

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

**JUGEMENT
rendu le 30 mars 2017**

N° RG : 16/13440

N° MINUTE : 18

Assignation du :
20 mai 2016

DEMANDERESSE

Société GIANNI VERSACE S.p.A, société de droit italien
Via Manzoni 38
20121 MILANO (ITALIE)

représentée par Me Gaspare DORI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R0237

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. EMPORIUM OUTLET STOCKS
33 boulevard Maréchal Juin
06800 CAGNES SUR MER

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

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

assistée de Léa ASPREY, Greffier

DEBATS

A l'audience du 21 février 2017
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

Expéditions
exécutoires
délivrées le : 31/03/2017



EXPOSE DU LITIGE

La société de droit italien GIANNI VERSACE S.P.A. se présente comme une société spécialisée dans la création, la commercialisation et la distribution mondiale de vêtements et d'accessoires de mode de très haute qualité et de très haut de gamme sous l'enseigne et le nom commercial GIANNI VERSACE ou VERSACE, ses produits étant distribués à travers le monde dans de très nombreuses boutiques à l'enseigne Gianni VERSACE ou dans des boutiques implantées au sein de grands magasins.

Elle se prétend titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale de l'Union européenne « VERSACE » déposée le 18 mai 2000 et enregistrée le 10 septembre 2001 sous le numéro 1665439 pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

Par courriel du 18 avril 2016 puis par courrier du 20 avril 2016, les Douanes du Bureau de Marseille Port notifiaient à la société GIANNI VERSACE S.P.A. la retenue de 669 ceintures porteuses de la mention « Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl » susceptibles de contrefaire sa marque. Par courrier du 27 avril 2016, cette dernière concluait au caractère contrefaisant de ces produits.

Par ordonnance du 18 mai 2016, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris autorisait la société GIANNI VERSACE S.P.A. à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux des Douanes. Les opérations de saisie-contrefaçon se déroulaient le 19 mai 2016 et révélaient que les étiquettes attachées aux cartons contenant les ceintures mentionnaient une société EMPORIUM OUTLET STOCKS en qualité de destinataire.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 20 mai 2016, la société GIANNI VERSACE S.P.A. a assigné la société EMPORIUM OUTLET STOCKS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque communautaire et en atteinte à la renommée de cette marque ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans son acte introductif d'instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société GIANNI VERSACE S.P.A. demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 713-1, L 713-2 a) et 713-3 b), L 714-5, L 716-1, L 716-6, L 716-9, L 716-13, L 716-14, L 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 9 et les dispositions du règlement n° 15/2424 sur la marque communautaire :

- de dire et juger la société Gianni Versace recevable et bien fondée en ses demandes ;

- de dire et juger que la société Emporium Outlet Stocks en commercialisant des ceintures sous le signe Versace 1969 Abbigliamento Sportivo a violé l'interdiction d'usage de ce signe



prononcé par la cour de Milan le 25 février 2016 et s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque communautaire VERSACE n° 1665439 de la société GIANNI VERSACE et d'atteinte à cette marque de renommée;

- de dire et juger que la société EMPORIUM OUTLET STOCKS s'est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société GIANNI VERSACE dont elle a délibérément voulu se placer dans le sillage ;

En conséquence :

- d'interdire à la société Emporium Outlet Stocks de poursuivre ses agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit, et de quelque manière que ce soit, sous astreinte définitive de 10.000 € par jour d'infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- d'interdire à la société Emporium Outlet Stocks toute utilisation du signe Versace sur quel que support que ce soit, sous astreinte définitive de 10.000 € par jour d'infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- d'ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous les produits et plaquettes d'informations contrefaisants, et ce, aux frais de la société Emporium Outlet Stocks ;

- d'ordonner, aux frais de la société Emporium Outlet Stocks, la destruction de tout produit revêtu du signe Versace ou assimilable à la marque italienne, sous astreinte définitive de 10.000 € par jour d'infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, et en justifier la destruction devant huissier ;

Et en tout état de cause :

- de condamner la société Emporium Outlet Stocks au paiement à la société Gianni Versace de la somme de 100.000 € en réparation du préjudice moral subi pour l'atteinte à l'image de la marque Versace, sauf à parfaire ;

- de condamner la société Emporium Outlet Stocks au paiement à la société Gianni Versace de la somme de 156.546 € en réparation du manque à gagner subi du fait contrefaçon de sa marque Versace, sauf à parfaire ;

de condamner la société Emporium Outlet Stocks au paiement à la société Gianni Versace de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire ;

- de dire et juger qu'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur les présentes demandes ;

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues au choix des requérantes et aux frais de la société Emporium Outlet Stocks, dans la limite de 5 000 € par insertion ;



- de condamner la société Emporium Outlet Stocks au paiement à la société Gianni Versace de la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de constat et de saisie contrefaçon.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017.
La société EMPORIUM OUTLET STOCKS, bien que régulièrement citée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

