

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre lère section

N° RG : 12/15844

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2013

DEMANDERESSE

Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL société anonyme sportive professionnelle

24. rue du Commandant Guilbaud

75016 PARIS

Représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1840

DÉFENDEUR

Monsieur Wilfried Marcel Jacques B.

xxx

60500 CHANTILLY

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente

Mélanie BESSAUD, Juge

Assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 21 Mai 2013 tenue publiquement devant Marie- Christine COURBOULAY et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition de l'avocat de la société demanderesse, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu le conseil de la société demanderesse, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

La' société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL gère le club de football professionnel PARIS SAINT GERMAIN, créé en 1970. Elle est titulaire des marques suivantes désignant des vêtements, des articles de sport en classes 25 et 28 :

*la marque semi-figurative communautaire en couleurs n°313 981 déposée le 24 juillet 1996, renouvelée en 2006 ; elle est constituée d'un médaillon rond dans lequel s'inscrit un cercle concentrique extérieur de fond blanc ; dans cet espace est écrit sur la partie supérieure et en arc de cercle "PARIS SAINT GERMAIN" en lettres bleues et dans la partie inférieure en chiffres bleus "1970" ; à l'intérieur du cercle défini par ce cercle concentrique, sur fond bleu s'inscrit une tour Eiffel stylisée de couleur rouge, entre ses pieds un berceau et une fleur de lys blancs. *la marque verbale française PSG n°3647436 déposée le 29 avril 2009.

Elle dispose également de droits exclusifs sur la dénomination sociale PARIS SAINT GERMAIN et sur son sigle PSG. La marque PARIS SAINT GERMAIN est exploitée notamment sur des maillots et des shorts.

La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL dispose également des noms de domaine suivants qu'elle exploite paris-saint-germain.fr et psg.fr .

Elle a été informée le 20 novembre 2012, de la retenue en Douanes françaises de marchandises supposées contrefaisantes provenant de Thaïlande, [une quantité de deux cent quarante (240) maillots de corps portant l'écusson du club de football "PARIS SAINT GERMAIN 1970" le sponsor "Fly Emirates" ainsi qu'une étiquette reprenant la marque "100% Polyester Made in Thailand" et un lot de deux cents (200) shorts assortis portant l'écusson du club de football "PARIS SAINT GERMAIN 1970"]. Après examen des photographies communiquées par le service des douanes françaises, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL a confirmé le 20 novembre 2012 la nature contrefaisante des produits retenus en Douanes.

Elle a par conséquent demandé la communication des informations relatives à l'expéditeur et au destinataire de ces marchandises contrefaisantes. Le 21 novembre 2012, le service des Douanes a informé que:

- Le destinataire des produits est : Monsieur B. Wilfried Marcel Jacques, Résidence Sylvie. apt Q. 60500 CHANTILLY.
- L'exportateur est une société CI ROYAL EXPORT CO, LTD 222/394 Baiyoke 2 Tower 3FL, RAJAPRAROP RD MAKKASAN RAJAIHEWEE 10400 BANGKOK THAÏLANDE.
- les marchandises retenues comptent un total de 240 maillots et 200 shorts.

La vérification réalisée par la demanderesse au Registre du Commerce et des sociétés a révélé que le destinataire des produits litigieux, Monsieur B.

- est immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 513 326 934,
- exerce des activités de commerce de détail sur les marchés.

C'est dans ces conditions que la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 22 novembre 2012, Monsieur Wilfried B. aux fins de :

Vu les articles L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu le Règlement CE No 207/2009 du 26 février 2009, sur la marque communautaire,
Vu l'article 1382 du Code Civil,

- Recevoir la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL en l'ensemble de ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit
- Dire et juger que le défendeur a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire semi figurative n°313981 et de la marque verbale française PSG n°3 647 436, dont est titulaire la demanderesse;
- Dire et juger que le défendeur a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la demanderesse;

En conséquence,

Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 150.000, 00 euros au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative n°313 981 et de la marque verbale française PSG 1103647436, dont est titulaire la demanderesse, sauf à parfaire

- Condamner le défendeur à verser à la demanderesse, la somme de 150.000, 00 euros au titre du préjudice moral, subi du fait des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative communautaire n°313 981 et de la marque verbale française PSG n°3647436, dont est titulaire la demanderesse sauf à parfaire,

- Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 100.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait des actes concurrence déloyale et de parasitisme, sauf à parfaire,

- Faire interdiction au défendeur d'utiliser, en France et en Union Européenne, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les marques ou PSG ou tous autres signes similaires, et notamment d'importer, d'offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, notamment au travers de sites internet, en France et dans l'Union Européenne, des produits portant la marque semi-figurative communautaire n°313 981 et la marque verbale française PSG n°3647436 et ce, sous astreinte définitive de 1.000, 00 euros par infraction, constatée, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l'astreinte,

Ordonner la destruction des produits contrefaisants objet de la retenue en douane,

Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq (5) journaux spécialisés au choix de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, aux frais du défendeur, sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 10.000,00 euros,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant - appel, et sans caution,

- Condamner le défendeur à verser à la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL la somme de 10.000° au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mare Sabatier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2013. M. Wilfried B. bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond même si le défendeur ne comparait pas et il sera fait droit à la demande dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL est recevable à agir sur le fondement de ses deux marques française et communautaire.

Aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" . L'article 9 du Règlement CE No 207/2009 du 26 février 2009 dispose que . "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif ; que le titulaire est habilité à interdire à un tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires, a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; "

Il ressort des documents communiqués par les Douanes françaises et notamment des photographies que la marque semi-figurative communautaire n°313 981 est reproduite' à l'identique tant sur les maillots que les shorts, le seul fait que le cercle concentrique extérieur soit bleu au lieu d'être blanc et les inscriptions blanches au lieu de bleues constituant une différence minime

Les produits sont également identiques s'agissant de vêtements de sport La matérialité de la reproduction de la marque semi-figurative communautaire n°313 981 est donc établie.

S'agissant de la marque verbale française PSG n°3647436, les photographies produites au débat en l'absence de toute production de pièce saisie, ne permettent pas de dire à quel endroit le signe PSG est mentionné ni sur quel vêtement de sorte que la demande fondée sur cette marque sera rejetée.

Il ressort encore des pièces communiquées que :

*les produits litigieux ne portent pas le logo « swoosh Nike » qui fabrique/fait fabriquer ces produits pour le PSG), que

- l'étiquette du col n'est pas conforme
- les couleurs ne sont pas conformes;
- le maillot ne porte pas d'étiquette d'authenticité en bas à droite
- le maillot ne porte pas de broderie « DRI FIT en bas à gauche
- les maillots et shorts de la marque PARIS SAINT GERMAIN sont fabriqués au Bangladesh et non en Thaïlande, ce qui atteste du caractère contrefaisant des articles retenus.

En conséquence les actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative communautaire n°313 981 sont avérés.

La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL ne fait état de la notoriété non contestée de sa marque semi-figurative communautaire n°313 981 que pour évaluer son préjudice au titre de la concurrence déloyale et parasitaire mais ne forme aucune demande spécifique de ce chef.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL fait valoir que le fait d'importer une grande quantité de marchandises contrefaisantes constitue un acte de concurrence déloyale distinct, que les mêmes actes de contrefaçon des marques constituent des actes de concurrence déloyale par rapport à sa dénomination sociale et à ses noms de domaine et que le préjudice est d'autant plus grave que ses marques sont notoires.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

En l'espèce, il convient de dire que le nombre de produits importés ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale distinct puisque la réparation du préjudice subi prendra en compte ce fait.

En revanche, l'atteinte à la marque semi-figurative communautaire n°313 981 constitue au regard des droits que détient la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL sur sa dénomination sociale et sur son nom de domaine paris-saint-gernain.fr dont elle démontre l'exploitation, des actes de concurrence déloyale distincts.

La notoriété de la marque n'étant pas davantage contestée que celle du nom de la société, il convient de dire que cet élément sera pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices.

Au titre de la contrefaçon

L'article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "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, la marque semi-figurative communautaire n°313 981 a été reproduite tant sur les maillots que sur les shorts dont la masse contrefaisant a été établie à hauteur de 240 pour les premiers et de 200 pour les seconds.

Cependant, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL ne verse au débat aucun élément permettant d'évaluer, au vu de sa propre marge brute sur chaque vêtement vendu, le préjudice qu'elle aurait subi de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande indemnitaire faute de donner au tribunal quelques éléments nécessaires au calcul.

En revanche il sera fait droit à la mesure d'interdiction sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne dans les conditions fixées au dispositif, à la demande de destruction des produits détenus par les services des Douanes françaises.

La mesure de publication judiciaire étant une mesure d'indemnisation complémentaire et celle-ci n'ayant pu être accordée, il n'y sera pas fait droit. Au titre de la concurrence déloyale. De la même façon, la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Reçoit la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL en ses demandes.
- Dit que Monsieur Wilfried B. a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire semi figurative n°313981 dont la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL est titulaire.
- Déboute la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL de sa demande en contrefaçon de la marque verbale française PSG n°3647436.
- Dit que Monsieur Wilfried B. a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL

En conséquence,

- Fait interdiction à Monsieur Wilfried B. d'utiliser, en France et en Union Européenne, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, la marque semi-figurative communautaire n°313 981 ou tous autres signes similaires, et notamment d'importer, d'offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement notamment au travers de sites internet, en France et dans l'Union Européenne, des produits portant la marque semi-figurative communautaire n°313 981, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, l'astreinte prenant effet à compter de la signification du présent jugement et courant pendant un an.

- Se réserve la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

- Ordonne la destruction des produits contrefaisants objet de la retenue en douane, une fois la présente décision devenue définitive.

- Déboute comme mal fondées les demandes de réparation indemnitaire du fait des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

- Déboute la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL de sa demande de publication judiciaire.

- Condamne Monsieur Wilfried B. à verser à la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception de la mesure de destruction.

- Condamne Monsieur Wilfried B. aux entiers dépens. Dont distraction au profit de Maître Marc Sabatier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et rendu à Paris le 06 Juin 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT