

**TRIBUNAL  
D E GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 3<sup>ème</sup> section

N°RG: 10/18013

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2011

**DEMANDERESSE**

Société PIRELLI & CSPA  
Viale Piero e Alberto Pirelli 25  
CAP 20126 MILAN  
ITALIE

Représentée par Me Christophe CARON, du Cabinet AARPI, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #C0500

**DEFENDERESSE**

Société ALINEA, SAS  
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
59170 CROIX

Représentée par Me Christian COUVROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462 et  
Me Lionel GUILLORIT, Avocat au barreau d'Avignon,

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie SALORD. Vice-Président,, signataire de la décision  
Anne CHAPLY, Juge,  
Mélanie BESSAUD, Juge  
Assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

**DEBATS**

A l'audience du 25 Janvier 2011 tenue en audience publique

**JUGEMENT**

Prononcé par remise de la décision au greffe  
Contradictoire en premier ressort

La société PIRELLI & C.S.p.A est titulaire des marques internationales suivantes désignant la France :

- la marque verbale PIRELLI n° 217011 enregistrée le 5 février 1959 et régulièrement renouvelée visant notamment en classe 20 les matelas et semblables en caoutchouc ou en mousse de résine,
- la marque semi figurative PIRELLI n° 592 485 enregistrée le 16 octobre 1992 et visant notamment en classe 20 les matelas.

Par courrier du 1er février 2010, la société PIRELLI & C.S.p.A a indiqué à la société ALINEA que son nouveau licencié était la société CAUVAL INDUSTRIES et que son ancien licencié, la société SEALY CORPORATION, conservait néanmoins le droit de vendre certains produits reproduisant sa marque semi-figurative pour une période n'excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2010. Par constats des 4 et 16 novembre 2010, la société PIRELLI a fait constater que sur le site <alinea.fr>, édité par la société ALINEA, étaient proposés à la vente des matelas "enzo", "ambi" et "olly" présentés comme "matelas Pirelli" et qu'étaient reproduites les marques dont elle est titulaire. C'est dans ces conditions que par exploit en date du 14 décembre 2010, la société PIRELLI & C.S.p.A a assigné suivant la procédure à jour fixe la société ALINEA afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

À titre préliminaire, sur la compétence du Tribunal de grande instance de Paris :

- dire et juger que le demandeur peut, en vertu des articles 42 et 46 du code de procédure civile, choisir d'assigner, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- dire et juger que, en l'espèce, les actes perpétrés à son encontre sont effectués sur le réseau Internet accessible sur tout le territoire français et donc également dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris,
- dire et juger en conséquence, que le fait dommageable se produit en l'espèce dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris,
- dire et juger qu'elle a valablement assigné la société ALINEA devant le Tribunal de grande instance de Paris.

À titre principal, sur les atteintes portées par la société ALINEA à la société Pirelli :

- Sur la contrefaçon

- dire et juger à titre principal, que les signes utilisés par la société ALINEA sur son site Internet sont identiques aux marques internationales n° 217011 et n° 592485 de la société Pirelli,
- dire et juger à titre subsidiaire, que les signes utilisés par la société ALINEA sur son site Internet sont extrêmement similaires aux marques internationales n° 217011 et n° 592485 de la société Pirelli et qu'ils engendrent un risque de confusion pour le consommateur,
- dire et juger que les produits commercialisés par la société ALINEA sous ces signes sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques internationales n° 217011 et n° 592485 de la société Pirelli,
- dire et juger en tout état de cause, que l'exception de référence nécessaire n'est pas applicable en l'espèce,

En conséquence,

- dire et juger à titre principal, que la société ALINEA s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction à l'identique des marques internationales n° 217011 et n° 592485 de la société Pirelli, au sens de l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger, à titre subsidiaire, que la société ALINEA s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation des marques internationales n° 217011 et n° 592485 de la société Pirelli, au sens de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle,

Sur la violation manifeste des dispositions du code de la consommation :

- dire et juger que la société ALINEA a fait usage de pratiques commerciales trompeuses en créant une confusion auprès du consommateur et en l'induisant en erreur sur l'origine et la qualité des produits mis en vente,
- dire et juger que la société ALINEA fait usage de mauvaise foi dans les textes publicitaires, des marques de la société PIRELLI et trompe le consommateur,
- dire et juger que la société ALINEA usurpe le nom commercial de la société PIRELLI afin de les faire apparaître sur des produits fabriqués par des tiers,

En conséquence,

- dire et juger que la société ALINEA a manifestement violé les dispositions du code de la consommation,
- lui faire interdiction de faire usage à quelque titre que ce soit des marques internationales de la société PIRELLI ou de tout autre signe dont elle est titulaire, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la société ALINEA engage sa responsabilité civile car en reproduisant les marques de la société PIRELLI, elle porte atteinte, de façon parfaitement injustifiée, à la société PIRELLI,
- condamner la société ALINEA à réparer les conséquences économiques négatives subies par la société PIRELLI qui résultent du détournement de clientèle dont elle est victime à hauteur de 100.000 euros,
- condamner la société ALINEA à réparer le préjudice subi par la société PIRELLI qui résulte des bénéfices que la défenderesse a réalisés en utilisant les marques d'autrui et cela à hauteur de 50.000 euros,
- condamner la société ALINEA à réparer le préjudice moral subi par la société PIRELLI qui résulte de la forte perte d'image dont elle est victime et de la forte atteinte à sa réputation commerciale à hauteur de 50.000 euros,
- condamner la société ALINEA à réparer le préjudice subi par la société PIRELLI qui résulte de la violation des dispositions du code de la consommation à hauteur de 50.000 euros,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans trois journaux français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais de la société ALINEA, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 10.000 euros H.T,
- ordonner la publication de la décision à intervenir en intégralité en partie supérieure du site internet litigieux, pendant une durée de 90 jours consécutifs, à compter de la décision à intervenir à l'adresse internet <http://www.alinea.fr>.
- condamner la société ALINEA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouverts directement par le cabinet Christophe CARON.

A l'appui de ses demandes, la société PIRELLI & C.S.p.A soutient que les marques PIRELLI sont incontestablement notoires. Elle fait valoir que la société défenderesse commercialise des matelas et sommiers en reproduisant les marques PIRELLI et se livre à des pratiques commerciales trompeuses en induisant les consommateurs en erreur sur l'origine des produits qu'elle commercialise et en faisant croire qu'il existe un partenariat commercial entre les deux sociétés. Elle ajoute que la défenderesse fait usage de signes distinctifs de mauvaise foi, dans un contexte publicitaire et usurpe son nom et sa raison commerciale.

Elle souligne que son préjudice est constitué par les conséquences économiques négatives qu'elle a subies, compte tenu du détournement de clientèle, les bénéfices réalisés par la défenderesse, son préjudice commercial ainsi que le préjudice résultant des violations des dispositions du code de la consommation.

Dans ses conclusions du 24 janvier 2011, la société ALINEA demande au Tribunal de :

- constater que la commercialisation des produits ENZO, OLLY et AMBER légitimement revêtus de la marque PIRELLI est licite en application de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger licite cette commercialisation,
- débouter la société PIRELLI de ses demandes, fins, prétentions au titre d'une prétendue contrefaçon,
- constater l'absence d'altération tant de la dénomination sociale que des produits PIRELLI,
- débouter la société PIRELLI de toutes ses demandes, fins et prétentions de ce chef,
- dire la société ALINEA recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société PIRELLI à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice et du trouble commercial liés à la suspension de la commercialisation des produits PIRELLI,
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive,
- la condamner aux dépens,
- la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les matelas qu'elle commercialise sur son site marchand sont des produits qui lui sont fournis par la société SAPSA BEDDING, licenciée pour la distribution des produits PIRELLI en France et qu'il n'existe pas de contrefaçon puisque la commercialisation est licite en application de la théorie de l'épuisement des droits. Elle conclut dans ces conditions à l'absence d'usurpation de la raison sociale de la demanderesse et d'altération des produits.

## MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater qu'aucune exception d'incompétence n'étant formulée par la défenderesse, la demande tendant à ce que le Tribunal se déclare compétent est sans objet.

Sur le caractère de renommée des marques PIRELLI n° 217011 et 592 485

La société demanderesse soutient que l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle est applicable aux marques dont elle est titulaire. Pour établir leur notoriété, elle verse au débat des pièces justifiant :

- qu'elle est leader mondial dans le domaine du développement durable pour les pièces automobiles et pneus,
- qu'elle occupe d'après le "réputation institut" la 89ème place dans le classement des entreprises les plus respectées au niveau mondial,
- due d'après la société Interbrand, elle se situe à la 9ème place des marques italiennes les plus importantes dans le monde,
- qu'elle parraine l'équipe de football l'inter de Milan et que la marque semi-figurative apparaît sur le maillot des joueurs de cette équipe.

Si ces éléments justifient que le nom PIRELLI est connu du public, aucune pièce n'est produite permettant de vérifier l'existence des critères établissant la réalité de la notoriété des marques PIRELLI pour bénéficier des dispositions de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi aucun document n'est versé au débat concernant la densité du réseau de distribution et de vente, les produits commercialisés sous cette marque, le taux d'augmentation du chiffre d'affaires sur dix ans, l'ampleur du budget publicitaire annuel en France depuis quelques années, la Presse, les décisions ayant entériné la notoriété des marques PIRELLI et les sondages qui précisent la connaissance que peuvent en avoir le consommateur. Le tableau en pièce 9, qu'au surplus aucun élément extrinsèque ne permet ne corroborer, porte sur le montant des sommes engagées dans les procédures portant sur la protection des marques et non sur le budget alloué pour faire connaître ces marques au public. En conséquence, la société PIRELLI à laquelle il revient, même en l'absence de toute contestation de la partie défenderesse, d'établir la notoriété de ses marques n'en rapporte pas de preuve suffisante.

Sur les actes de contrefaçon

Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

L'article L.713-4 du même code dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Si l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l'invoque et qui doit démontrer que chaque exemplaire des produits litigieux a été mis dans le commerce dans l'Union européenne par la société PIRELLI ou avec son consentement.

La société défenderesse verse au débat un courriel du 19 janvier 2011 de Monsieur Le Goff, directeur des affaires sociales et juridiques de la SAS SAPSA BEDDING, indiquant que les produits livrés l'ont été dans le respect du contrat de licence conclu avec la société PIRELLI.

Cependant, aucun contrat de licence n'est produit si bien que la société ALINEA ne rapporte pas la preuve que les matelas qu'elle commercialise ont été mis dans le commerce avec le consentement de la société PIRELLI, alors qu'aucun lien n'est établi entre la société SPASA BEDDING et l'actuel ou l'ancien licencié pour la France de la société PIRELLI. Il s'ensuit que la société ALINEA ne peut se prévaloir de l'épuisement des droits de marque à défaut de preuve de mise en circulation licite des produits. Il n'est pas contesté par la société défenderesse que les signes "PIRELLI" reproduits sur son site internet, considérés dans leur ensemble, recèlent des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur, et constituent la reproduction des marques internationales "PIRELLI" n° 217011 et 592485 pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à savoir des matelas. Par conséquent, en ayant commercialisé en France des matelas identifiés sous les signes "PIRELLI", la société ALINEA a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques internationales " n° 217011 et 592485 au préjudice de la société PIRELLI.

## Sur les pratiques commerciales trompeuses

La société PIRELLI reproche à la société ALINEA des pratiques commerciales trompeuses sur le fondement des dispositions suivantes du code de la consommation :

- de l'article L 121-1 qui caractérise la pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ou lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

- de l'article L121-1-1 qui interdit de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas.

Les faits reprochés à la société défenderesse au titre des pratiques commerciales trompeuses ne sont pas différents de ceux retenus au titre de la contrefaçon puisqu' en utilisant les signes "PIRELLI" pour identifier des matelas commercialisés sur son site internet, la société ALINEA a trompé le consommateur sur l'origine des marchandises. Il convient donc de débouter la société PIRELLI de sa demande de ce chef.

## Sur l'usurpation du nom et de la raison commerciale de la société PIRELLI

La société ALINEA ayant reproduit les marques PIRELLI sur son site, elle a également reproduit le nom et la raison sociale de la société PIRELLI et les a usurpés. Cependant, la société PIRELLI qui a choisi de protéger sa raison sociale à titre de marque ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre de la contrefaçon et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

## Sur l'usage de mauvaise foi des marques de la société PIRELLI dans un texte publicitaire

En vertu de l'article L 115-33 du code de la consommation, "Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi".

En l'espèce, les signes PIRELLI n'ont pas été repris dans un texte publicitaire sur le site <alinea.fr> mais pour désigner et caractériser un produit proposé à la vente, sans que les mentions du site mettent particulièrement en valeur les qualités du produit qu'elles se limitent à décrire de manière neutre.

La société PIRELLI sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

## Sur les mesures indemnitaires

Aux termes de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

En l'espèce, le préjudice économique de la société PIRELLI sera, au vu du nombre de matelas, de leur prix public de vente et de leur prix d'achat au fournisseur, évalué à la somme de 30.000 euros. Par ailleurs, les faits de contrefaçon portent atteinte à la valeur distinctive des marques "PIRELLI", ce qui provoque une diminution de leur valeur patrimoniale. Il convient de condamner la société ALINEA à payer à la demanderesse la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses marques du fait des actes de contrefaçon. Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées qui sont des astreintes provisoires conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991.

Afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice de la demanderesse, il sera également fait droit aux mesures de publication dans les termes du dispositif.

Sur les demandes reconventionnelles

Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société PIRELLI du fait de la suspension de la commercialisation par la société ALINEA de produits contrefaisants, étant relevé au surplus que cette dernière avait été avisée par courrier de la société PIRELLI de l'existence d'un nouveau licencié pour la France. Par ailleurs, partie perdante, la société ALINEA est mal fondée à soutenir que la présente procédure est abusive. La société ALINEA sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Sur les autres demandes

Partie perdante, la société ALINEA sera condamnée aux dépens et à payer à la société PIRELLI la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager afin de faire valoir ses droits en justice. L'exécution provisoire est nécessaire et sera ordonnée, à l'exception des mesures de publication.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Constate que la demande tendant à ce que le Tribunal se déclare compétent est sans objet,

Dit que les marques internationales PIRELLI n° 217011 et 592485 ne sont pas des marques de renommée en France,

Dit qu'en ayant utilisé les signes "PIRELLI" pour commercialiser des matelas, la société ALINEA a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative n° 592485 et de la marque verbale PIRELLI n° 217011 appartenant à la société PIRELLI,  
En conséquence,

Interdit à la société ALINEA de faire usage à quelque titre que ce soit de ces marques, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, cette astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois,

Se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée,

Condamne la société ALINEA à payer à la société PIRELLI la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

Ordonne la publication d'extraits du jugement dans deux journaux français au choix de la société PIRELLI et aux frais de la société ALINEA sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 euros HT,

Ordonne la publication du texte suivant :

"Par jugement du 4 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société ALINEA pour avoir reproduit sur son site internet les signes PIRELLI constituant la contrefaçon des marques internationales dont est titulaire la société PIRELLI" sur la page d'accueil du site internet de la société ALINEA accessible à l'adresse <alinea.fr> pendant une durée d'un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif,

Dit qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères "times new roman", de taille "12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre "COMMUNIQUE JUDICIAIRE" en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société ALINEA,

Dit que la société ALINEA a commis à l'encontre de la société PIRELLI des actes d'usurpation de son nom et de sa raison commerciale,

Déboute la société PIRELLI de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'usurpation de son nom et de sa raison commerciale,

Déboute la société PIRELLI de sa demande au titre des pratiques commerciales déloyales,

Déboute la société PIRELLI de sa demande au titre de l'usage de mauvaise foi de ses marques dans un texte publicitaire,

Déboute la société ALINEA de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société ALINEA aux dépens qui seront recouvrés par le cabinet Christophe CARON, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société ALINEA à payer à la société PIRELLI la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des mesures de publication.

Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2011

LE PRESIDENT

LE GREFFIER