

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2^{ème} section

N°RG: 11/06352

Assignation du 12 Avril 2011

JUGEMENT rendu le 22 Juin 2012

DEMANDERESSE

Société GIVENCHY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Frabizio MAL VERDI 3 Avenue Georges V 75008 PARIS représentée par Me Julien BLANCHARD de la SELARL DE CANDE - BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265,

DEFENDERESSES

Société TATI WEB

81 rue Cartier Bresson

93500 PANTIN

Représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

Société TEXTILES REPRESENTATION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Laurent LEVISTE 90 rue des Gravilliers 75003 PARIS représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0058

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Eric HALPHEN, Vice-Président

Valérie DISTINGUIN. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 11 Mai 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société anonyme GIVENCHY, fondée en 1952 et exerçant dans les domaines de la haute couture et des accessoires de mode, indique faire usage depuis de nombreuses années d'un logo dit "4 G" qu'elle appose sur nombre de ses produits de maroquinerie ainsi que sur des produits de parfumerie et de cosmétiques PARFUMS GIVENCHY. Ce logo a été déposé à titre de marque communautaire le 7 novembre 2003 sous le n° 3528916, pour désigner les produits des classes 9,18 et 25 et est ainsi reproduit :

Ayant constaté l'offre à la vente sur le site internet www.tati.fr exploité par la société TATI WEB ayant pour activité la vente de vêtements, d'accessoires et de chaussures, d'un modèle de " collants fantaisies" décliné en quatre coloris et après avoir fait établir un constat par huissier de justice en date du 25 février 2011, la société GIVENCHY agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le 8 mars 2011, a fait procéder le 14 mars 2011 à une saisie-contrefaçon au siège de la société TATI WEB.

Apprenant alors que cette dernière avait commandé 180 paires de collants litigieuses auprès de la société TEXTILES REPRÉSENTATION, exerçant une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures, elle a, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 18 mars 2011 fait procéder le 22 mars 2011 à de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société TEXTILES REPRÉSENTATION qui ont permis la saisie de deux paires de collants incriminées dans chacun des coloris et révélé l'importation de 58.680 articles litigieux.

C'est dans ce contexte que, selon acte d'huissier du 12 avril 2011, la société GIVENCHY a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société TATI WEB et la société TEXTILES REPRÉSENTATION pour atteinte à la renommée de la marque communautaire n° 3528916 et concurrence déloyale et parasitaire.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2012, la société GIVENCHY, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande au tribunal au visa des articles 9 § 1 c) du Règlement (CE) n°207/2009, de l'article L.717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, de:

- dire et juger qu'en important et commercialisant les paires de collants litigieuses, les sociétés TEXTILES REPRESENTATION et TATI WEB se sont rendues coupables d'actes d'atteinte à la renommée de la marque communautaire n° 3528916 dont elle est titulaire,

- dire et juger qu'en important et commercialisant les paires de collants litigieuses, les sociétés TEXTILES REPRÉSENTATION et TATI WEB se sont également rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,

- faire interdiction, sur l'ensemble du territoire communautaire, aux sociétés TEXTILES REPRÉSENTATION et TATI WEB de fabriquer, importer et commercialiser par quelque moyen que ce soit, des produits reproduisant ou imitant la marque communautaire n° 3528916, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,

- ordonner la confiscation à son profit de l'ensemble des produits reproduisant la marque communautaire et ce en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais des sociétés défenderesses,

- condamner solidairement les sociétés TEXTILES REPRÉSENTATION TEXTILES et TATI WEB, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros, au titre de l'atteinte à la renommée de sa marque,

- condamner solidairement les sociétés TEXTILES REPRÉSENTATION et TATI WEB à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ces dernières,

- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, avec reproduction du modèle invoqué, dans différents journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés des défenderesses à hauteur de 20.000 euros hors taxes pour l'ensemble des publications, selon le texte figurant au dispositif de ses écritures,

- condamner solidairement les sociétés TEXTILES REPRÉSENTATION et TATI WEB à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais de saisie contrefaçon,

- condamner solidairement les sociétés TEXTILES REPRÉSENTATION et TATI WEB aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDE et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 avril 2012, la société TATI WEB demande au tribunal, de déclarer la société GIVENCHY tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, de la débouter et de la condamner à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société TEXTILES REPRÉSENTATION à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'en intérêts, frais et dépens.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société TEXTILES REPRESENTATION demande pour sa part de déclarer la société GIVENCHY irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter. Elle conclut également au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la société TATI WEB et sollicite la condamnation de la société GIVENCHY à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

