

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1ère section

No RG :
06/01125

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 19 Février 2008

DEMANDERESSES

S.A. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE
92 avenue de Wagram
75017 PARIS

Société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC
1-22 Akasaka 8 Chome
Minato-Ku
TOKYO (JAPON)

Société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE Limited
25 Golden Square
LONDON W1R 6 LU
ANGLETERRE

S.A. SOCIETE SONY OVERSEAS, intervenante volontaire
Wagistrasse 6
CH-89 C2 Schlieren
SUISSE

représentée par Monsieur le Bâtonnier François Xavier MATTEOLI -CMS BUREAU
FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN701

DÉFENDERESSE

Société MADRICS MEDIA GMBH
43 rue de la Blanche Porte
59200 TOURCOING

représentée par Me Philippe NAEPELS - SELARL ADVIS, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire A307 et par Me Patrick EHRET- Cabinet EPP GEBAUER &
KUHL , avocat au barreau de Strasbourg, 16, rue de Reims -67000 STRASBOURG, avocat
plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 14 Janvier 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.

Vu l'assignation en date du 16 septembre 2004 délivrée à la société MADRICS MEDIA GmbH à la requête de la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE, de la société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC, de la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED .

Vu le jugement d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 20 septembre 2005 au visa de l'article R312-10 du Code de la propriété intellectuelle.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société SONY OVERSEAS SA le 9 mai 2007.

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED détient les droits d'utilisation des marques et logos PLAYSTATION .

Elle est propriétaire de la marque figurative communautaire

*No 00 1 352 517 déposée le 15 octobre 1999 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle et disposés en croix pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 28.

La société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC de droit japonais est pour sa part propriétaire des marques figuratives communautaires :

*No 000 78 67 15 déposée le 24 mars 1998 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle inscrits dans des cercles et disposés en croix,

*No 000 78 67 80 déposée le 24 mars 1998 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle inscrits dans des cercles et disposés en ligne horizontale, toutes deux pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 25 et 28.

La société SONY OVERSEAS SA est titulaire des marques

*Play Station déposée le 18 octobre 1994 (classes 16, 24 et 25)

*figurative composée des termes "Play Station" surmontés de la Lettre P majuscule en perspective et avec une double ombre, déposée le 25 avril 1995 (classes 9, 16, 24 et 25).

La société SONY KABUSHIKI KAISHA autrement dénommée SONY CORPORATION est titulaire de la marque PLAY STATION (classes 9 et 28).

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE est quant à elle titulaire des droits d'exploitation de la marque PLAYSTATION et des logos y attachés pour la commercialisation, la promotion et la distribution de la console de jeux PLAYSTATION et de ses accessoires en France.

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED est par ailleurs fondée de pouvoir de la société SONY OVERSEAS SA qui est titulaire du modèle international visant la France de manettes de jeux PLAYSTATION sur lesquelles figurent les marques communautaires citées plus haut.

Ces signes sont apposés sur les manettes PLAYSTATION, lesquelles permettent de jouer sur les consoles du même nom avec les logiciels de jeux SONY;

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE est agréée par la Direction Nationale des renseignements et des Enquêtes Douanières en vertu du Règlement communautaire du 22 juillet 2003.

Le 5 août 2004, elle a été avisée de ce que les Douanes avaient retenu plusieurs milliers d'articles pouvant constituer des contrefaçons de ses marques et notamment à titre d'échantillon trois manettes de jeux "classic pad pro", "nano pad" et " tri mod controller".

Une saisie réelle de 16 échantillons a été effectuée par Mo DHONTE, huissier le 15 septembre 2004, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Lille.

Dans leurs dernières conclusions en date du 8 août 2007, les sociétés SONY ont demandé au tribunal de :

les déclarer recevables en leurs demandes.

Dire que la société MADRICS MEDIA GmbH s'est rendue coupable de contrefaçon

*du modèle no 033 266 et des droits d'auteur afférents

*des marques géométriques

et des marques PLAYSTATION et PS PLAYSTATION ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire.

En conséquence,

Ordonner la destruction des objets saisis aux frais exclusifs de la société MADRICS MEDIA GmbH.

Condamner la société MADRICS MEDIA GmbH à payer aux sociétés SONY la somme de 285.175 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de modèle et de marques.

Condamner la société MADRICS MEDIA GmbH à payer à la société SONY FRANCE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des

sociétés demanderesse et aux frais de la société MADRICS MEDIA GmbH, dans la limite de 2.000 Euros HT par insertion,

Condamner la société MADRICS MEDIA GmbH à payer à chacune des sociétés SONY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société MADRICS MEDIA GmbH aux entiers dépens en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2006, la société MADRICS MEDIA GmbH a contesté la recevabilité à agir des sociétés SONY sur le fondement du modèle international au motif que celui-ci avait été déposé par la société SONY OVERSEAS qui n'était pas dans la cause ; que le modèle déposé le 16 juin 1995 avait fait l'objet d'un renouvellement en 2000, était venu à échéance le 16 juin 2005 sans qu'il soit démontré un renouvellement à cette date.

Elle a donc soulevé l'irrecevabilité des sociétés SONY pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, puisqu'aucune des autres sociétés SONY n'est titulaire d'une licence sur le modèle de manettes. Elle a fait valoir au fond à titre subsidiaire que l'usage des marques pour des accessoires est toléré quand il est une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que tel est le cas en l'espèce car les dénominations PS, PS1 et PS2 accompagnées du symbole "TM" et suivies des mentions "für/for/pour" et "compatible" sur les emballages des manettes de la société MADRICS MEDIA GmbH sont clairement apposées pour éviter toute confusion, que de plus les manettes MADRICS sont commercialisées sous leur propre marque ; que les symboles apposés sur la manette sont nécessaires aux jeux et indiquent la fonctionnalité de chaque bouton et son utilisation au sien du jeu.

Elle a précisé que les sociétés SONY tentent d'empêcher le développement du marché pourtant libre des accessoires.

Elle a ajouté que les demandes de destruction ne concernent que les 16 échantillons saisis et non les manettes retenues.

Enfin elle a argué de l'impossibilité de déterminer le préjudice subi par chacune des sociétés demanderesse puisqu'elles forment une demande d'indemnisation globale alors qu'elles ont des intérêts différents;

La société MADRICS MEDIA GmbH a sollicité du tribunal de :

Déclarer irrecevables les demandes des sociétés demanderesse.

A titre subsidiaire,

Dire que les sociétés demanderesse mal fondées.

Dire que la société MADRICS MEDIA GmbH ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon ou d'agissements déloyaux.

Débouter les sociétés SONY de l'ensemble de leurs prétentions.

Condamner les demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du npc.

Condamner les demanderesse aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ADVIS en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 31 octobre 2007.

Par conclusions en date du 29 novembre 2007, la société MADRICS MEDIA GmbH a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions en date du 11 décembre 2007, les sociétés SONY s'y sont opposées.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2007, la juge de la mise en état a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture au motif que la retenue douanière opérée le 16 novembre 2007 soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture, ne concernait pas les mêmes manettes que celles qui sont l'objet du litige devant le présent tribunal

A l'audience de plaidoiries, la société MADRICS MEDIA GmbH a fait valoir qu'elle n'avait pas pu être présente lors de l'audience du juge de la mise en état pour n'avoir pas reçu le bulletin et a demandé à ce que le tribunal statue à nouveau sur sa demande.

Après s'être retiré pour en délibérer, le tribunal a décidé de ne pas révoquer l'ordonnance de clôture et de prendre le dossier en l'état.

SUR CE.

-sur la recevabilité à agir des sociétés SONY en contrefaçon du modèle.

La société SONY OVERSEAS SA, société de droit suisse, a produit au débat un certificat de dépôt international du modèle de manettes en date du 13 septembre 1995 enregistré sous le numéro 033 266.

Elle verse également le renouvellement de l'agrément de surveillance obtenu auprès de la direction des Douanes pour la période allant jusqu'au 19 février 2005, en date du 9 janvier 2004.

Alors que la société MADRICS MEDIA GmbH a soulevé l'absence de renouvellement du dépôt international auprès de l'OMPI, la société SONY OVERSEAS ne verse pas cet élément qui ne se trouve pas dans son dossier.

En conséquence, faute de démontrer être titulaire d'un dépôt de modèle international de manettes en vigueur au jour de la saisie et de l'audience, la société OVERSEAS n'a pas d'intérêt à agir et elle n'a pu concéder la moindre licence valable pour exploiter ce modèle aux autres sociétés SONY qui seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes fondées sur le modèle international 033 266.

-sur la recevabilité à agir en contrefaçon des marques communautaires.

*sur les marques PLAY STATION

Force est de constater que les sociétés SONY n'ont pas pris le soin de déposer les certificats d'enregistrement des marques PLAY STATION et que le tribunal ne peut dire s'il s'agit de marques communautaires ou internationales ; que la société SONY CORPORATION n'est pas dans la cause ; qu'en tout état de cause, seule la marque figurative déposée le 25 avril 1995 désigne les manettes de jeux.

A défaut de produire les certificats d'enregistrements des marques, le tribunal ne peut statuer

sur les demandes fondées sur ce chef puisqu'aucun fondement juridique ne peut leur être appliqué.

Les sociétés SONY sont donc irrecevables à agir sur les marques PLAY STATION pour défaut d'intérêt à agir.

*sur les marques communautaires représentant des figures géométriques.

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED est propriétaire de la marque figurative communautaire

*No 00 1 352 517 déposée le 15 octobre 1999 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle et disposés en croix pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 28.

La société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC de droit japonais est pour sa part propriétaire des marques figuratives communautaires :

*No 000 78 67 15 déposée le 24 mars 1998 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle inscrits dans des cercles et disposés en croix,

*No 000 78 67 80 déposée le 24 mars 1998 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle inscrits dans des cercles et disposés en ligne horizontale, toutes deux pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 25 et 28.

Ces marques désignent la classe 9 et donc les manettes de jeux.

Les deux sociétés ont donc intérêt à agir en contrefaçon de marque.

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE est distributeur des manettes, des consoles et des logiciels de jeux SONY; elle est recevable à agir non pas en contrefaçon de marque puisqu'aucun contrat de licence n'est versée au débat mais en concurrence déloyale du fait de l'usage éventuellement fautif des marques litigieuses.

La société SONY OVERSEAS n'a aucun intérêt à agir en contrefaçon des marques communautaires dont elle n'est pas titulaire ; elle sera déclarée irrecevable à agir de ce chef.

-sur la contrefaçon des marques communautaires géométriques.

Les demandes des sociétés SONY INC et EUROPE sont fondées sur le Règlement communautaire no 40/94 en son ensemble et sur les livres I, II, V et VII du Code de la propriété intellectuelle sans prendre la peine de préciser l'exact fondement des demandes.

Elles font valoir que la société MADRICS MEDIA GmbH ne peut leur opposer l'article L 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle et que seul l'article 12 du Règlement permet aux sociétés d'utiliser une marque dans la vie des affaires pour indiquer la destination d'un produit notamment en tant qu'accessoire.

L'article 12 du Règlement CE No 40/94 permet à un titulaire d'une marque communautaire d'en interdire l'usage aux tiers sauf quand cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Au vu des échantillons versés au débat, il apparaît que la société MADRICS MEDIA GmbH a reproduit sur la partie droite de la manette qui supporte quatre boutons en croix des signes qui ressemblent aux triangles, carré, cercle et croix qui constituent la marque en noir et blanc dans un cas et dans les mêmes couleurs que celles utilisées par SONY dans un autre cas, encore que les marques n'ont pas été déposées en couleur.

La société MADRICS MEDIA GmbH soutient que ces signes sont nécessaires à l'utilisation des jeux car ils correspondent à des instructions données au joueur pendant le jeu ou lors de la présentation du jeu, sans toutefois en rapporter la preuve par des captures d'écran par exemple.

Par ailleurs, les sociétés SONY INC, SONY EUROPE et SONY FRANCE ne contestent pas ce fait.

Enfin, les sociétés demanderesse forment des demandes indemnitaires globales sans opérer de distinction entre les préjudices subis du fait de telle ou telle marque et par telle ou telle société;

Du fait de cette globalisation des demandes, le tribunal ne peut statuer sur le préjudice subi par marque et par société ; les demandes de contrefaçon sont donc mal fondées.

Les sociétés SONY INC et SONY EUROPE seront en conséquence déboutées de leur demande en contrefaçon de leurs marques communautaires et la société SONY FRANCE sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits.

-sur les autres demandes.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par remise au greffe,

Déclare la société SONY OVERSEAS , la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED, la société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC et la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE irrecevables à agir en contrefaçon du modèle international 033 266.

Déclare la société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC et la société SONY OVERSEAS irrecevables à agir en contrefaçon des marques PLAY STATION.

Déclare la société SONY OVERSEAS irrecevable à agir en contrefaçon des marques communautaires géométriques.

Déclare la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED, de droit

anglais, propriétaire de la marque figurative communautaire No 00 1 352 517 déposée le 15 octobre 1999 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle et disposés en croix pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 28 et la société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC, de droit japonais, propriétaire des marques figuratives communautaires : *No 000 78 67 15 déposée le 24 mars 1998 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle inscrits dans des cercles et disposés en croix,

*No 000 78 67 80 déposée le 24 mars 1998 constituée d'un triangle, d'un cercle, d'une croix et d'un rectangle inscrits dans des cercles et disposés en ligne horizontale,

*toutes deux pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 25 et 28, recevables à agir en contrefaçon de ces marques.

Déclare la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE recevable à agir en concurrence déloyale.

Déclare la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et la société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC mal fondées en leur demande de contrefaçon des marques figuratives communautaires No 00 1 352 517 déposée le 15 octobre 1999, No 000 78 67 15 et No 000 78 67 80 déposées le 24 mars 1998 et la société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE mal fondée en sa demande de concurrence déloyale, formées à l'encontre de la société MADRICS MEDIA GmbH.

Les en déboute.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS le DIX NEUF FÉVRIER DEUX MIL HUIT./.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT