

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 3^{ème} section

N°RG: 09/09225

JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2010

DEMANDERESSES

Société KABUSHIKIKAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS prise en la personne de son Président, M. Yoichi WADA. 3-22-7 Yoyogi Shibuya-ku TOKYO (JAPON)

Société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX prise en la personne de son Président, M. Yoichi WADA. 3-22-7 Yoyogi Shibuya-ku TOKYO (JAPON)

Représentées par Me Marie GEORGES-PICOT, du Cabinet Cotty Vivant Marchisio & LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R59

DEFENDERESSE

Société SAKURA SARL
123 Boulevard Voltaire
75011 PARIS

Représentée par Me Jean-Alain MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D03 71

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Agnès THAUNAT, 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 20 Septembre 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe, contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ci-après SQUARE ENIX HOLDINGS) développe et crée des services et des produits de divertissement, en particulier des logiciels de divertissement interactif et des mangas, qu'elle distribue aussi bien en France qu'à l'étranger.

Elle a notamment créé, en 1987, le premier épisode du jeu vidéo « Final Fantasy » et, en 2002, le premier volume du célèbre manga intitulé « Fullmetal Alchemist », qu'elle a, depuis, adapté en jeu vidéo et en série d'animation diffusée en France à partir de 2005.

Face au succès de ces oeuvres, elle a commercialisé de nombreux produits dérivés tels que notamment des figurines, des accessoires issus du jeu vidéo, des bijoux, des posters, des porte-clefs, des peluches, sous les marques verbales communautaires « Final Fantasy » et « Fullmetal Alchemist ». La société SQUARE ENIX HOLDINGS est titulaire des marques communautaires verbales FINAL FANTASY suivantes:

- Final Fantasy n°211755, marque communautaire déposée le 1^{er} avril 1996, renouvelée le 2 avril 2006 pour désigner notamment les logiciels de jeux vidéo, les jeux, les jouets, les articles de bureaux, de papeterie, les livres de bandes dessinées, les agendas, les cartes à jouer, les autocollants, les carnets de note et les affiches;

- Final Fantasy n°811042, déposée le 30 avril 1998 et renouvelée le 4 mai 2008 pour désigner notamment les armes blanches, les produits de bijouterie, les produits d'horlogerie, les montres, les porte-clés, les sacs à mains, les autocollants, les drapeaux en tissu, les vêtements, les mitaines, les ceintures, les jeux de carte et les boîtes à bijoux;

- Final Fantasy n°836114 déposée le 28 mai 1998 et renouvelée le 8 juin 2008, pour désigner notamment les appareils d'enregistrement et les tapis de souris,

- Final Fantasy n°2264505 déposée le 19 juin 2001 pour désigner notamment les logiciels de jeux vidéo, les jeux, les jouets, les articles de bureau et de papeterie, les livres de bandes dessinées, les CD et DVD, les tapis de souris, les agendas, les carnets de notes, les cartes à jouer, les affiches et les jeux de cartes.

Elle est également titulaire de la marque communautaire verbale Fullmetal Alchemist n°3948247 déposée le 23 juillet 2004 pour désigner notamment les logiciels de jeux vidéo, les CD, DVD, livres de bandes dessinées, les cartes à collectionner, les affiches, les vêtements, les jeux, les jouets et les cartes de jeux.

La société KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ci-après SQUARE ENIX), filiale à 100% de SQUARE ENIX HOLDINGS s'est vue céder par cette dernière la marque « Fullmetal Alchemist » et l'ensemble des droits d'auteur attachés au jeu vidéo Final Fantasy, aux éléments le composant (personnages, scénarios, musiques, graphismes...) et les produits dérivés du jeu vidéo.

La société SAKURA, au nom commercial KONCI, a pour activité principale la commercialisation de produits d'origine japonaise depuis 1994. Dans ce cadre, elle diffuse notamment auprès des particuliers, des produits de marque FULL METAL ALCHEMIST et FINAL FANTASY.

Les sociétés SQUARE ENIX ont eu connaissance de la commercialisation par la société SAKURA de produits reproduisant les marques « Final Fantasy » et/ou « Fullmetal Alchemist », notamment sur son site internet via les adresses www.konci.net et www.konci.com et au sein de sa boutique parisienne située boulevard Voltaire à Paris.

Le 10 mars 2009, un procès-verbal de constat a été dressé, dont il ressort que la société SAKURA offre à la vente en ligne de nombreux produits reproduisant les marques Final Fantasy. Par notification du 25 mars 2009, les sociétés SQUARE ENIX ont été avisées par l'administration des douanes que celle-ci retenait, conformément à l'article L.716-8 du code de

la propriété intellectuelle, un total de 17.717 produits revêtus des marques Final Fantasy et Fullmetal Alchemist.

Autorisées par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 6 avril 2009, les sociétés demanderesse ont fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de l'administration des douanes et au siège social de la Société SAKURA.

Suivant assignation délivrée par acte d'huissier en date du 28 mai 2009, les sociétés SQUARE ENIX HOLDINGS et KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX ont assigné la Société SAKURA devant le tribunal de céans en contrefaçon de marques communautaires et de droit d'auteur, sollicitant à son encontre des mesures de destruction, d'interdiction et le versement de sommes à titre provisionnel.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2009, la société SQUARE ENIX HOLDINGS et la société SQUARE ENIX demandent au tribunal, vu les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 122-4, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, les articles L.717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 9 du Règlement CE n°40/94, de:

- DIRE ET JUGER que les sociétés SQUARE ENIX HOLDINGS et SQUARE ENIX sont recevables en toutes leurs demandes,

- DIRE et JUGER qu'en présentant à la vente et/ou en commercialisant directement et/ou indirectement les produits incriminés, la société SAKURA a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires :

1. Final Fantasy n°211755
2. Final Fantasy n°811042
3. Final Fantasy n°836114
4. Final Fantasy n°2264505
5. Fullmetal Alchemist n°3948247

- DIRE et JUGER qu'en présentant à la vente et/ou en commercialisant directement et/ou indirectement les produits incriminés, la société SAKURA a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur relatifs au jeu vidéo Final Fantasy, en ce compris les éléments le composant;

- DEBOUTER la société SAKURA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- INTERDIRE à la société SAKURA, ou à toute autre personne morale ou physique interposée, de fabriquer, faire fabriquer, d'offrir à la vente, de livrer et de commercialiser, directement ou indirectement par quelque moyen que ce soit et notamment la vente en ligne, tout produit reproduisant ou imitant les marques Final Fantasy et Fullmetal Alchemist pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés par les marques communautaires Final Fantasy et Fullmetal Alchemist, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement,

- ORDONNER la destruction aux frais de la société SAKURA, ou la confiscation et la remise aux demanderesse, de tout produit revêtu des signes Final Fantasy et Fullmetal Alchemist, ou

tout autre signe identique ou similaire, se trouvant entre les mains de la société SAKURA ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,

- ORDONNER la destruction aux frais de la société SAKURA, ou la confiscation et la remise aux demanderesse, de tout dessin, prospectus, document commercial, publicité, etc. portant une reproduction des dénominations Final Fantasy et/ou Fullmetal Alchemist ou tout autre signe similaire, et se trouvant entre les mains de la société SAKURA ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,

- INTERDIRE à la société SAKURA, ou à toute autre personne morale ou physique interposée, de fabriquer, faire fabriquer, d'offrir à la vente, de livrer et de commercialiser, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit et notamment la vente en ligne, tout produit reproduisant les caractéristiques du jeu vidéo Final Fantasy, en ce compris les éléments le composant et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,

- ORDONNER la destruction aux frais de la société SAKURA, ou la confiscation et la remise aux demanderesse, de tout produit reproduisant les caractéristiques du jeu vidéo Final Fantasy, en ce compris les éléments le composant ou y faisant référence se trouvant entre les mains de la société SAKURA ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,

- ORDONNER la destruction aux frais de la société SAKURA, ou la confiscation et la remise aux demanderesse, de tout dessin, prospectus, document commercial, publicité, etc. portant une reproduction du jeu vidéo Final Fantasy, en ce compris les éléments le composant, se trouvant entre les mains de la société SAKURA ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,

- ORDONNER à la société SAKURA la production de l'ensemble des documents et informations de nature à établir l'ampleur de la contrefaçon de marque et de droit d'auteur, ainsi que l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, en ce compris les informations et documents obtenus auprès de son fournisseur YUAN TAI,

- S'ENTENDRE le tribunal réserver la liquidation des astreintes ordonnées;

Et pour les préjudices causés,

- NOMMER tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner pour déterminer l'entier préjudice subi par les sociétés demanderesse, si les mesures d'instructions sollicitées sur le fondement de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas accordées par le Tribunal,

- CONDAMNER la société SAKURA à verser à la société SQUARE ENIX HOLDINGS la somme provisionnelle de 80.000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'atteinte portée aux marques communautaires Final Fantasy,

- CONDAMNER la société SAKURA à verser à la société SQUARE ENIX la somme provisionnelle de 20.000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis par elle du fait de

l'atteinte portée à la marque communautaire Fullmetal Alchemist,

- CONDAMNER la société SAKURA à verser à la société SQUARE ENIX la somme provisionnelle de 50.000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'atteinte portée aux droits d'auteur dont elle est titulaire,

- ORDONNER la publication du jugement dans cinq journaux ou revues françaises ou étrangères au choix des demandesses, aux frais avancés de la société SAKURA, à hauteur de 2.000 euros hors taxes par publication, ainsi que sur les pages d'accueil des sites internet de SAKURA accessibles aux adresses www.konci.net et www.konci.com.

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garanties, en raison des atteintes portées aux droits et intérêts des sociétés demandesses qui ne sauraient se perpétuer sans leur causer un grave préjudice.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société SAKURA à verser à chacune des sociétés SQUARE ENIX HOLDINGS et SQUARE ENIX la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société SAKURA en tous les dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Marie Georges-Picot, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes en contrefaçon de marque, elles prétendent que les marques FINAL FANTASY apposées sur les produits commercialisés par la société SAKURA reproduisent à l'identique ou imitent servilement les marques enregistrées par les demandesses, sans que l'adjonction de chiffres romains ne constitue des différences significatives perçues par un consommateur d'attention moyenne; qu'en outre, les graphiques qui entourent le signe contrefaisant rappellent l'esprit des marques originales; que ces ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles sont telles qu'elles engendrent un risque de confusion manifeste pour le consommateur d'attention moyenne et constituent des actes de contrefaçon au sens des articles 9 du règlement communautaire et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que les produits contrefaisants sont identiques ou similaires aux produits visés par les marques dont est titulaire la société SQUARE ENIX HOLDINGS;

Que s'agissant de la marque FULL METAL ALCHEMIST, il résulte de la comparaison des produits désignés par la marque « Fullmetal Alchemist » et des produits commercialisés par la Société SAKURA qu'ils sont identiques pour la plupart et similaires pour certains; que les produits contrefaisants sont revêtus de marques qui, soit dépourvues de tout graphisme, reproduisent à l'identique la marque « Fullmetal Alchemist », soit accompagnées de caractères chinois signifiant « Fullmetal Alchemist », en constituent l'imitation entraînant un risque de confusion entre les marques, dont l'élément distinctif est l'élément "Full Métal Alchemist".

Elles soutiennent par ailleurs que la société SAKURA a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur le jeu vidéo « Final Fantasy », développé il y a plus de vingt-cinq ans, qui bénéficie, ainsi que les personnages et l'univers qui le composent, d'une renommée internationale incontestable et constitue une création originale protégée au titre du droit d'auteur, ce que la société SAKURA ne peut ignorer. Elles se prévalent des procès verbaux

qui établissent que les produits commercialisés par cette dernière reproduisent l'ensemble des caractéristiques originales de ses créations dont ils constituent la contrefaçon au préjudice des Sociétés SQUARE ENIX. Elles soulignent qu'aucune contestation sur l'originalité des oeuvres et sur la matérialité de la contrefaçon n'est élevée par la défenderesse, qui se contente d'alléguer sa bonne foi.

Les sociétés SQUARE ENIX rappellent que la contrefaçon est caractérisée, en l'absence de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit sans l'autorisation de son auteur et qu'il appartient au revendeur, en raison de sa qualification professionnelle, de vérifier les articles qui lui sont livrés.

Elles estiment que la société SAKURA, en ne prêtant attention ni à la désignation sommaire des produits qu'elle acquiert par les factures de ses fournisseurs chinois, ni à la médiocre qualité de ces produits, a fait preuve d'une négligence exclusive de toute bonne foi.

En réponse aux écritures adverses, elles indiquent que les titulaires de droits de propriété intellectuelle demeurent fondées à agir sans qu'il soit besoin de démontrer une quelconque diffusion de leurs produits authentiques sur les territoires concernés; à toutes fins elles prétendent que leurs produits sont très largement diffusés en France où les différentes séries du jeu vidéo « Final Fantasy », par exemple, s'y sont vendues à plus de 1.000.000 d'exemplaires depuis 2006.

Sur leurs préjudices, les sociétés SQUARE ENIX font valoir que le consommateur étant amené à confondre les produits authentiques des sociétés demandereses avec les produits incriminés, les ventes réalisées par la société SAKURA au détriment des sociétés SQUARE ENIX sont autant de ventes manquées par ces dernières; que les actes de la société SAKURA sont également des facteurs de banalisation des droits de propriété intellectuelle invoqués, qui perdent leur valeur économique; qu'ils conduisent également à une véritable dégradation de la réputation des sociétés SQUARE ENIX, compte tenu de la médiocre qualité des produits vendus sous leur marque.

Conformément aux dispositions de l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés demandereses sollicitent la production de documents et informations permettant de déterminer les quantités de produits contrefaisants vendus par la société SAKURA et les bénéfices réalisés de ce fait, mais également d'identifier plus précisément l'origine des réseaux de distribution de ces produits.

Dans ses dernières écritures signifiées le 6 octobre 2009, la société SAKURA demande au tribunal de :

- DEBOUTER les sociétés SQUARE ENIX HOLDINGS et SQUARE ENIX de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

- Subsidiairement, et pour le cas où le Tribunal estimerait qu'il pourrait y avoir dans le principe une atteinte aux droits des sociétés demandereses, donner acte à la société SAKURA de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par les sociétés demandereses;

- En ce cas, débouter, comme prématurées, les sociétés demandereses de leurs demandes provisionnelles et accessoires. Elle indique avoir trois principaux grossistes dont deux

français et un japonais et soutient qu'elle a toujours été persuadée, jusqu'à la présente procédure, que c'était à bon droit que ces derniers lui revendaient leurs produits, rien ne lui permettant de supposer le contraire.

Elle précise avoir procédé au retrait de la vente de tous les produits contrefaisants dès l'instant où elle a eu connaissance du présent litige et souligne que son attitude lors de la saisie douanière et des saisies-contrefaçons témoigne de sa parfaite loyauté et de sa bonne foi.

Elle explique qu'elle pensait qu'une partie des produits fabriqués par la société japonaise était diffusée en France et qu'elle se fournissait donc auprès des distributeurs agréés et qu'une autre partie n'était pas diffusée en France et ne pouvait donc être achetée qu'à un fournisseur, en l'espèce la société de Hong Kong YUAN TAI, qui s'est présentée avec toutes les garanties de sérieux et d'authenticité.

Sur l'intérêt à agir des demanderesses, elle relève que celles-ci ne diffusaient pas en France les produits supposés contrefaits et en conclut qu'elles n'ont donc subi aucun préjudice.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 mai 2010.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la contrefaçon de marque

L'article 9 §1 a et b du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, reprenant les termes du règlement CE 40/94 sur la marque communautaire dispose que *"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 :*

- *d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;*
- *d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque".*

* Sur la contrefaçon des marques FINAL FANTASY

En l'espèce, ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, la société SQUARE ENIX HOLDINGS est régulièrement titulaire des droits sur les marques verbales communautaires :

- Final Fantasy n°211755 désignant notamment les logiciels de jeux vidéo, les jeux, les jouets, les articles de bureaux, de papeterie, les livres de bandes dessinées, les agendas, les cartes à jouer, les autocollants, les carnets de note et les affiches;

- Final Fantasy n°811042 désignant notamment les armes blanches, les produits de bijouterie, les produits d'horlogerie, les montres, les porte-clés, les sacs à mains, les autocollants, les drapeaux en tissu, les vêtements, les mitaines, les ceintures, les jeux de carte et les boîtes à bijoux;

- Final Fantasy n°836114 désignant notamment les logiciels de jeux vidéo et les tapis de souris,

- Final Fantasy n°2264505 désignant notamment les logiciels de jeux vidéo, les jeux, les jouets, les articles de bureau et de papeterie, les livres de bandes dessinées, les concurrence déloyale et DVD, les tapis de souris, les agendas, les carnets de notes, les cartes à jouer, les affiches et les jeux de cartes.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé les 21 janvier, 2, 13, 23, 24 février et 10 mars 2009 par M. DURIAUD, Clerc habilité auprès de l'étude d'huissier BENHAMOU, HADJEDJ, JAKUBOWICZ, Huissiers de Justice à PARIS, ainsi que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 29 avril 2009 au service des Douanes et les 7 et 11 mai 2009 au sein de la société SAKURA que celle-ci a importé et offert à la vente sur ses sites internet www.konci.net et www.konci.com ainsi que dans sa boutique située Boulevard Voltaire à PARIS, des produits sous la marque FINAL FANTASY avec l'adjonction d'un numéro en signe romain ou avec des éléments graphiques représentant des éléments du jeu vidéo développé par la société SQUARE ENIX HOLDINGS.

Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une reproduction à l'identique des marques FINAL FANTASY invoquées par les demandeurs, le tribunal doit porter une appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Dans le cas d'un grief de 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 concerné.

Il ressort de la comparaison des signes que d'un point de vue visuel, les signes opposés sont constitués du même élément dominant, l'élément verbal "FINAL FANTASY" auquel sont apposés dans les signes argués de contrefaçon soit un chiffre en lettres romaines, qui est dépourvu de tout caractère distinctif dès lors qu'il renvoie le public à un numéro de la saga du jeu vidéo, soit orné en fond des éléments du jeu vidéo, lequel est précisément identifié par le nom FINAL FANTASY, qui renforce la similitude visuelle entre les signes opposés.

D'un point de vue phonétique, les chiffres ajoutés après le signe "FINAL FANTASY", dont la prononciation est superflue en ce qu'ils désignent un numéro de la série du jeu duquel sont tirés les produits dérivés, sont insignifiants et la prononciation de l'élément verbal "FINAL FANTASY" étant la même, l'impression auditive est quasi-identique. S'agissant des marques argués de contrefaçon présentant des éléments du jeu vidéo, ceux-ci sont inopérants d'un point de vue phonétique, faute de pouvoir être prononcés et les signes en litige donnent donc une impression identique.

D'un point de vue intellectuel, il est évident que l'impression de similitude née de l'utilisation du signe distinctif FINAL FANTASY dans l'ensemble des marques arguées de contrefaçon, qui est identique aux marques opposées, est encore renforcée par la référence aux séries du jeu et par l'incrustation d'éléments graphiques tirés de ce célèbre jeu, qui fait nécessairement penser au public concerné, constitué d'amateur de jeux vidéos, que les produits authentiques vendus sous les marques arguées de contrefaçon sont des produits issus de l'univers du jeu

FINAL FANTASY.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les signes argués de contrefaçon sont extrêmement similaires aux marques communautaires verbales FINAL FANTASY dont la société SQUARE ENIX HOLDINGS est titulaire.

Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il résulte du constat d'huissier et particulièrement de ses annexes, que la société SAKURA a commercialisé sur son site internet sous les signes litigieux engendrant un risque de confusion avec les marques dont la société SQUARE ENIX HOLDINGS est titulaire, des produits tels que :

- des chaînes à portefeuilles, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, des broches, des pendentifs et colliers, des coffrets montres, bagues, colliers, bijoux, des réveils, des sacs en bandoulière, des écharpes, des gants, des tee-shirts, des ceintures, des stylos, des tampons, des oreillers, des costumes, des armes, des porte-clefs, des portefeuilles et porte-monnaie, des drapeaux, des posters en tissu, des jeux de cartes, des peluches, des boîtiers, des trousseaux lesquels sont tous identiques aux produits énumérés dans l'enregistrement de la marque FINAL FANTASY n°811 042 et en particulier joaillerie, bijouterie, bracelets en métaux précieux, chaînes et bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, broches, médaillons, montres, montres-bracelets, horlogerie et instruments chronométriques, horloge, réveil matin, sac à main, sacs de paquetage, sacs-banane, vêtements, gants, mitaines, tours de cou, foulards, cache-nez, T-shirts, ceintures, stylos à billes, tampons en caoutchouc, tampons pour documents, tampons pour sceaux, oreillers, costumes de carnaval, masques et déguisements, armes blanches, porte-porte-clefs, porte-monnaie, portefeuilles, drapeaux en tissu, jeux de cartes, jouets en peluche, boîtes décoratives, étuis pour stylos à billes et crayons;

- des posters, des stickers, des stickers pour téléphone portable, des stylos, des jeux vidéo, des livres, des boîtiers qui sont identiques aux produits visés par la marque FINAL FANTASY n°211 755 à savoir les affiches, autocollants, décalcomanies collables, stylos à billes, jeux, jeux informatiques, programmes de jeux vidéo, programmes de jeux enregistrés sur supports de données, logiciels de jeux informatiques, livres, boîtes de cadeau;

- des stylos, CD, couteaux et couteaux (jouets), des costumes, des jeux vidéo, des livres, des jeux de cartes, des figurines, des DVD identiques aux produits suivants, visés par l'enregistrement de la marque communautaire n° 2264505: crayons, stylos à bille, disques compacts, armes (jouets), costumes de déguisement, logiciels de jeux vidéo, livres, manuels de stratégie pour jeux vidéo, livres, jeux de cartes, figurines, enregistrements musicaux et d'images sur des disques vidéo numériques, films cinématographiques comprenant de la musique, des films et/ou des dessins animés;

- des bijoux pour téléphones portables, des portes compact-disques, des briquets et des porte-cigarettes, qui sont par leur nature et leur destination à tout le moins similaires des produits visés par les marques n° 811 042 et n° 2 264 505 tels que joaillerie, bijouterie, enregistrements musicaux et d'images, films, cendriers et étuis à cigarettes en métaux précieux.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la très forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits une origine commune, ce qui le prive d'une information fiable sur l'origine exacte des produits et prive les marques FINAL FANTASY de leur fonction première, qui est d'en garantir l'origine par rapport à ceux des autres industriels. Il s'ensuit que les actes de contrefaçon par imitation sont ainsi caractérisés à l'égard des marques communautaires verbales Final Fantasy n°211755, n°811042 et n°2264505, étant observé qu'aucun produit identique ou similaire à ceux visés dans l'enregistrement de la marque n°836114 n'a été commercialisé par la défenderesse et qu'aucune contrefaçon de ce chef n'est alléguée dans les écritures des demanderesses ni établie.

* Sur la contrefaçon de la marque FULLMETAL ALCHEMIST

La société SQUARE ENIX HOLDINGS est également titulaire de la marque communautaire verbale Fullmetal Alchemist n°3948247 déposée pour désigner notamment les logiciels de jeux vidéo, les CD, DVD, livres de bandes dessinées, les cartes à collectionner, les affiches, les vêtements, les jeux, les jouets et les cartes de jeux. Elle en a cédé l'exploitation à la société SQUARE ENIX.

Il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon auprès du service des Douanes et de la boutique de la société SAKURA que celle-ci a offert à la vente des produits revêtus du signe "Fullmetal Alchemist" soit dépourvu de tout graphisme, ce qui constitue une reproduction à l'identique de la marque opposée, soit accompagné de caractères chinois, ce qui constitue une imitation de la marque litigieuse.

Dans ce dernier cas, le tribunal observe que les caractères chinois, qui ne sont pas lisibles par le public concerné, constitué d'amateur français de mangas et de jeux vidéo japonais, ne sauraient diluer le caractère distinctif de la seule mention "Fullmetal Alchemist", en ce qu'ils ne modifient en rien la perception auditive, visuelle ou intellectuelle du seul élément individualisé et reconnu par le public concerné, à savoir le signe "Fullmetal Alchemist".

Il s'induit de ces éléments que la société SAKURA s'est rendue coupable de reproduction et d'imitation de la marque "Fullmetal Alchemist" sans autorisation de son titulaire sur les produits qu'elle a commercialisés.

Or, les compacts disques, figurines et posters prélevés par l'administration des Douanes sont identiques aux produits disques compacts préenregistrés à caractère musical, affiches et figurines visés au dépôt de la marque.

S'agissant des produits suivants: autocollants, agendas, pendentifs, bagues, montres, briquets, portefeuilles, le tribunal observe que la similitude aux produits suivants visés au dépôt de la marque "Fullmetal Alchemist" n'est pas discutée: calendriers; affiche; brochures, bandanas (tours de cou), ceintures (vêtements), bretelles pour vêtements (bretelles), casquettes (chapellerie), gants (vêtements), cravates, figurines (jouets), s'agissant pour ces derniers d'accessoires destinés à être portés.

Or, ces marchandises relèvent du domaine des produits dérivés d'oeuvres japonaises qui ont vocation à être déclinés en des articles variés et la reproduction ou l'imitation de la marque

litigieuse pour des produits soit identiques, soit similaires aux produits visés au dépôt de la marque prive la marque enregistrée "Fullmetal Alchemist" de sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur l'origine des produits.

En effet, le public concerné, amateur de l'oeuvre multimédia "Fullmetal Alchemist", sera nécessairement amené à penser que chaque produit portant la marque éponyme est authentique, ce qui engendre nécessairement un risque de confusion caractérisant les griefs de contrefaçon par reproduction et imitation de la marque "FULLMETAL ALCHEMIST" au sens de l'article susvisé du règlement communautaire.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous".

C'est au regard de l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que : "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque" que doit être examiné le grief de contrefaçon.

Il est établi que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l'oeuvre première.

En l'espèce, il est constant que la société SQUARE ENIX HOLDINGS a créé le premier épisode du jeu vidéo Final Fantasy et a développé un scénario original, un univers et des personnages fictifs dès 1987; qu'une quinzaine de séries successives du jeu vidéo ont été développées et commercialisées dans le monde entier. Le tribunal relève que la titularité des droits et l'originalité des créations, notamment les personnages, ne font l'objet d'aucune discussion et que la société SQUARE ENIX HOLDINGS a donc intérêt à agir en contrefaçon de ses droits d'auteur, sans avoir à démontrer au préalable la commercialisation sur le territoire français de l'ensemble des produits authentiques dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur les modèles dont sont tirées les figurines.

La société SQUARE ENIX est cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur attachés au jeu vidéo et aux éléments le composant et elle a donc intérêt à agir en contrefaçon pour obtenir réparation de son préjudice. Or, il ressort des procès-verbaux de constat et de saisie contrefaçon, que la société SAKURA a commercialisé et importé soit des produits dérivés authentiques de marque Final Fantasy (bijoux, porte-clefs, figurines, peluches...) soit des personnages ou des accessoires reprenant l'intégralité des caractéristiques originales créées pour le jeu ainsi que cela ressort très clairement du tableau comparatif produit en pièce 27 par les demanderesses, sans alléguer ni établir qu'elle bénéficiait pour ce faire de l'autorisation des demanderesses, étant précisé qu'aucune demande n'est formée en demande s'agissant des produits acquis auprès des sociétés ABYSSE CORP. et INTERFORUM, distributeurs européens agréés par les sociétés SQUARE ENIX.

La société SAKURA prétend avoir acquis les marchandises litigieuses de la société YUAN TAI ayant son siège à HONG KONG, qui se serait présentée comme distributeur agréé des sociétés SQUARE ENIX. Cependant, il appartenait à la société SAKURA, en qualité de professionnelle avertie de s'assurer non seulement de l'authenticité des produits mais également, le cas échéant, de la qualité de la société YUAN TAI et ne peut aujourd'hui se retrancher derrière une apparence de bonne foi, alors qu'elle reconnaît dans ses écritures que les marchandises litigieuses n'étaient pas disponibles en France, ce qui suffit à démontrer en toute hypothèse qu'elle avait conscience de vendre des produits sans autorisation du titulaire des droits. En tout état de cause, la mauvaise qualité des produits, qui n'est pas contestée, aurait dû l'alerter sur le caractère contrefaisant des produits.

En conséquence, en reproduisant et en commercialisant sans autorisation les créations de la société SQUARE ENIX HOLDINGS, la société SAKURA a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur telle qu'elle est définie par le texte précité et a porté atteinte aux droits patrimoniaux dont bénéficie la société SQUARE ENIX.

Sur les mesures réparatrices

Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de destruction dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant relevé que les demanderesses reconnaissent qu'une partie des produits commercialisés par la société SAKURA sont fournis par les sociétés ABYSSE CORP. et INTERFORUM, qui sont des distributeurs officiels des sociétés SQUARE ENIX et ne formule aucune demande à ce titre.

Il y a lieu de limiter ces mesures générales aux produits contrefaisants fournis par la société YUAN TAI. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de destruction et d'interdiction des dessins, prospectus, documents commerciaux, publicités, etc. portant une reproduction des dénominations Final Fantasy et/ou Fullmetal Alchemist ou tout autre signe similaire ou portant reproduction des caractéristiques du jeu Final Fantasy, dès lors que ces produits peuvent être d'authentiques produits dérivés du jeu vidéo Final Fantasy et du manga Fullmetal Alchemist fournis par les distributeurs officiels.

Les sociétés SQUARE ENIX soutiennent que les documents actuellement fournis ne leur permettent pas d'évaluer à titre définitif leur manque à gagner, les bénéfices réalisés par les contrefacteurs et les conséquences négatives de la banalisation de leurs marques et créations. Elles sollicitent en conséquence le bénéfice du droit à l'information.

Cependant, il convient de relever que la société SAKURA a remis à l'huissier instrumentaire au cours de la saisie-contrefaçon l'ensemble des documents comptables, de transport et de douanes de la société YUAN TAI TADING pour les années 2007, 2008 et 2009 lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 7 et 11 mai 2009, ce qui permet de connaître exactement la masse contrefaisante ainsi que l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de production de pièces, ni à la demande subsidiaire d'expertise, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni établi que ces documents seraient incomplets.

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour allouer au titre du préjudice résultant de l'atteinte aux trois marques communautaires verbales Final Fantasy n°211755, n°811042 et

n°2264505 la somme de 45 000 euros à la société SQUARE ENIX HOLDINGS, outre la somme de 15 000 euros pour la marque communautaire "Fullmetal Alchemist" à la société SQUARE ENIX, ces sommes étant définitives, dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de production et d'expertise.

Aucune atteinte n'ayant été démontrée à la marque communautaire Final Fantasy n°836114, toute demande de ce chef sera rejetée.