A titre liminaire, les sociétés TATI WEB et TEXTILES REPRÉSENTATION soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société GIVENCHY au titre de l'article 9-1 c) du règlement communautaire (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire. Soutenant que les collants argués de contrefaçon sont des produits similaires ou identiques aux "vêtements et sous-vêtements" figurant au dépôt la marque communautaire opposée en classe 25, elles prétendent que l'article 9-1 c) qui vise «l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire jouit d'une renommée» n'aurait pas vocation à s'appliquer en l'espèce et devrait être écarté au profit de l'article 9-1 b) qui concerne l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui présentent une similitude ou une identité avec les produits couverts par la marque communautaire.

Cependant, la protection spéciale accordée aux marques de renommée s'applique également pour des produits ou services similaires ou identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, une autre interprétation étant contradictoire dès lors qu'elle conduirait à offrir une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou services similaires ou identiques qu'en cas d'usage pour des produits non similaires.

La société GIVENCHY étant libre d'agir sur le fondement juridique de son choix, les demandes qu'elle a formées au titre de l'article 9-1 c) du règlement communautaire (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, sont donc recevables

Sur l'atteinte à la renommée de la marque communautaire n° 3528916

Selon l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, "La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : [...] c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire jouit d'une renommée dans la communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L.717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle "Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire."

Pour s'opposer à l'application de ces dispositions, la société TATI WEB prétend que la société GIVENCHY ne rapporterait pas la preuve de la renommée de la marque communautaire "4 G" qu'elle oppose, suivie sur ce point par la société TEXTILES REPRESENTATION indiquant dans ses écritures s'associer à l'argumentation ainsi développée. Les sociétés défenderesses prétendent que les pièces versées aux débats comme "les simples catalogues visant des produits totalement différents, tels que des lunettes, sur lesquels la marque revendiquée n'est même pas apposée, ou sur lesquels des déclinaisons très éloignées du logo

"4G" apparaissent" seraient insuffisantes et qu'en l'absence d'éléments objectifs tels que des sondages réalisés en FRANCE et au sein de l'Union Européenne, la société GIVENCHY ne démontrerait pas la renommée de sa marque.

En réplique, la société GIVENCHY fait valoir que le logo " 4 G" véritable emblème de la maison GIVENCHY se confond avec cette dernière. Elle fait observer qu'il est en effet apposé sur les documents commerciaux, catalogues, publicités et devantures de magasins dans le monde entier et que la marque est également représentée sur nombre de produits et est utilisée de façon systématique et notoire sur les produits de parfumerie et cosmétiques de GIVENCHY. Elle ajoute que cette renommée est telle que la marque est connue dans le monde entier et que tout produit revêtu du logo est perçu comme émanant de la société GIVENCHY, inspirant immédiatement au public le plus large des valeurs de luxe, de qualité et de raffinement.

A cet effet, elle produit pour les années 2008 et 2011 les books de lunettes de soleil et de lunettes de vue GIVENCHY, sur lesquels sont représentés de très nombreuses paires comportant sur le haut de leurs branches de manière très visible le logo "4 G" mais également les catalogues des foulards GIVENCHY de la collection automne/hiver 2008, de nombreux extraits des books Cravates GIVENCHY des collections 2007 à 2012 montrant là encore la reprise systématique du logo "4 G" sur la plupart de ces produits. En outre, elle verse aux débats une série de photographies de presse sur lesquelles figure le logo apposé sur de nombreux articles tels que sacs à main, pochettes, vestes et lunettes. Elle communique enfin la copie d'un extrait du livre "Marques de luxe" paru aux éditions Eyrolles - qui commence le chapitre consacré à la maison GIVENCHY par la reproduction en gros plan dudit logo.

Ainsi, la société GIVENCHY justifie suffisamment que la marque communautaire n° 3528916 est constituée d'un logo qui jouit de la renommée de la maison GIVENCHY auquel il s'identifie, au point que le public associe immédiatement le logo à cette société.

En conséquence, la société GIVENCHY pouvant invoquer au soutien de sa demande une marque communautaire de renommée, c'est au regard de l'article 9-1 c) du règlement communautaire qu'il convient d'examiner le grief de contrefaçon, étant rappelé comme il a été dit plus haut que la similitude ou l'identité des produits argués de contrefaçon, à savoir des collants fantaisies, avec ceux visés en classe 25 dans l'enregistrement de la marque opposée, notamment "vêtements et sous vêtements y compris (...) collants (...)" n'étant pas de nature à exclure l'application de ce texte, ni à en réduire sa portée.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 mars 2011 par Maître Gérard SUISSA, huissier de justice associé à ROSNY SOUS BOIS (93) ainsi que de la saisie d'un exemplaire d'une paire de collants argués de contrefaçon, que la société TATI WEB commercialise, pour les avoir acquis auprès de la société TEXTILES REPRÉSENTATION, des collants fantaisies comportant sur toute la longueur de la jambe la répétition d'un motif géométrique unique correspondant à la lettre G représentée par de petits points ton sur ton selon une typologie stylisée, ce motif étant disposé dans des sens différents, selon une alternance régulière formant ainsi une sorte de quadrillage de G sur l'ensemble de la jambe et s'arrêtant au pied.

D'un point de vue visuel, le motif incriminé, même pris dans son ensemble et non de manière isolée tel que le reproduit la société GIVENCHY dans ses écritures, reprend la forme "carrée" de la marque opposée, peu important le fait que ces carrés soient dupliqués de manière

régulière sur le tissu pour former des colonnes ou que les lettre G, bien que disposées de manière inversées, ne soient pas disposées de façon à produire un effet miroir. En outre, la typologie utilisée est similaire, la largeur des traits étant identique. Par ailleurs, les deux signes présentent des lignes droites verticales et horizontales agencées à angles droits, de l'extérieur vers l'intérieur, présentant une même ligne verticale de séparation et générant la même impression d'effet miroir entre la partie supérieure et inférieure.

Faisant observer qu'il existerait de nombreuses marques telles que GLITZY, GUCCI ou encore GUESS constituées de la lettre "G", les sociétés défenderesses, font valoir que la lettre G serait dépourvue de tout caractère distinctif et que sa simple reprise, à défaut de caractériser une reprise d'une association géométrique des quatre "G" ne serait pas susceptible de créer un risque d'association avec les produits de la société GIVENCHY.

Cependant, comme le relève à juste titre la société GIVENCHY, il importe peu que d'autres marques intègrent dans leur logo la lettre "G" stylisée dès lors que la distinctivité du signe se caractérise par un design, une typographie et une structure qui lui est propre, comme en l'espèce avec le dessin de la lettre G en forme de carré aux contours larges et sa position avec effet miroir au sein d'un carré. Or, c'est précisément la représentation sur le collant litigieux de la lettre "G" sous cette forme et de manière inversée, formant ainsi une succession de carrés imitant le logo "4 G", qui permet d'établir un lien avec la marque opposée.

Les sociétés défenderesses prétendent encore que le signe litigieux ne serait pas exploité à titre de marque mais comme motif décoratif et en déduisent que le public n'associera pas le motif incriminé avec la marque GIVENCHY puisqu'il le percevra comme un simple élément décoratif.

Cependant, outre que la marque revendiquée est constituée d'éléments figuratifs lesquels présentent par essence un caractère décoratif, le fait que le signe incriminé apposé sur le collant puisse être perçu comme présentant aussi un caractère décoratif ou ornemental n'empêche pas que ce même signe soit également perçu par le public comme indiquant l'origine des produits et les conduise à penser que les collants proviennent de la maison GIVENCHY.

En l'espèce, la commercialisation de collants n'exigeant nullement la reprise du logo 4 "G", le signe dont s'agit a été utilisé sans juste motif, pour tirer indûment profit de la renommée de la marque communautaire opposée. L'atteinte à la renommée de la marque communautaire est donc caractérisée.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

La société GIVENCHY fait également grief aux sociétés défenderesses d'avoir imité " la toile tramée 4G " caractéristique de la maison GIVENCHY, en démultipliant la marque à l'infini et en l'agencant géométriquement sur les paires de collants de manière à obtenir un effet similaire à la "toile tramée 4 G". Elle ajoute que le choix des teintes et leurs déclinaisons similaires ainsi que la reprise de l'effet de contraste utilisé pour mettre en valeur le logo "4 G" participeraient à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle en conclut que les sociétés défenderesses se seraient placées dans son sillage et auraient tiré profit sans bourse délier des investissements qu'elle aurait consentis. Cependant, comme le font valoir ces dernières, la société GIVENCHY ne justifie nullement des investissements, spécialement consacrés au

logo revendiqué, qu'elle aurait effectués. De même, il n'est pas démontré que le choix des teintes et des déclinaisons soit une reprise de celles utilisées par la société GIVENCHY, aucune pièce sur ce point ne venant illustrer ces affirmations. Quant à l'effet contrasté allégué, force est de constater qu'il n'est pas significatif dès lors que le motif litigieux ne comporte qu'un simple jeu de matière et d'épaisseur du collant. En revanche, alors que la société GIVENCHY justifie d'une utilisation régulière et ancienne de la "toile tramée 4 G" pour la confection de nombreux produits tels que sacs, sacoches et pochettes, il apparaît que l'imitation sur des collants, de manière répétitive et infinie du logo "4 G" de manière à obtenir ce même aspect de "toile tramée 4 G", crée un risque de confusion avec la marque communautaire de la société GIVENCHY et constitue un acte de concurrence déloyale, distinct de la simple imitation de la marque.

Or, ce risque de rapprochement est nécessairement préjudiciable à la société GIVENCHY qui exploite la marque dès lors que cette association n'est pas recherchée et qu'elle tend à faire croire que les produits ainsi vendus auraient une origine commune.

En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale sera accueillie.

Sur les mesures réparatrices :

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

D'autre part, la somme de 20.000 euros sera allouée à la société GIVENCHY à titre de dommages et intérêts en réparation à l'atteinte à la renommée de sa marque communautaire n°3528916 et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale.

Il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés TATI WEB et TEXTILES REPRESENTATION, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDE.

En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société GIVENCHY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.

Elles ne sauraient dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.

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

Sur la garantie de la société TEXTILES REPRÉSENTATION :

La société TATI WEB sollicite au visa des articles 1604,1625 et 1626 du Code civil, que la société TEXTILES REPRÉSENTATION la garantisse en sa qualité de fournisseur des collants litigieux, des condamnations prononcées à son encontre. Elle prétend que cette dernière doit d'une part lui garantir une jouissance paisible de la chose vendue et d'autre part une obligation de délivrance d'un produit exempt de tout vice et conforme à l'usage auquel il est destiné. Elle indique en outre que sa seule qualité de professionnel ne saurait exclure la garantie due par la société TEXTILES REPRÉSENTATION.

La société TEXTILES REPRÉSENTATION conteste devoir sa garantie. 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 déclarée lors de la vente."

La découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel, obligeant de ce seul fait le vendeur à garantir son acquéreur.

La société TATI WEB a acquis auprès de la société TEXTILES REPRÉSENTATION des produits portant atteinte à la marque de renommée dont la société GIVENCHY est titulaire, et a de ce fait subi une éviction. Cependant, comme le relève à juste titre la société TEXTILES REPRÉSENTATION, la société TATI WEB, en qualité de professionnel de la commercialisation de produits de grande distribution et notamment d'articles d'habillements et d'accessoires sur le site internet www.tati.fr a commis une faute en ne vérifiant pas que les modèles acquis étaient libres de droit, ou à tout le moins a accepté les risques éventuels liés à cette achat.

Par conséquent, il convient de condamner la société TEXTILES REPRÉSENTATION à garantir la société TATI WEB des condamnations du présent jugement mais seulement à hauteur des trois quart des condamnations.

PAR CES MOTIFS

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

- DÉCLARE recevables les demandes de la société GIVENCHY ;

- DIT qu'en important et en commercialisant en France les paires de collants objets des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 14 et 22 mars 2011, comportant un motif imitant le logo dit "4 G", les sociétés TATI WEB et TEXTILES REPRÉSENTATION se sont rendues coupables d'atteinte à la renommée de la marque communautaire figurative n° 3528916 dont la société GIVENCHY est titulaire ;

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION aux sociétés TATI WEB et TEXTILES REPRÉSENTATION de poursuivre de tels agissements et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés TATI WEB et TEXTILES REPRÉSENTATION à payer à la société GIVENCHY la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la renommée de la marque communautaire n° 3528916 et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale.

- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société GIVENCHY et aux frais in solidum des sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500 euros H.T.

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE in solidum les sociétés TATI WEB et TEXTILES REPRÉSENTATION à payer à la société GIVENCHY la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés TATI WEB et TEXTILES REPRESENTATION aux dépens, qui comprendront les frais de saisie contrefaçon des 14 et 22 mars 2011 avec distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDE ;

- CONDAMNE la société TEXTILES REPRÉSENTATION à garantir la société TATI WEB des trois quart des condamnations prononcées ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 22 juin 2012.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT