

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 3<sup>ème</sup> section

RG n° 10/05804

JUGEMENT du 21 janvier 2011

**DEMANDERESSE**

Société DMC - S.A.S.

13 rue de Pfastatt

68200 MULHOUSE

Représentée par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS,

**DÉFENDERESSE**

Défaillante

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Agnès THAUNAT, Vice-Président, *signataire de la décision*

*Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :*

Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,  
*signataire de la décision*

**DEBATS**

A l'audience du 29 Novembre 2010 tenue en audience publique

**JUGEMENT**

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

La société DOLLFUS MIEG & CIE est le spécialiste historique du fil de coton mercerisé.

La société DMC, vient aux droits des sociétés DOLLFUS MIEG & CIE et SOGEMAR dont elle a repris les actifs corporels et incorporels dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris aux termes d'un jugement en date du 29 décembre 2008.

A la suite de ce jugement et d'un acte réitérant la cession des marques ayant appartenu aux sociétés DOLLFUS MIEG et CIE et SOGEMAR au profit de la société DMC en ce compris "tous droits et actions présents et futurs attachés aux marques", inscrit au registre national des marques, la société DMC est titulaire des marques suivantes:

-marque française semi-figurative "DMC" actuellement enregistrée sous le n° 1490849 déposée le 26 octobre 1979 et renouvelée pour la dernière fois le 28 août 2008, pour désigner divers produits en classes 6,14, 16, 23, 24, 25 et 26 et notamment des "filés, retors, fils, lacets, rubans, dentelles, tulles, tissus et articles de passementerie de broderie et de bonneterie en coton, soie, lin, laine, jute, ramie, chappe, rayonne, fibranne, nylon et autre matière textile"

-marque française semi-figurative "DMC" (avec un logo à tête de cheval) déposée le 21 mars 1985, enregistrée sous le n° 1 303 122, renouvelée en dernier lieu le 3 décembre 2004, pour désigner divers produits en classes 23 et 26 et notamment les "fils à usage textile."

-marque française semi-figurative "DMC mouliné spécial coton à broder 8m" déposée le 12 juillet 1991, enregistrée sous le numéro 1.688.809 et renouvelée le 19 juin 2001 pour désigner en classe 23 des "fils à usage textile".

-marque française semi-figurative "DMC avec le logo à tête de cheval et l'inscription en arc de cercle CREATIVE WORLD" déposée le 30 mai 2003 et enregistrée sous le n°3.228.243 pour désigner divers produits en classes 2, 16, 23, 24, 26 et 38 et notamment des "sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, de fils à usage textile, tissus à usage textile et produits textiles."

La société DMC a constaté que beaucoup de ses produits se trouvaient proposés à la vente sur le site « ebay.fr », et ce notamment par un internaute sous le pseudonyme de "choupinette2108" qui, se présentant comme étant un professionnel, propose les produits DMC pour des prix nettement inférieurs à ceux proposés en France.

En passant commande auprès de ce vendeur, la société DMC a reçu des échevettes authentiques mais qui n'étaient pas destinées à être mises en vente sur le territoire de l'Union Européenne puisqu'elles portent la mention « *For sale only outside the European Union* »

La société DMC a fait dresser par huissier un procès-verbal de constat sur internet le 19 mai 2009, elle a envoyé à Mme PERCONTE une troisième lettre de mise en demeure le 20 mai 2009, puis fait dresser un second procès-verbal de constat d'huissier le 25 janvier 2010, suite à une seconde commande passée auprès de Mme PERCONTE. La société DMC, dont les lettres sont toujours demeurées sans réponse de la part de Mme PERCONTE, a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 14 avril 2010 et demande au tribunal:

- de la déclarer recevable et bien fondée en son action et :

- de dire et juger que la société DMC a la propriété exclusive des marques semi-figuratives « DMC » n°1 490.849, n°1.303.122, n° 1.688.809 et n°3.228.243;

- de dire et juger qu'en commercialisant en France des produits revêtus des marques « DMC » n°1.303.122, n°1.688.809 et n°3.228.243 dont la mise dans le commerce dans l'Union Européenne n'a pas été autorisée par la société DMC, Mme Christine PERCONTE a commis des actes de contrefaçon desdites marques au sens des articles L.713-2-a), L.713-4 et L.716-10-c) du code de la propriété intellectuelle ;

- de dire et juger que la marque « DMC » n° 1490.849 est imitée au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle sur les annonces publiées par Mme Christine PERCONTE sur le site Internet accessible à l'adresse [www.ebay.fr](http://www.ebay.fr) et reproduites dans les procès-verbaux de constat respectivement dressés par Maître Le Marec le 19 mai 2009 et par Maître Avasse le 4 décembre 2009, sur le document figurant en Annexe 2 du procès-verbal de constat établi par Maître Avasse le 25 janvier 2010 ainsi que sur le blog Internet de Mme Christine PERCONTE accessible à l'adresse <http://perconte70160.skyrock.com>, et qu'en conséquence Mme Christine PERCONTE a commis des actes de contrefaçon de cette marque;

- de dire et juger que Mme Christine PERCONTE a engagé sa responsabilité au sens de l'article 1382 du code civil en faisant usage de la dénomination sociale de la société DMC sur le blog Internet accessible à l'adresse <http://perconte70160.skyrock.com> ainsi que sur

le document figurant en Annexe 2 du procès-verbal de constat établi par Maître Avale le 25 janvier 2010;

- d'interdire à Mme Christine PERCONTE de poursuivre l'importation en France et la commercialisation, par quelque moyen que ce soit, des produits litigieux et plus généralement de tous produits contrefaisant les marques « DMC » n°1.490.849, n°1.303 122 n°1 688 809 et n°3.228.243 ainsi que de tous produits revêtus de ces marques dont la mise dans le commerce dans l'Union européenne autorisée par la société DMC n'aurait pas été obtenue

- d'enjoindre à Mme Christine PERCONTE :

- de retirer, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard, l'ensemble des annonces relatives aux produits « DMC » qu'elle publierait, sous quelque pseudonyme que ce soit, à la date de signification du jugement, notamment, sur le site Internet EBAY, accessible à l'adresse [www.ebay.fr](http://www.ebay.fr), ainsi que sur le blog internet accessible à l'adresse <http://perconte70160.skyrock.com>, et de publier le dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil de son blog internet, accessible à l'adresse <http://perconte70160.skyrock.com>, à l'initiative de cette dernière, pendant une durée ininterrompue de trois (3) mois à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre à Mme Christine PERCONTE de communiquer à la société DMC, dans les quinze jours du prononcé de ladite injonction et sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard, d'une part, tous documents de nature à lui permettre de déterminer la quantité de produits contrefaisants commercialisés, livrés et, le cas échéant, commandés par Mme Christine PERCONTE et, d'autre part, le prix de revient, le prix obtenu pour la vente desdits produits et la marge bénéficiaire réalisée par la défenderesse, en application des dispositions des articles L.716-7-1 et L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- de condamner Mme Christine PERCONTE à verser à la société DMC les sommes de : d'ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, outre l'injonction de publication sur le blog de Mme PERCONTE, ci-avant mentionné, in extenso ou par extraits, à l'initiative de la demanderesse, dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de Mme Christine PERCONTE et ce, à concurrence d'une somme de huit mille (8.000) euros hors taxes par publication;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant

Elle a principalement fait valoir:

*Sur l'atteinte portée aux marques françaises « DMC » :*

Toute commercialisation en France de produits revêtus d'une marque authentique est prohibée dès lors que leur mise sur le marché dans l'espace européen n'a pas été autorisée par le titulaire de la marque. Mme PERCONTE fait donc des marques «DMC» un usage contrefaisant, elle se rend coupable de contrefaçon par reproduction des marques n°1302122 et 1688809 et 3228243 , apposée sur des produits dont la commercialisation n'est pas autorisée dans l'Union Européenne et par imitation de la marque n°1490849 cette marque "DMC" semi figurative figurant sur les annonces publiées par Mme PERCONTE sur le site ebay, sur le blog internet de celle-ci ainsi que sur le "catalogue" de cette dernière, figurant en annexe 2 du procès-verbal de constat de Maître Avale du 25 janvier 2010 et ce afin de promouvoir la

vente en France de produits authentiques dont la commercialisation en France n'est pas autorisée.

## PAR CES MOTIFS

### Sur la contrefaçon

Il est constant que constitue une contrefaçon l'importation en France, non autorisée par le titulaire de la marque, de produits identiques à ceux faisant l'objet d'une protection, en provenance de pays tiers à la communauté. Il appartient à celui qui invoque l'épuisement du droit de marque d'en rapporter la preuve.

Ces dispositions soumettent à deux conditions la mise sur le marché de manière licite des produits revêtus d'une marque :

-une première mise sur le marché dans le marché communautaire,

-le consentement du titulaire de la marque pour cette première mise sur le marché communautaire.

En l'espèce, la société DMC a fait établir le 19 mai 2009 par Maître LE MAREC, huissier de justice à Paris, un constat sur internet .Il en résulte qu'un grand nombre d'offres sont proposées sous le pseudonyme de "choupinette2108" portant sur des lots de 25, 50,100 et 250 échevettes de fils DMC pour le point de croix dites "mouliné spécial"; que ces offres sont destinées à des acheteurs français ainsi qu'en atteste la mention "livré par colissimo ; France métropolitaine"; que la quasi totalité des références couleurs des échevettes "DMC Mouliné spécial" sont proposées sans que l'acheteur ne soit limité quant à la quantité; que le pseudonyme de "choupinette2108" est utilisé par Mme Christine PERCONTE ; que cette dernière est inscrite comme vendeuse professionnelle sur le site "ebay"; qu'au 19 mai 2009 Mme PERCONTE totalisait 8454 évaluations.

Un deuxième constat a été dressé sur internet le 4 décembre 2009, par Maître AVALLE, huissier de justice à Paris. Il ressort de ce constat que onze annonces portant sur des lots d'échevettes de fils DMC sont attribuables à Mme PERCONTE sous le pseudonyme de "choupinette2108"; que celle-ci propose toujours à la vente la quasi-totalité des références couleurs des échevettes "DMC mouliné spécial" ; que Mme PERCONTE est toujours inscrite en qualité de vendeur professionnel et membre du programme "power seller"; que le profil de Mme PERCONTE compte 10024 évaluations.

Lors de ce constat, l'huissier de justice a fait procéder à l'achat d'un lot de cinquante échevettes "DMC 8 mètres point de croix art 117". Par procès verbal du 25 janvier 2010, l'huissier a décrit et annexé le colis reçu suite à la commande. Il a notamment relevé que le nom de l'expéditeur est Mme PERCONTE; que sur chacune des 49 échevettes reçues figuraient deux étiquettes ; que sur une des étiquettes figuraient les mentions "mouliné spécial DMC 25 8m" et que sur le code barre était inscrit "for sale only outside the European Union".

A l'envoi était jointe une feuille au format A4 sur laquelle Mme PERCONTE précisa « commander directement vos fils DMC peu importe la quantité. Vous pouvez me contactez par téléphone au (suivent ses numéros de téléphone fixe et de téléphone portable )" son adresse postale, son adresse de messagerie internet "[bonnesaffaires@aol.com](mailto:bonnesaffaires@aol.com)". l'adresse de

son blog "<http://perconte70160.skyrock.com>". Elle indique les tarifs 2010 pour d'autres fils à broder de la société DMC ainsi que pour d'autres articles de broderie. Sur le blog "[perconte70160.skyrock.com](http://perconte70160.skyrock.com)" sont proposées des "échevettes tanière DMC" ainsi qu'un mini sac de voyage DMC. En l'espèce, Mme PERCONTE qui ne comparaît pas n'invoque aucun épuisement des droits.

Il résulte des mentions figurant sur les échevettes proposées à la vente du ebay et notamment de la mention "*for sale only outside the European Union*" que ces produits n'étaient pas destinés au marché européen.

Dès lors, il est établi qu'il n'y a pas eu consentement du titulaire des marques n° 1303122 et 1688809 pour cette première mise sur le marché communautaire.

En outre, le mini sac de voyage proposé à la vente sur le blog de Mme PERCONTE est revêtu de la marque "CREATIVE WORLD DMC" n°3 228 243 . Il résulte de l'examen de ce sac reproduit sur le blog que sur son emballage figurent des inscriptions en langue anglaise, ainsi qu'une broderie représentant le drapeau des Etats Unis et un aigle. Le titulaire de la marque indique que ce sac était destiné au marché américain, ainsi que sa présentation l'établit. Dès lors, il n'y a pas eu de consentement du titulaire de la marque n°3228243 à cette mise sur le marché communautaire.

Dans ces conditions, la contrefaçon par reproduction des marques n° 1303122 , n°1688809 et n°3 228 243 au sens de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle qui dispose 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*", est établie.

Par ailleurs, Mme PERCONTE utilise le signe DMC sur le site internet "ebay" et sur son blog ainsi que sur la feuille format A4 qu'elle adresse avec les colis commandés. Cet emploi est fait à titre de marque car il compromet la fonction de la marque qui est de garantir la provenance du produit ou du service du titulaire de la marque.

Dès lors, le signe DMC, étant écrit en majuscule dans une police courante distincte de la calligraphie particulière utilisée lors du dépôt de la marque semi-figurative n° 1490849, il convient de faire application de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que *Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peuvent 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 ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement*.

Afin d'apprécier la demande en contrefaçon par imitation Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence. Les produits commercialisés sous le signe DMC

sont identiques s'agissant de fils de broderie aux produits visés dans l'enregistrement de la marque n°1490849 "fils et articles de broderie".

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D'un point de vue visuel, les deux signes sont très proches puisque la police de la marque semi-figurative est très simple et correspond aux majuscules de ces trois lettres alors que le signe DMC est reproduit par Mme PERCONTE sous la forme de trois lettres écrites en majuscules. Phonétiquement, les deux signes sont identiques.

Sur le plan intellectuel, les deux signes sont identiques et font référence à la société DOLLFUS MIEG & CIE ; Il résulte de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

Sur l'atteinte aux droits de la société DMC sur sa dénomination sociale

La société demanderesse soutient que Mme PERCONTE en publiant sur son blog l'annonce suivante : "DMC Découvrez la nouvelle collection DMC. Un choix très important" et ce sous une rubrique intitulée "liens commerciaux", serait susceptible de laisser croire qu'il existe un lien entre la société DMC et la défenderesse. De plus, Mme PERCONTE utilise la dénomination DMC pour justifier un tableau de concordance. Rien ne permet d'affirmer comme le fait la société demanderesse que la défenderesse fait référence à la société DMC plutôt qu'à la marque "DMCV1490849, or la nature contrefaisante des usages de la marque DMC a déjà été retenue ci-dessus et le risque de confusion quant à l'origine des produits a déjà été pris en compte.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir ce grief et il y a lieu de débouter la demanderesse de ses demandes fondées sur ce grief.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il résulte des pièces du dossier que Mme PERCONTE offre à la vente sur internet des échevettes de "Mouliné spécial" DMC sans l'autorisation du titulaire des marques. Selon le procès verbal d'huissier dressé le 4 décembre 2009, le vendeur professionnel "choupinette2108" pseudonyme de Mme PERCONTE avait reçu 12 587 évaluations, ce qui correspond à environ cent transactions par mois.

Par ailleurs, elle tente de fidéliser ses clients qui se chargent de faire sa promotion sur des forums spécialisés.

Mme PERCONTE pratique des prix très largement inférieurs à ceux pratiqués par la société DMC sur le marché français. Cette activité désorganise le réseau des revendeurs historiques des produits DMC, en particulier les merceries, ce qui se répercute sur l'activité de la société

DMC elle-même.

Il y a lieu compte tenu de ces éléments d'allouer à la société DMC la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'intégralité de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, résultant tant de l'atteinte aux marques que de son préjudice commercial, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication d'informations et la production de pièces sollicitées en application de l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

#### PAR CES MOTIFS

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

Dit qu'en important et commercialisant en France des produits revêtus des marques n° 1303122, n°1688809 et n°3 228 243 , sans l'autorisation du titulaire de ces marques, la société DMC, Mme PERCONTE s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de ces marques par reproduction;

Dit qu'en proposant à la vente des produits sous l'appellation DMC, Mme PERCONTE s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque n° 1490849 dont est titulaire la société DMC;

En conséquence,

Interdit à Mme Christine PERCONTE de poursuivre l'importation en France et la commercialisation, par quelque moyen que ce soit, des produits litigieux et plus généralement de tous produits contrefaisant les marques « DMC » 1.490.849, n°1.303.122, n°1.688.809 et n°3.228.243 ainsi que de tous produits revêtus de ces marques dont la mise dans le commerce dans l'Union Européenne n'aurait pas été autorisée par la société DMC;

Enjoint à Mme Christine PERCONTE de retirer, dans les huit jours de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, l'ensemble des annonces relatives aux produits « DMC » qu'elle publierait, sous quelque pseudonyme que ce soit, notamment, sur le site Internet EBAY" accessible à l'adresse [www.ebay.fr](http://www.ebay.fr), ainsi que sur le blog internet accessible à l'adresse <http://perconte70160.skvrock.com>.

Condamne Mme Christine PERCONTE à verser à la société DMC la somme de 40.000 Euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques « DMC» n°1490.849,n°1.303.122,n°1.688.809etn°3.228.243;

Déboute la société DMC pour le surplus de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamne Mme Christine PERCONTE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Annick Lecomte, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le 21 janvier 2011

Le Greffier  
Le Président