Par ailleurs, la distribution de produits contrefaisants par un acteur spécialisé en produits dérivés d'oeuvres japonaises sur le marché français a nécessairement entraîné un trouble commercial à la société SQUARE ENIX constitué des ventes manquées et de la perte des marges correspondantes mais également un préjudice moral né de la banalisation des droits de propriété intellectuelle invoqués. Dès lors que l'indemnisation doit tenir compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur, il convient de condamner la société SAKURA à payer à titre provisionnel la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à la société SQUARE ENIX de ce chef.

Il sera en outre fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision qui est ordonnée dans la limite de deux journaux au choix du demandeur à hauteur d'un coût de 2 000 euros HT par insertion et aux frais de la société SAKURA.

Les produits contrefaisants étant présentés ou commercialisés via les sites Internet de la société SAKURA, la demande de publication du jugement sur ses sites Internet apparaît justifiée en l'espèce et sera ordonnée selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il est nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exclusion des mesures de destruction et de publication.

La société SAKURA, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Marie-Georges PICOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle devra en outre payer à chacune des sociétés SQUARE ENIX HOLDINGS et SQUARE ENIX la somme de 7 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit qu'en présentant à la vente et/ou en commercialisant directement et/ou indirectement les produits incriminés, la société SAKURA a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires :

- Final Fantasy n°211755
- Final Fantasy n°811042
- Final Fantasy n°2264505
- Fullmetal Alchemist n°3948247;

Dit qu'en présentant à la vente et/ou en commercialisant directement et/ou indirectement les produits incriminés, la société SAKURA a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur relatif au jeu vidéo Final Fantasy, en ce compris les éléments le composant ;

En conséquence,

Fait interdiction à la société SAKURA, ou à toute autre personne morale ou physique interposée, de fabriquer, faire fabriquer, d'offrir à la vente, de livrer et de commercialiser, par quelque moyen que ce soit et notamment la vente en ligne, tout produit provenant de la société YUAN TAI reproduisant ou imitant les marques Final Fantasy et Fullmetal Alchemist pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés par les marques communautaires Final Fantasy et Fullmetal Alchemist, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement;

Ordonne la destruction aux frais de la société SAKURA, ou la confiscation et la remise aux demanderesse, de tout produit provenant de la société YUAN TAI revêtu des signes Final Fantasy et Fullmetal Alchemist, ou tout autre signe identique ou similaire, se trouvant entre les mains de la société SAKURA ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement;

Fait interdiction à la société SAKURA, ou à toute autre personne morale ou physique interposée, de fabriquer, faire fabriquer, d'offrir à la vente, de livrer et de commercialiser, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit et notamment la vente en ligne, tout produit provenant de la société YUAN TAI reproduisant les caractéristiques du jeu vidéo Final Fantasy, en ce compris les éléments le composant et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

Ordonne la destruction aux frais de la société SAKURA, ou la confiscation et la remise aux demanderesse, de tout produit provenant de la société YUAN TAI reproduisant les caractéristiques du jeu vidéo Final Fantasy, en ce compris les éléments le composant ou y faisant référence se trouvant entre les mains de la société SAKURA ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées, lesquelles seront limitées à 4 mois ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication de pièces complémentaires;

Dit n'y avoir lieu à expertise;

Condamne la société SAKURA à verser à la société SQUARE ENIX HOLDINGS la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'atteinte portée aux trois

marques communautaires Final Fantasy n°211755, n°811042 et n°2264505;

Condamne la société SAKURA à verser à la société SQUARE ENIX la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'atteinte portée à la marque communautaire Fullmetal Alchemist;

Condamne la société SAKURA à verser à la société SQUARE ENIX la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'atteinte portée aux droits d'auteur dont elle est titulaire;

Ordonne la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues françaises ou étrangères au choix des demanderesse, aux frais avancés de la société SAKURA, à hauteur de 2.000 euros hors taxes par publication, ainsi qu'en haut des pages d'accueil des sites internet de SAKURA accessibles aux adresses www.konci.net et www.konci.com;

Condamne la société SAKURA en tous les dépens de l'instance, qui seront recouverts par Maître Marie Georges-Picot, en application de l'article 699 du code de procédure civile;

Condamne la société SAKURA à verser à chacune des sociétés SQUARE ENIX HOLDINGS et SQUARE ENIX la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, à l'exclusion des dispositions relatives aux mesures de destruction et de publication dans les journaux et sur les sites internet;

Ainsi fait et jugé à Paris le cinq novembre deux mil dix.

LE PRESIDENT
LE GREFFIER