

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2017

N° RG : 15/07636

N° MINUTE : 5

Assignation du :
15 et 18 mai 2015

DEMANDERESSES

FASHION BOX SPA

Via Marcoal n°1-31010 Asolo
Frazione Casella d'Asolo (TREVISO)
ITALIE

FASHION BOX FRANCE , SARL

2 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

Toutes deux représentées par Me Diane LEVIN, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #D1438

DÉFENDERESSES

ADIGE, SAS

3 boulevard Hérault
49300 CHOLET

ETABLISSEMENTS JEF, SAS enseigne "Jef Chaussures"

32 Grand Place
62120 AIRE SUR LA LYS

CHAUSSURES BRION , SAS enseigne "Brion Chaussure"

8 rue de Mantoue
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Toutes les trois représentées par Me Damien REGNIER, avocat au
barreau de PARIS,, vestiaire #D0451

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Julien RICHAUD, Juge
Aurélie JIMENEZ, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

16/01/2017

DEBATS

A l'audience du 14 Novembre 2016
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société italienne FASHION BOX S.P.A a pour activité principale la confection, la distribution et la vente d'articles de prêt à porter dont elle précise qu'ils sont principalement commercialisés sous la marque « REPLAY ». En France, la distribution des produits « REPLAY » serait assurée à titre exclusif par la société FASHION BOX France dans un magasin parisien à enseigne REPLAY, dans des « corners » de grands magasins, mais aussi par la vente au détail auprès de commerces multi marques ou de boutiques indépendantes.

La FASHION BOX S.P.A est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne :



- enregistrée le 29 août 2007 sous le n° 943306 pour désigner des produits des classes 14, 18 et 25 et, dans cette dernière classe, les « vêtements, chaussures et chapellerie ».

La société ADIGE est une société française qui a pour activité la création et la commercialisation de chaussures pour femmes vendues sous les marques ADIGE, REGARD, PHILIPPE MORVAN et SEE YOU JANE. Elle commercialise ses produits dans ses deux boutiques à l'enseigne REGARD à Paris et à Lyon, par l'intermédiaire de sa boutique en ligne ainsi que dans plusieurs points de vente partenaires en France. Ses produits sont ainsi notamment distribués par la société JEF dans son magasin à enseigne Jef Chaussures situé à Aire-sur-la-Lys (62) et sur son site internet www.jefchaussures.com et par la société BRION dans sa boutique à enseigne Brion Chausseur situé à Charleville-Mézières et sur internet à l'adresse www.brionchausseur.fr (08).

Les sociétés FASHION BOX S.P.A et FASHION BOX FRANCE expliquent avoir découvert début 2015 que la société ADIGE fabriquait et commercialisait sous la marque « REGARD » des modèles de chaussures sur lesquels était reproduite la marque semi-figurative « R ». Après avoir acquis le 22 janvier 2015 sur le site internet de la société JEF un modèle de chaussure référencé « basket REGARD RISA » revêtu du signe « R » litigieux, les sociétés FASHION BOX

S.P.A et FASHION BOX FRANCE ont fait procéder, le 10 février 2015 à un constat d'huissier de l'offre en vente de différents modèles de chaussure litigieux par l'intermédiaire des sites internet www.brionchaussureur.fr et www.jefchaussures.com, accessibles via le site www.adige.fr, puis les 18 et 24 février 2015, à un constat d'achat sur internet de 4 modèles de chaussures litigieux.

Autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 avril 2015, les sociétés FASHION BOX S.P.A. et FASHION BOX FRANCE ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ADIGE à Cholet qui s'est déroulée le 21 avril 2015.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 15 et 18 mai 2015, les sociétés FASHION BOX S.P.A. et FASHION BOX France ont assigné la sociétés ADIGE, la société ETABLISSEMENTS JEF et la société CHAUSSURES BRION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés FASHION BOX S.P.A. et FASHION BOX France demandent au tribunal, au visa du règlement (CE) N°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, des articles L.713-1, L713-2, L713-3 et L713-16 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- De dire et juger que la fabrication, l'offre à la vente et la vente par les sociétés ADIGE, ETABLISSEMENTS JEF et CHAUSSURES BRION de chaussures reproduisant ou à tout le moins imitant la marque « R » et générant un risque de confusion dans l'esprit du public, constituent une contrefaçon de ladite marque enregistrée le 29 août 2007 sous le n°943 306 pour désigner notamment des chaussures en classe n°25 de la classification de Nice,

- De dire et juger que le comportement commercial déloyal a pour conséquence de créer une confusion dans l'esprit du consommateur qui devra être sanctionnée sur le fondement des articles 1382 du code civil ainsi que sur le fondement des dispositions de la loi du 2 juillet 1963 ;

En conséquence :

- D'ordonner qu'il soit fait interdiction à la société ADIGE de fabriquer, vendre ou faire vendre de chaussures frauduleusement marquées « R » et reproduisant la marque «R» enregistrée le 29 août 2007 sous le n°943 306 et appartenant à la société FASHION BOX S.p.A., pour les classes de produits ou services 14, 18 et 25, ce sous astreinte de 1 000 euros par produit fabriqué ou vendu au mépris de la présente interdiction et par jour de retard ;

- D'ordonner au profit des sociétés FASHION BOX S.p.A. et FASHION BOX France la confiscation aux fins de destruction des chaussures contrefaisantes reproduisant la marque « R » en quelque lieu qu'elles soient trouvées ;



- De condamner in solidum les sociétés ADIGE, ETABLISSEMENTS JEF et CHAUSSURES BRION, à payer à la société FASHION BOX S.p.A. la somme forfaitaire de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon ;

- De condamner in solidum des sociétés ADIGE, JEF CHAUSSURES et CHAUSSURES BRION à payer à la société FASHION BOX FRANCE la somme de 91.705 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la concurrence déloyale ;

- De condamner in solidum les sociétés ADIGE, JEF CHAUSSURES et CHAUSSURES BRION au paiement de la somme forfaitaire de 70 000 euros par requérante, soit 140.000 € au total en réparation de leur préjudice moral résultant de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale ;

- De faire défense aux sociétés ADIGE, JEF CHAUSSURES et CHAUSSURE BRION ainsi qu'à tout autre partenaire de la société ADIGE impliqué dans la commercialisation des produits de la marque REGARD qui serait identifié au cours de la présente procédure de fabriquer, faire fabriquer, vendre ou faire vendre en France les chaussures revêtus de la marque « R » sous astreinte non-comminatoire et définitive de 200 € par paire de chaussures fabriquée ou vendue au mépris de la présente interdiction huit jours après notification de la décision et par jour de retard.

- D'ordonner la publication aux frais des sociétés ADIGE, ETABLISSEMENTS JEF et CHAUSSURES BRION du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix des sociétés FASHION BOX S.p.A. et FASHION BOX FRANCE sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder le coût de 6.000 € ;

- De condamner in solidum les sociétés ADIGE, JEF CHAUSSURES et CHAUSSURES BRION au paiement de la somme de 10.000 euros par requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- De condamner in solidum les sociétés ADIGE, JEF CHAUSSURES et CHAUSSURES BRION en tous les dépens et au remboursement de l'ensemble des frais de constats d'huissiers ;

En réplique, dans leurs dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ADIGE, la société ETABLISSEMENTS JEF et la société CHAUSSURES BRION demandent au tribunal :

- De déclarer la société FASHION BOX S.p.A. déchue de ses droits sur sa marque internationale " R " n° 943 306, en ce qu'elle désigne l'Union Européenne et vise les chaussures, pour défaut d'usage sérieux, avec effet au 25 octobre 2013.

- De dire et juger que la décision à intervenir, une fois devenue définitive, sera transmise par le greffe à l'OMPI aux fins d'inscription.



- De débouter les sociétés FASHION BOX S.p.A. et FASHION BOX France de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- De débouter en toute hypothèse la société FASHION BOX France de ses demandes en concurrence déloyale.

Subsidiairement,

- De réduire à de plus justes proportions le préjudice allégué par les sociétés FASHION BOX S.p.A. et FASHION BOX France.

- De condamner in solidum les sociétés FASHION BOX S.p.A. et FASHION BOX France à payer à la société ADIGE la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

- De les condamner in solidum aux dépens de l'instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien RÉGNIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

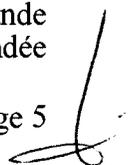
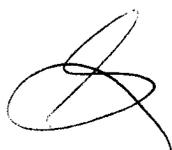
1°) Sur la déchéance

Au soutien de leur demande reconventionnelle en déchéance de la marque de l'Union européenne « R », les sociétés ADIGE, ETABLISSEMENTS JEF ET CHAUSSURES BRION exposent qu'aucune des pièces produites en demande ne démontre un usage sérieux de ce signe pour des chaussures au sein de l'Union européenne dans la période de 5 ans précédant la demande en déchéance. Elles relèvent ainsi que les documents produits sont soit sans rapport avec des chaussures, soit dénués de date certaine et de valeur probante, soit encore antérieurs de plus de 5 ans à la demande en déchéance ou postérieurs à celle-ci.

En réplique, la société FASHION BOX S.p.A et la société FASHION BOX FRANCE soutiennent qu'elles font la démonstration d'un usage public, constant et sérieux de la marque « R » en France en produisant les catalogues REPLAY, la liste des revendeurs en France de ces produits et des extraits de sites internet démontrant que sont offerts à la vente des chaussures revêtues de la marque en cause.

Sur ce

Conformément aux articles 99§1 et 100 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire tels que modifiés par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016, les tribunaux des marques de l'Union européenne considèrent la marque de l'Union européenne comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne pouvant être fondée



que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le Règlement.

A ce titre, en application de l'article 15 « Usage de la marque de l'Union européenne » du Règlement tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016 :

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au Règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;
b) l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.

2. L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Et, en vertu de l'article 51 « Causes de déchéance » du Règlement tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016:

1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union 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 ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Enfin, en application de l'article 55§1 « Effets de la déchéance et de la nullité » du Règlement tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016, la marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à



compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.

L'intérêt des sociétés défenderesses à agir à titre reconventionnel en déchéance de la marque internationale désignant l'Union européenne pour les produits qui leur sont opposés, à savoir les chaussures de la classe 25, n'est pas contesté et est avéré par la nécessité de se défendre dans le cadre des demandes en contrefaçon de marque qui sont formulées à leur encontre.

Les articles 152 « publication » et 160 « usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international » du Règlement tels que modifiés par le Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 à compter du 23 mars 2016 précisent que la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans l'Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union est la date de publication dans la gazette éditée par le bureau international de l'EIPO de l'absence de refus de protection de l'enregistrement international.

La preuve de l'usage sérieux sur le territoire de l'Union européenne, qui incombe à la société FASHION BOX S.p.A. doit donc prioritairement porter sur la période de 5 ans débutant à la date de publication susvisée, soit le 14 février 2008. A défaut, en cas d'interruption de l'usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article 51 du Règlement est privé d'effet utile s'il a été entrepris dans les 3 mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La période de référence principale s'étend ainsi du 14 février 2008 au 14 février 2013.

La demande reconventionnelle en déchéance ayant été présentée pour la première fois dans les écritures notifiées le 14 septembre 2015 et la société FASHION BOX S.p.A ayant connaissance dès l'introduction de l'instance le 15 mai 2015 du risque de se voir opposer le moyen usuel tiré de la déchéance de sa marque par les sociétés défenderesses, la période de référence subsidiaire s'étend du 14 février 2013 au 14 juin 2015.

A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque, soit par son titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement, dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée et qui sont opposés aux défenderesses, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré.

Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.



Pour apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque semi-figurative « R » pour des chaussures sur le territoire de l'Union européenne, la société FASHION BOX S.p.A produit :

- Une pièce 5 intitulée « *Collections REPLAY. Catalogues en version numérique, auquel sont annexés la liste des produits comportant la marque " R " contenus dans chaque catalogue ainsi que la liste des produits : saison P/E 2002-03, saison P/E 2010 (88 pages), saison P/E 2015 (25 pages), saison A/H 2015 (32 pages)* », qui recouvre en réalité plusieurs pièces non listées, au mépris de la loyauté procédurale qui impose que chaque pièce dont une partie entend faire état au soutien de ses demandes soit numérotée et mentionnée au bordereau notifié à la partie adverse afin que cette dernière comme le tribunal soit en mesure de s'assurer que chaque élément a bien été soumis au débat contradictoire des parties. Cela étant, tous les documents constituant cette pièce 5 sont des listings de produits et tableaux internes à la demanderesse, sans date certaine et comme tels dénués de valeur probante.

- Une pièce 5 Bis intitulée « *Collections replay & Sons* » : catalogues en version numérique auquel sont annexées la liste des produits comportant la marque « R » contenus dans chaque catalogue ainsi que la liste des produits : saison A/H 2008 (81 pages) ; saison P/E 2009 (14 pages) ; catalogues en version papier : saison A/H 2009-10, saison A/H 2010-11, saison P/E 2011, saison A/H 2013-2014, saison P/E 2014, saison A/H 2014-15, saison P/E 2015) qui souffre des mêmes carences probatoires s'agissant des listings et tableaux internes à la société demanderesse. Pour les catalogues, cette pièce permet seulement de constater, et ce uniquement pour certaines collections (automne-hiver 2009-2010, printemps-été 2012, automne-hiver 2012-2013, printemps-été 2014 et printemps-été 2015) la présence sporadique de références de chaussures (une seule par collection) sur lesquelles peut être devinée l'apposition de la lettre « R » dans un graphisme proche de celui de la marque semi-figurative « R » opposée. Cependant, d'une part, aucun élément sur le lieu et le volume des ventes des produits revêtus de ce signe n'est produit aux débats et d'autre part, cette lettre « R » apparaît comme étant apposée sur les chaussures à titre de simple élément décoratif et non à titre de marque, les produits étant tous présentés comme étant de la marque « REPLAY ».

- Les pièces 22 à 25 et 27 à 27-2 qui sont des copies d'écran du site internet marchand replayjeans.com comportent des dates d'impression postérieures à la présentation de la demande en déchéance et sont donc inopérantes à démontrer un usage sérieux de la marque « R » dans la période de référence. Au demeurant, elles ne témoignent d'aucun usage à titre de marque de ce signe pour désigner des chaussures, la lettre « R » discrètement apposée sur de rares modèles apparaissant comme un usage décoratif du signe. Les pièces 32 à 34 et 40, qui sont des extraits de site internet de grands magasins, encourent la même critique.

- Quant aux « justificatifs chiffrés par modèles » produits en pièce 49, ils consistent une fois encore en des tableaux unilatéralement établis par la demanderesse et dénués de valeur probante.

- Les listes des points de vente des produits REPLAY, qui ne permettent aucune conclusion relative à l'exploitation de la marque en cause pour des chaussures, sont dénués de pertinence dans le cadre de l'examen de la demande de déchéance.



Les autres pièces produites, notamment la pièce 60 intitulée « justificatif de l'exploitation de la marque « R » (464 feuillets) et les pièces 61 à 68, qui ne sont ni visées ni commentées dans les conclusions des demanderesse, laquelle a pourtant en application de l'article 6 du code de procédure civile la charge d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et ne peut se donc se contenter de produire des pièces brutes sans expliciter en quoi elles servent ses demandes ou sa défense, n'ont pas à être examinées par le tribunal. Il sera néanmoins relevé à titre superfétatoire que la pièce 60 concerne essentiellement des vêtements et que les rares feuillets relatifs à des chaussures, constitués de photographies de certains modèles avec mention d'une référence et d'une collection et de factures correspondantes, sont dénués de valeur probante comme ayant été, pour les photographies, manifestement constitués par la demanderesse pour les besoins de la cause sans garantie d'authenticité relativement aux références portées sur les produits et à leur collection d'appartenance.

Ainsi, la société FASHION BOX S.P.A ne prouve aucun acte d'usage à titre de marque du signe « R » pour des chaussures au cours des périodes de référence.

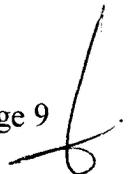
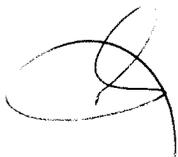
En conséquence, la déchéance des droits de la société FASHION BOX S.P.A sur la marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne « R » enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro 943306 sera prononcée pour les produits « chaussures » de la classe 25. Conformément à la demande des sociétés ADIGE, ETABLISSEMENTS JEF ET CHAUSSURES BRION, cette déchéance produira ses effets à compter du 25 octobre 2013. La décision, dès qu'elle sera définitive, sera transmise conformément à l'article 100§6 du Règlement à l'EUIPO pour inscription sur ses registres.

Dès lors, privée des droits sur sa marque pour les chaussures, seul produit opposé au titre de la contrefaçon aux sociétés défenderesses pour des actes commis tous postérieurement au 25 octobre 2013, la société FASHION BOX S.P.A sera déclarée irrecevable en ses demandes de ce chef conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 9 du Règlement.

2°) Sur la concurrence déloyale

La société FASHION BOX France soutient qu'en sa qualité de distributeur exclusif des produits REPLAY en France, elle est fondée à obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque desquels il est résulté une confusion dans l'esprit du public et un détournement de clientèle.

Elle ajoute que les défenderesses se rendent également coupables de faits distincts de concurrence déloyale consistant à reprendre les caractéristiques des chaussures de marque « R » ou des aspects de leur commercialisation, ce qui aggraverait le risque de confusion résultant de la reproduction de la marque « R ». Elle vise ainsi l'emprunt des codes couleurs de la marque REPLAY, de la calligraphie du signe « R » et de l'emplacement de ce signe sur la chaussure.



En réponse, les défenderesses font valoir que l'action en concurrence déloyale dont le support est la contrefaçon de la marque semi-figurative « R » ne peut prospérer faute de contrefaçon et de préjudice démontré. Elles ajoutent, s'agissant des faits distincts allégués, que l'emplacement d'un décor sur le côté extérieur d'une chaussure est une pratique courante qui ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale.

Sur ce

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

Les éléments dont la reprise ou l'imitation est invoquée par les demanderesses ne sont l'objet d'aucun droit privatif à son bénéficiaire : dans un contexte de libre concurrence, ils sont par principe libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation induite d'investissements prouvée.

S'agissant de la demande formulée par la société FASHION BOX France en sa qualité de distributeur exclusif en France des produits de la marque « REPLAY » ayant pour unique support les actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « R », l'irrecevabilité des demandes en contrefaçon commandent son rejet.

Au demeurant, et par référence à l'étude de pièces effectuée au stade de l'examen de la demande de déchéance, la société FASHION BOX France échoue à démontrer qu'elle a bien commercialisé en France des chaussures revêtus du signe litigieux, aucun document ne prouvant en effet leur commercialisation sur le territoire français de sorte que sa demande ne peut prospérer.



Ce même motif commande le rejet de la demande fondée sur de prétendus faits distincts de la contrefaçon, et qui consisteraient en l'apposition du même signe, au même endroit et de la reprise des codes-couleur de la marque REPLAY. Au surplus, il y a lieu de relever que les codes couleurs dont la reprise est reprochée ne sont pas définis et que l'apposition d'un signe décoratif sur le côté d'une chaussure est une pratique éminemment banale. L'usage de lettre « R » sur les chaussures de marque « REGARD » est de plus dénué de caractère fautif, s'agissant de l'initiale de la marque sous laquelle est vendu le produit. En outre, le risque de confusion, inexistant au regard des réseaux de distribution différents des produits en cause, est encore écarté par l'apposition systématique de la marque « REGARD » sur l'emballage des produits de la société ADIGE.

3°) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, la société FASHION BOX S.p.A et la société FASHION BOX FRANCE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la société ADIGE la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Damien RÉGNIER.

Au regard de la nature du litige et de sa solution, l'exécution provisoire, non nécessaire, ne sera pas ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Prononce à l'encontre de la société FASHION BOX S.P.A la déchéance partielle, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur sa marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne « R » enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro 943306 pour l'ensemble des produits « chaussures » de la classe 25.

Dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 25 octobre 2013 ;

Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'EUIPO, à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;

Déclare irrecevables les demandes de la société FASHION BOX S.p.A en contrefaçon de marque ;

Rejette la demande de la société FASHION BOX FRANCE au titre de la concurrence déloyale ;

Rejette la demande de la société FASHION BOX S.p.A et la société FASHION BOX FRANCE au titre des frais irrépétibles ;

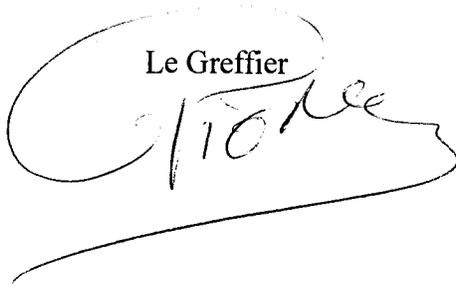


Condamne in solidum la société FASHION BOX S.p.A et la société FASHION BOX FRANCE à payer à la société ADIGE la somme de **DOUZE MILLE EUROS (12.000 €)** en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société FASHION BOX S.p.A et la société FASHION BOX FRANCE à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouverts directement par Maître Damien RÉGNIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Fait à Paris le 12 janvier 2017.

Le Greffier


Le Président