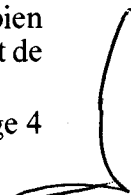
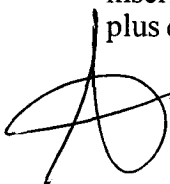
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal constate qu'aucun extrait *Kbis* de la société EMPORIUM OUTLET STOCKS n'est visé dans le bordereau de communication de pièces de la société GIANNI VERSACE S.P.A. et n'est produit aux débats. Aussi le tribunal ne peut-il s'assurer de la situation juridique de la société défenderesse et notamment de l'absence de nécessité de mise en cause d'un tiers pour permettre sa représentation en justice. Ce seul motif commande, faute de justification de la qualité à défendre de la société EMPORIUM OUTLET STOCKS, l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de la société GIANNI VERSACE S.P.A. conformément aux dispositions combinées des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

A titre surabondant, le tribunal observe que :

- le jugement rendu le 25 février 2016 par le tribunal de Milan l'a été dans une affaire opposant d'une part monsieur Theofanis PAPADAS agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des sociétés VERSACE 1969 ABLIGIAMENTO SPORTIVO SRL et GIA+FRA SRL et d'autre part la société GIANNI VERSACE S.P.A. Ce jugement italien ne fait l'objet que d'une traduction très partielle ne comprenant pas son dispositif ce qui interdit au tribunal d'en connaître la portée et l'autorité. Et, la société GIANNI VERSACE S.P.A. n'explique pas sur quel fondement le tribunal de grande instance de Paris statuant en qualité de tribunal des marques de l'Union européenne serait compétent pour assurer à l'égard de la défenderesse, dont la qualité de licencié exclusif de la dénomination « Versace 19.69 Abbligiamiento Sportivo Srl » avancée par la demanderesse (page 5 de son assignation) n'a aucun sens, l'exécution d'une décision à laquelle elle n'était pas partie et qui de surcroît paraît concerner l'exécution d'une transaction et des produits de bonneterie. Aussi, cette demande, dont l'articulation avec les autres prétentions toutes présentées cumulativement est incertaine, serait rejetée ;

- seul un certificat d'identité de la marque de l'Union européenne n° 1665439 est produit aux débats, certes en double mais sans état des inscriptions. Or, la marque ayant été déposée le 18 mai 2000 soit bien plus de 10 ans avant les faits litigieux et la durée de l'enregistrement de



la marque de l'Union européenne étant de dix années à partir de la date du dépôt de la demande conformément à l'article 46 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne tel que modifié à droit constant par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015, rien ne permet de savoir si l'enregistrement était renouvelé au jour des faits ce qui commande à nouveau l'irrecevabilité des demandes en contrefaçon faute de qualité à agir. Et à supposer que ce renouvellement soit effectivement intervenu, la société GIANNI VERSACE S.P.A. oppose sa marque pour tous les produits visés à l'enregistrement faute de précision contraire (soit les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42) et ne livre aucune analyse des produits en débat alors pourtant que, malgré un dépôt extrêmement large, les « ceintures », seules concernées par la saisie-contrefaçon du 19 mai 2016, ne sont pas visées à l'enregistrement en classe 25. Aussi, la demande en contrefaçon serait également rejetée ;

- la seule pièce susceptible de participer à la preuve de la renommée de la marque est le jugement du tribunal de Milan, l'assignation ne commentant aucune des pièces produites et la pièce 1 consistant en des photographies de produits d'origine et de date indéterminées et de ce fait sans intérêt. Or, la CJUE alors CJCE a dit pour droit dans son arrêt Pago International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH du 6 octobre 2009 que l'article 9§1c du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, le territoire de l'État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté. Elle précisait dans ce cadre que dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Dès lors, à la supposer exploitable, une unique décision de justice étrangère est largement insuffisante pour démontrer la renommée d'une marque. Aussi la demande au titre de l'atteinte à la renommée de la marque serait-elle rejetée ;

- les faits invoqués cumulativement au titre de la concurrence déloyale sont strictement identiques à ceux développés au soutien de la demande en contrefaçon. Or, l'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu'en présence d'un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n'est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l'irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. En l'absence par ailleurs du moindre élément sur les investissements susceptibles



d'avoir été captés, la demande additionnelle au titre de la concurrence déloyale et parasitaire serait également rejetée ;

- aucune pièce n'est versée au débat pour établir le principe et la mesure des préjudices invoqués, l'unique document susceptible de participer à cette preuve étant une impression d'écran du site versace.com non numérotée et non visée en bordereau de communication de pièces et de ce fait irrecevable.

Succombant en ses prétentions, la société GIANNI VERSACE S.P.A., dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

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

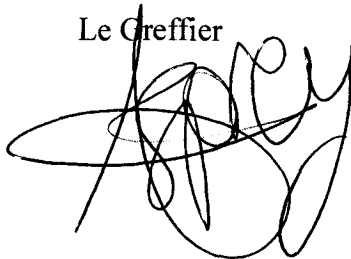
Déclare irrecevables les demandes de la société GIANNI VERSACE S.P.A. et, surabondamment, les rejette intégralement ;

Rejette la demande de la société GIANNI VERSACE S.P.A. au titre des frais irrépétibles ;

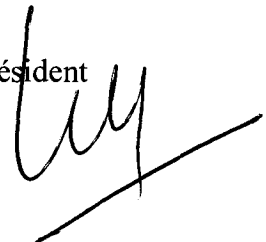
Condamne la société GIANNI VERSACE S.P.A. à supporter les entiers dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 30 mars 2017.

Le Greffier

A complex, cursive signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Le Président

A cursive signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke on the left and a long horizontal stroke extending to the right.