débouter la société DAEWOO TELECOM EUROPE de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE au paiement de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner la société DAEWOO TELECOM EUROPE aux dépens.

Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon

A. Sur les fins de non-recevoir

Attendu que l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ses deux premiers alinéas : "l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre" ;

Attendu que la société DAEWOO TELECOM EUROPE, se fondant notamment sur ces dispositions, conteste la recevabilité à agir des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société DAEWOO ELECTRONICS SA

Attendu qu'en premier lieu, la défenderesse fait valoir que la société DAEWOO ELECTRONICS SA, sous-licenciée de la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, ne dispose pas du droit à agir sur le fondement de la contrefaçon ; qu'elle soutient qu'aux termes du contrat de licence conclu entre les sociétés DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, seules ces deux dernières auraient la possibilité d'agir, et qu'en toute hypothèse, l'intervention volontaire de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION anéantirait le droit d'agir de la société DAEWOO ELECTRONICS SA ;

Attendu que par contrat du 14 juin 2004, les sociétés DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION ont convenu que cette dernière disposerait d'une part de "la faculté d'agir à l'encontre de tout contrefacteur des titres et droits" portant sur les marques concernées, "si et uniquement si la (..) licence a fait l'objet d'une inscription et si le concédant", en l'espèce la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, "après avoir été notifié de la contrefaçon, n'agit pas à l'encontre du contrefacteur", d'autre part de "la faculté de concéder des sous-licences à ses filiales, ses fournisseurs et (ou) vendeurs en France sans accord écrit additionnel du concédant, et (...) la faculté de concéder des sous-licences à tous tiers afin de vendre les produits concédés en

licence manufacturés par ses filiales, par ses fournisseurs dans des pays étrangers et par ses vendeurs dans des pays étrangers sans l'accord du concédant" ;

Attendu que la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION s'est conformée aux termes de cette convention en accordant à la société DAEWOO ELECTRONICS SA, vendant ses produits en France, une licence portant sur la marque invoquée au soutien de l'action en contrefaçon ;

Qu'aux termes d'un avenant au contrat de sous-licence conclu le 16 mai 2005 entre les sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA et inscrit au Registre national des marques le 24 mai 2005, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance, la sous-licenciée est dûment autorisée à agir en justice à l'encontre de tout contrefacteur de la marque française "DAEWOO" no1 398 715 ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que la société DAEWOO ELECTRONICS SA a été autorisée à agir, dans un premier temps, par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, laquelle est par la suite volontairement intervenue à l'instance en cours ;

Que la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, propriétaire de la marque invoquée, informée par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION des faits litigieux, a expressément déclaré à celle-ci, aux termes d'un acte enregistré le 21 avril 2005 par un avocat et notaire public coréen, qu'elle n'entendait pas introduire directement une quelconque action contre la société DAEWOO TELECOM EUROPE ; que le 15 juin 2006, elle a autorisé la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION à intervenir à l'instance initiée par la société DAEWOO ELECTRONICS SA, dans des termes exempts de toute ambiguïté ;

Qu'il ne peut donc être déduit des circonstances de l'espèce que la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION aurait entendu réserver à la seule société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION la possibilité d'agir en contrefaçon ;

Attendu que la société DAEWOO ELECTRONICS SA, sous-licenciée, bénéficie non seulement d'une autorisation expresse d'agir donnée par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, mais également d'une autorisation implicite de la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION, titulaire du droit de propriété sur la marque invoquée, dûment informée de l'existence de l'action envisagée ;

Attendu, par ailleurs, que l'intervention volontaire de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION ne saurait entraîner l'irrecevabilité à agir de sa sous-licenciée ; qu'en effet, cette dernière a nécessairement qualité à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ;

Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société DAEWOO ELECTRONICS SA doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION

Attendu que la société DAEWOO TELECOM EUROPE soutient en second lieu que la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION ne commercialise aucun produit en France, ne

détient plus directement la société DAEWOO ELECTRONICS SA depuis novembre 2005, et ne développe aucune argumentation propre, tant sur les faits que sur le préjudice dont elle demande réparation, de sorte qu'elle serait dépourvue d'intérêt à agir ;

Mais attendu que la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, titulaire d'un droit exclusif d'exploitation de la marque française no1 398 715, a nécessairement intérêt à agir en réparation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon commis par des tiers ; que l'argumentation tendant à faire état de l'absence de préjudice subi par la codemanderesse constitue en réalité un moyen de défense au fond, et non une fin de non-recevoir ;

Qu'il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION ne saurait être accueillie.

Sur l'étendue des faits incriminés

Attendu que la société DAEWOO TELECOM EUROPE fait valoir que le Tribunal ne pourra apprécier les demandes formées devant lui que sur la base de faits postérieurs au 26 janvier 2006, date à laquelle la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION a officiellement autorisé la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION à agir ; qu'elle ajoute que les demanderesse ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de faits antérieurs au 24 mai 2005, date de l'enregistrement au Registre national des marques de l'avenant au contrat de sous-licence du 16 mai 2005 ;

Attendu que ce moyen de défense, tel que formulé, constitue en réalité une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt à agir et la qualité pour ce faire s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, en l'espèce, que la présente procédure a été introduite par acte d'huissier de justice du 7 juin 2005 ; qu'à cette date, la sous-licence accordée par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION à la société DAEWOO ELECTRONICS SA le 14 juin 2004, inscrite au Registre national des marques le 21 décembre 2004, ainsi que l'avenant du 16 mai 2005, par lequel la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, licenciée, a autorisé la société DAEWOO ELECTRONICS SA, sous-licenciée, à agir contre tout contrefacteur de la marque no1 398 715, inscrit le 24 mai 2005, étaient opposables aux tiers ; qu'au jour de l'introduction de leurs demandes en justice, les demanderesse pouvaient donc valablement exercer, à l'encontre des tiers, les droits attachés à la marque litigieuse et, dès lors, agir en contrefaçon ;

Qu'à cet égard, la société DAEWOO TELECOM EUROPE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 716-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés" ; qu'en effet, les agissements dont le Tribunal est saisi sont postérieurs à l'enregistrement de la marque litigieuse ;

Attendu, enfin, que l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, en édictant que "le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit", ne limite pas

la recevabilité d'une telle action aux faits commis postérieurement à la date à laquelle le propriétaire de la marque a fait savoir qu'il entendait rester passif ;

Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir doit être rejetée, le Tribunal pouvant par ailleurs être amené à tirer les conséquences de l'éventuelle inopposabilité des droits des demanderesse s'agissant du bien-fondé de leurs demandes.

B. Sur le fond

Attendu que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA demandent au Tribunal de juger qu'en utilisant la dénomination "DAEWOO TELECOM EUROPE" à titre de nom commercial, d'enseigne et à titre de marque, la société DAEWOO TELECOM EUROPE s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque verbale française "DAEWOO" no1 398 715 en l'utilisant à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne, de marque ; qu'il ressort toutefois du corps de ces mêmes écritures qu'elles reprochent en outre à la défenderesse l'usage indu, dans la vie des affaires, de "la dénomination DAEWOO identique à la marque antérieure" invoquée, à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou de marque ;

Attendu qu'il convient à ce stade de rappeler que la marque verbale française "DAEWOO" invoquée a été déposée le 12 février 1987, et enregistrée sous le no1 398 715, et désigne notamment les "appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, supports d'enregistrements magnétiques" ;

Sur la contrefaçon par utilisation des termes "DAEWOO TELECOM EUROPE" et "DAEWOO" à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne

Attendu que les sociétés demanderesse produisent des cartes de visite de salariés de la société DAEWOO TELECOM EUROPE portant un logo comprenant un élément verbal "DAEWOO" ; que si la société défenderesse soutient que ces personnes ne font plus partie de son personnel, il ressort de ses propres écritures qu'au moins l'une d'entre elles a travaillé pour elle jusqu'au début de l'année 2005 ; qu'il en résulte que la défenderesse a fait usage du terme "DAEWOO" à titre de nom commercial, au moins jusqu'en 2005 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que cet usage, matérialisé par la reproduction, à l'identique, de la marque verbale française no1 398 715, est intervenu sans l'accord du propriétaire de celle-ci ; que les demanderesse ajoutent que la marque no1 398 714 se trouve également reproduite, mais n'en tirent aucune conséquence ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 713-2 a du Code de la propriété intellectuelle que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Que l'existence d'un risque de confusion est indifférent ;

Attendu que l'objet social de la société DAEWOO TELECOM EUROPE vise "toutes

opérations d'achat et de vente, tout négoce, l'import export de toutes marchandises notamment matériels informatiques et de télécommunication appareils électriques et électroniques", produits identiques à ceux visés lors de l'enregistrement de la marque première ;

Que l'emploi du terme "DAEWOO", par la société DAEWOO TELECOM EUROPE, sur des cartes de visite, à titre de nom commercial, est constitutif d'un usage indu du signe protégé dans la vie des affaires ; que la contrefaçon par reproduction s'en trouve caractérisée ;

Attendu, en revanche, qu'il n'est pas démontré que la dénomination "DAEWOO" a été utilisée, par la défenderesse, à titre d'enseigne ou de dénomination sociale ;

Attendu qu'il ressort de l'extrait kBis daté du 14 février 2007 versé aux débats que la société DAEWOO TELECOM EUROPE a été immatriculée sous cette dénomination sociale le 5 mai 1992, postérieurement au dépôt de la marque no1 398 715 invoquée au soutien de l'action en contrefaçon ; qu'un constat d'huissier du 31 janvier 2006 démontre que la défenderesse a également fait usage du nom commercial "DAEWOO TELECOM EUROPE" sur son site internet ; qu'en revanche, aucun usage de la dénomination commerciale "DAEWOO TELECOM EUROPE" à titre d'enseigne n'est avéré ;

Attendu que le signe protégé et la dénomination arguée de contrefaçon étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que l'objet social de la société DAEWOO TELECOM EUROPE vise "toutes opérations d'achat et de vente, tout négoce, l'import export de toutes marchandises notamment matériels informatiques et de télécommunication appareils électriques et électroniques" ; que son site internet offre à la vente des "moniteurs", "téléviseurs", "écrans plasma", "lecteurs mp3" ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que ces produits sont identiques à ceux désignés lors de l'enregistrement de la marque première ;

Attendu que "DAEWOO TELECOM EUROPE" désigne, ainsi que le souligne les demanderesses, une société française, donc européenne, dont l'objet social vise notamment les appareils de télécommunication ; que le terme "DAEWOO", reproduction de la marque invoquée en constitue indubitablement l'élément distinctif dominant, à l'inverse des termes "TELECOM" et "EUROPE", descriptifs du champ d'activité matériel et géographique de la défenderesse ; qu'il en résulte, entre les signes comparés une forte similitude intellectuelle, de nature à engendrer un risque de confusion chez le consommateur normalement attentif, qui sera nécessairement amené à croire en l'existence d'un lien entre les produits proposés sous la marque "DAEWOO" et la société DAEWOO TELECOM EUROPE ;

Que le Tribunal relève que les courriels et demandes de retour pour avoir ou échange, produits en demande sont impropres à démontrer l'existence d'une confusion avérée, dans la mesure où ils ne permettent pas d'établir que les consommateurs ont été conduits à faire appel

aux services de la société DAEWOO ELECTRONICS SA en étant confrontés à la dénomination sociale "DAEWOO TELECOM EUROPE" ;

Que le simple risque de confusion suffit cependant à caractériser la contrefaçon au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Sur la contrefaçon par utilisation des termes "DAEWOO TELECOM EUROPE" et "DAEWOO" à titre de marque

Attendu qu'il est fait grief à la société défenderesse d'avoir reproduit la dénomination "DAEWOO TELECOM EUROPE" sur "les emballages de ses appareils", dans une configuration graphique permettant d'établir que la société DAEWOO TELECOM EUROPE utilise le signe "DAEWOO" à titre de marque ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la société DAEWOO TELECOM EUROPE, en invoquant l'existence d'une autorisation donnée par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION à une société DAEWOO LUCOMS Ltd de vendre des écrans de marque "DAEWOO" en Europe, n'entend pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement" ; qu'elle nie faire actuellement usage de la marque DAEWOO et se borne à affirmer que si tel était le cas, "elle ne pourrait être inquiétée" ;

Attendu que si les demanderesses produisent de nombreux documents, elles se contentent, au soutien de leur argumentation, de viser "notamment la pièce no13", sans autre précision ; que la pièce no13 visée par le bordereau de communication de pièces des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA étant intitulée "demande de marque communautaire DAEWOO TELECOM EUROPE no2 779 304", il convient en réalité de se référer à leur pièce no16, comportant diverses photographies ; qu'il résulte de l'examen de ces clichés que la dénomination "DAEWOO", et non "DAEWOO TELECOM EUROPE", est imprimée sur des panonceaux dont rien ne démontre qu'ils sont l'oeuvre de la défenderesse ; qu'est également visible un carton supportant d'une part la représentation graphique d'un téléviseur revêtu de la marque "SENSY", dont la société DAEWOO TELECOM EUROPE prétend être titulaire, d'autre part un logo "DAEWOO TELECOM EUROPE" ; que ces clichés ne sont cependant pas datés, et ont été réalisés dans des conditions inconnues du Tribunal ; qu'alors que l'authenticité de ces photographies est contestée par la société DAEWOO TELECOM EUROPE, il n'est apporté aucun élément de preuve établissant que les mentions arguées de contrefaçon ont été apposées par la défenderesse ;

Attendu que les demanderesses démontrent l'usage, sur divers sites internet ou catalogues, du signe "DAEWOO" pour désigner des produits "SENSY" ; qu'il n'est toutefois pas démontré que la société DAEWOO TELECOM EUROPE est l'auteur de ces mentions ;

Attendu, dès lors, qu'en l'absence de faits directement imputables à la société DAEWOO TELECOM EUROPE, aucune contrefaçon par usage des dénominations "DAEWOO" ou "DAEWOO TELECOM EUROPE" à titre de marque ne peut être caractérisée ;

Que la reconnaissance, par la société DAEWOO TELECOM EUROPE, de son appartenance passée au "groupe DAEWOO", et d'une exploitation de "cette marque jusqu'en 2004" ne peut à elle seule permettre au Tribunal de retenir la contrefaçon telle qu'invoquée par les sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et de DAEWOO ELECTRONICS SA, dans la mesure où la marque dont il s'agit et les conditions de son utilisation ne font l'objet d'aucune précision ou démonstration particulière.

II. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que la société DAEWOO ELECTRONICS SA soutient que l'usage, par la société DAEWOO TELECOM EUROPE, de la dénomination "DAEWOO" élément distinctif de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, crée un risque de confusion, d'autant plus patent que la dénomination "DAEWOO" est notoire, et constitue une usurpation constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la défenderesse ;

Attendu qu'en réponse, la société DAEWOO TELECOM EUROPE prétend que son activité de commercialisation d'appareils informatiques et d'écrans est antérieure à celle de la société DAEWOO ELECTRONICS SA, et qu'il n'existe aucun risque de confusion ni d'acte fautif lui étant imputable ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société DAEWOO TELECOM EUROPE a fait partie du même groupe que la demanderesse ; qu'il ressort du pacte de cession d'actions du 28 septembre 2001 produit par la défenderesse que lorsque la société DAEWOO TELECOM Ltd a cédé les actions de la société DAEWOO TELECOM EUROPE à la société SKALYS, il a été considéré que cette dernière "présentait le meilleur intérêt pour la société en vertu de ses capacités pour maintenir la structure existante et porter une attention particulière au respect de la maintenance des appareils informatiques vendus sous la marque DAEWOO par DAEWOO TELECOM EUROPE" ; que cette dernière pouvait alors penser être en droit d'utiliser le vocable "DAEWOO" pour vendre ses produits ;

Mais attendu que par courrier du 16 janvier 2004, la société DAEWOO TELECOM EUROPE, par l'intermédiaire de son conseil, a informé la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION de ce qu'elle acceptait de cesser l'exploitation du signe "DAEWOO TELECOM EUROPE", tout en souhaitant poursuivre ses activités sous la dénomination sociale éponyme ; qu'il est démontré que le 30 janvier 2006 le site internet de la défenderesse employait encore le nom commercial "DAEWOO TELECOM EUROPE" pour promouvoir notamment des "moniteurs", "téléviseurs", "écrans plasma", "lecteurs mp3", et visait de ce fait une clientèle similaire à celle de la société DAEWOO ELECTRONICS SA ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que la société DAEWOO TELECOM EUROPE a obtenu l'autorisation de poursuivre son activité sous cette dénomination sociale ; qu'à cet égard, force est de constater que l'extrait du site internet www.daewoo.fr comportant une référence à la société DAEWOO TELECOM EUROPE n'a pas date certaine, et n'a dès lors aucune force probante ;

Attendu que les factures produites par la société DAEWOO ELECTRONICS SA, dont la plus ancienne date du 9 juin 1992, ne peuvent démontrer que son usage des termes "DAEWOO" ou "DAEWOO ELECTRONICS SA" à titre de nom commercial est antérieure à l'immatriculation, datant du 5 mai 1992, de la société DAEWOO TELECOM EUROPE sous sa dénomination sociale ;

Attendu, en revanche, que la société DAEWOO ELECTRONICS SA produit une copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés daté du 18 mars 1991, démontrant qu'elle faisait alors usage de sa dénomination sociale actuelle, adoptée suite à une assemblée générale du 24 janvier 1991 dont le procès-verbal est versé aux débats ; qu'un tel usage est antérieur à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société DAEWOO TELECOM EUROPE, sous cette dénomination ;

Attendu que les termes "DAEWOO TELECOM EUROPE" désignent une société française, donc européenne, dont l'objet social vise notamment les appareils de télécommunication ; que la dénomination "DAEWOO ELECTRONICS SA" est celle d'une société anonyme commercialisant notamment des produits électroniques ; que le terme "DAEWOO", constitue indubitablement l'élément distinctif dominant des dénominations sociales examinées, à l'inverse des termes "TELECOM", "EUROPE", "ELECTRONICS" et "SA", descriptifs du champ d'activité matériel et géographique, ou de la forme sociale des personnes morales en cause ; qu'il en résulte, entre les signes comparés une forte similitude intellectuelle, de nature à engendrer un risque de confusion chez le consommateur normalement attentif, qui sera nécessairement amené à croire en l'existence d'un lien entre les sociétés DAEWOO ELECTRONICS SA et DAEWOO TELECOM EUROPE, et à attribuer une origine commune aux produits qu'elles commercialisent ;

Qu'une telle confusion est avérée ; qu'il est en effet démontré que des consommateurs ayant achetés des produits de la gamme "SENSY", commercialisés par la société DAEWOO TELECOM EUROPE, se sont adressés au service après-vente de la société DAEWOO ELECTRONICS SA ; que la défenderesse a reconnu que cette confusion, "inévitabile" selon elle, et liée à la "transition de la marque DAEWOO à la marque SENSY", s'est "circonscrite pour les consommateurs finaux à l'année 2004 et au début 2005" ;

Attendu qu'en continuant sciemment et sans y être autorisée, à compter de 2004, à faire usage d'une dénomination sociale et d'un nom commercial portant atteinte aux droits antérieurs de la société DAEWOO ELECTRONICS SA pour commercialiser des produits concurrents, la société DAEWOO TELECOM EUROPE s'est délibérément maintenue dans le sillage de la société DAEWOO ELECTRONICS SA ; que si les coupures de presse et autres catalogues produits par cette dernière ne peuvent suffire à établir sa notoriété, il n'en demeure pas moins que ces actes faussent le jeu d'une concurrence saine et loyale, et engagent la responsabilité de la société DAEWOO TELECOM EUROPE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

III. Sur les mesures réparatrices

Attendu que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi caractérisés conduisent le Tribunal à faire droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées, dans les limites, toutefois, fixées par le dispositif de la présente décision ;

Attendu que les sociétés DAEWOO ELECTRONICS SA et DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION soutiennent que les actes de contrefaçon leur ont causé un manque à gagner du fait du détournement de clientèle opéré, ont porté atteinte à leur image ainsi qu'à celle des produits qu'elles commercialisent ; qu'elles ne produisent aucune pièce permettant d'évaluer le préjudice allégué ;

Attendu que le Tribunal relève que les droits des demanderessees sur la marque no1 398 715 ne sont opposables aux tiers que depuis le 18 juin 2004 s'agissant de la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION , et depuis le 21 décembre 2004 s'agissant de la société DAEWOO ELECTRONICS SA ;

Que les courriels de consommateurs mécontents produits par les demanderessees ne peuvent à eux seuls permettre de considérer que les produits commercialisés par la société DAEWOO TELECOM EUROPE sont de mauvaise qualité ; que les actes de contrefaçon commis par la société DAEWOO TELECOM EUROPE n'ont dès lors pas nécessairement porté atteinte à l'image des demanderessees ; qu'il est tout au plus établi, en l'espèce, que ces faits ont contribué à la banalisation de la marque "DAEWOO" ; qu'il existe en la cause suffisamment d'éléments pour réparer une telle atteinte par l'octroi, aux demanderessees, d'une somme de 20.000 € chacune, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ;

Attendu que les actes de concurrence déloyale dont la société DAEWOO ELECTRONICS SA a été victime justifie la condamnation de la société DAEWOO TELECOM EUROPE à lui payer une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les demanderessees seront déboutées du surplus de leurs demandes, le préjudice étant ainsi suffisamment réparé.

IV. Sur l'appel en garantie

Attendu qu'en se fondant sur l'article 1626 du Code civil, la société DAEWOO TELECOM EUROPE sollicite la garantie de la société DAEWOO TELECOM Ltd aux motifs que celle-ci, détenue en partie par la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, l'aurait cédée sous condition qu'elle "maintienne la structure existante et nécessairement la dénomination sociale et assure la maintenance des appareils vendus sous la marque DAEWOO (via une société tierce ou elle-même)" ;

Attendu qu'en réponse, la société DAEWOO TELECOM Ltd demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit de la "Central District Court" de Séoul, oppose à la société DAEWOO TELECOM EUROPE une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, et conclut, subsidiairement, au débouté des demandes de la société DAEWOO TELECOM EUROPE ;

A. Sur l'exception d'incompétence

Attendu qu'il résulte de l'article 771 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du Juge ; que la violation de ces dispositions peut être soulevée d'office ;

Attendu que, le Tribunal ne peut que juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société DAEWOO TELECOM Ltd, seul le Juge de la mise en état étant compétent pour

en connaître.

B. Sur la fin de non-recevoir

Attendu que la société DAEWOO TELECOM Ltd soutient que la société DAEWOO TELECOM EUROPE n'a pas qualité pour revendiquer à son profit les stipulations du contrat de cession conclu le 26 octobre 2001, auquel elle n'est pas partie ;

Mais attendu que la société DAEWOO TELECOM EUROPE a nécessairement qualité pour appeler en garantie toute personne physique ou morale qu'elle estime être tenue, envers elle, d'une obligation en ce sens ;

Que la fin de non-recevoir ne pourra qu'être rejetée.

C. Sur le fond

Attendu que selon l'article 1626 du Code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ;

Attendu que par protocole de cessions d'actions signé le 28 septembre 2001, la société DAEWOO TELECOM Ltd a cédé à la société SKALYS les actions qu'elle détenait dans le capital de la société DAEWOO TELECOM EUROPE ;

Attendu que la société DAEWOO TELECOM Ltd ne peut être tenue d'une quelconque obligation contractuelle envers la société DAEWOO TELECOM EUROPE en vertu d'une convention à laquelle celle-ci n'est pas partie ;

Qu'il apparaît, au demeurant, que le préambule du protocole de cession se borne à mentionner que la société DAEWOO TELECOM Ltd a considéré, ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé, que la société SKALYS "présentait le meilleur intérêt pour la société en vertu de ses capacités pour maintenir la structure existante et porter une attention particulière au respect de la maintenance des appareils informatiques vendus sous la marque DAEWOO par DAEWOO TELECOM EUROPE" ; que la société SKALYS s'est tout au plus engagée à confier la maintenance des matériels vendus par la société DAEWOO TELECOM EUROPE à une société tierce ; que la société DAEWOO TELECOM EUROPE ne peut en tout état de cause affirmer que les faits qui lui sont reprochés seraient la conséquence d'obligations mises à sa charge par un acte de cession signé par des tiers ;

Attendu qu'étant en réalité cédée, et non cessionnaire, la société DAEWOO TELECOM EUROPE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1626 du Code civil, et sera déboutée de son appel en garantie.

V. Sur les autres demandes

Attendu que 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 intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que la société DAEWOO TELECOM EUROPE, succombant, sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Que la société DAEWOO TELECOM Ltd ne saurait pas plus voir prospérer sa demande formulée de ce chef, faute de caractériser une quelconque intention de nuire de la part de la société DAEWOO TELECOM EUROPE, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur le fondement juridique de son appel en garantie ;

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que la société DAEWOO TELECOM EUROPE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de leur allouer chacune une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la société DAEWOO TELECOM EUROPE sera condamnée, sur le même fondement, à payer à la société DAEWOO TELECOM Ltd la somme de 5.000 €

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

-DIT que l'exception d'incompétence soulevée par la société DAEWOO TELECOM Ltd est irrecevable,

- REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société DAEWOO TELECOM EUROPE et la société DAEWOO TELECOM Ltd

- DIT que l'usage non autorisé du terme "DAEWOO" à titre de nom commercial par la société DAEWOO TELECOM EUROPE constitue un acte de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française "DAEWOO" déposée le 12 février 1987, enregistrée le no 1 398 715, dont la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION est titulaire, commis au préjudice des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, licenciée, et DAEWOO ELECTRONICS SA, sous-licenciée,

- DIT que l'usage non autorisé des termes "DAEWOO TELECOM EUROPE" à titre de dénomination sociale et de nom commercial constitue un acte de contrefaçon par imitation de la marque verbale française "DAEWOO" déposée le 12 février 1987, enregistrée le no 1 398 715, dont la société DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION est titulaire, commis au préjudice des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION, licenciée, et DAEWOO ELECTRONICS SA, sous-licenciée,

- DIT qu'en utilisant, sans autorisation, les termes "DAEWOO TELECOM EUROPE" à titre de dénomination sociale et de nom commercial, la société DAEWOO TELECOM EUROPE a porté atteinte aux droits dont la société DAEWOO ELECTRONICS SA est titulaire sur sa propre dénomination sociale, et commis des actes de concurrence déloyale,

- INTERDIT en conséquence la poursuite des agissements ainsi définis, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- CONDAMNE la société DAEWOO TELECOM EUROPE à payer à la société DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- CONDAMNE la société DAEWOO TELECOM EUROPE à payer à la société DAEWOO ELECTRONICS SA la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- CONDAMNE la société DAEWOO TELECOM EUROPE à payer à la société DAEWOO ELECTRONICS SA la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

- DEBOUTE la société DAEWOO TELECOM EUROPE de son appel en garantie dirigé contre la société DAEWOO TELECOM Ltd,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société, aux frais avancés de la société DAEWOO TELECOM EUROPE, dans la limite de 3.500 € hors taxes par insertion,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la société DAEWOO TELECOM EUROPE à payer à chacune des sociétés DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION et DAEWOO ELECTRONICS SA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société DAEWOO TELECOM EUROPE à payer à la société DAEWOO TELECOM Ltd la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société DAEWOO TELECOM EUROPE aux entiers dépens, lesquels seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2008
Le Greffier Le Président