

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 13 juin 2019
Pôle 1 – Chambre 2

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20586 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LJM

Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 01 juin 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/53684

APPELANTE Société KADINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Belgique sous le n° BE 0437697256, représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité au siège Arenbergstraat 21 2000 ANTWERPEN – BELGIQUE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Gauthier D et Me Sasha B substituant Me Mélanie E de la SCP COBLENCHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0072

INTIMEE Société FEAR OF GOD, LLC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Californie sous le n° 201114510031, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 3940 Laurel C B Suite 427 91604 STUDIO CITY – CALIFORNIE – ETATS-UNIS Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Franck V et Me Charlotte HEBERT-SALOMON de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président Mme Véronique DELLELIS, Présidente Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. A P

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par A P, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl de droit belge Kadine est titulaire de plusieurs marques utilisant le vocable 'Essentiel', notamment des deux marques suivantes dont elle se prévaut devant la cour:

- la marque nominale internationale 'Essentiel' n° 780041 désignant le Danemark, la Norvège, la Turquie, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France, déposée le 4 mars 2002 pour des produits relevant des classes 18 et 25, correspondant, la première, à des sacs à mains et, la seconde, à des vêtements et chaussures ;

- la marque nominale internationale 'Essentiel Antwerp' n° 1311137 désignant l'Union européenne, le Japon, Singapour, la Turquie, les États-Unis, la Biélorussie, la Suisse, la Chine, le Kazakhstan, la Fédération de Russie et l'Ukraine, déposée le 14 avril 2016 pour des produits et les services relevant des classes 14 (articles de bijouterie, pierres précieuses, etc.), 18, 25 et 35 (services publicitaires promotionnels et de marketing, de ventes en gros et en détail de vêtements, articles chaussants, sacs à mains, etc.).

La société Fear of God, connue sous l'acronyme FOG, est une société de droit américain créée par le designer Jerry L. Elle commercialise des articles de prêts à porter masculins urbains haut de gamme de type 'sportswear' comme des joggings, des sweatshirts à capuche et des baskets au moyen, notamment, de son site internet www.fearofgod.com.

En 2018, elle a lancé une nouvelle gamme d'articles de vêtements baptisée 'Fear of God Essentials' et a déposé aux États-Unis une demande d'enregistrement de la marque verbale 'Fear of God Essentials' pour désigner des produits relevant de la classe 25 (vêtements et chaussures) et de la classe 18 (sacs à mains).

Le 30 mars 2018, la société Kadine a adressé au conseil américain de la société Fear of God une mise en demeure l'accusant de contrefaçon de marque et demandant la cessation de la commercialisation d'articles sous la marque Fear of God Essentials.

Par acte du 20 avril 2018, la société Kadine a fait assigner la société Fear of God à heure fixe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris auquel elle a demandé de :

- constater que la société Fear of God a commis des actes de contrefaçon ;

- dire et juger que les actes de contrefaçon commis par la société Fear of God constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

- constater que la société Fear of God a commis des actes de concurrence déloyale ;

- dire et juger que les actes de concurrence déloyale commis par la société Fear of God constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

- constater que le lancement de la gamme de produits «Essentials» de Fear of God constitue un dommage imminent ;

par conséquent, à titre de mesures conservatoires,

- interdire à Fear of God d'exploiter le signe « Essentials », seul et/ou avec d'autres éléments pour désigner des produits et services identiques ou complémentaires aux produits et services désignés par les marques de Kadine ;

- interdire à Fear of God de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits ou services pour désigner des produits et services identiques ou complémentaires aux produits et services désignés par les marques de Kadine sous le signe « Essentials » ou tout signe identique ou similaire à « Essentiel » notamment sur son site internet 'www.fearofgod.com', sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé de la décision à intervenir, seule une astreinte étant de nature à contraindre Fear of God ;

- ordonner à Fear of God d'avoir à clôturer le compte Instagram « Essentials », ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, seule une astreinte étant de nature à contraindre Fear of God ;

- ordonner à Fear of God d'avoir à effectuer le transfert du nom de domaine lui appartenant 'FearofGodEssentials.com' au profit de Kadine, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, seule une astreinte étant de nature à contraindre Fear of God ;

- ordonner l'exécution sur minute de la décision à intervenir ;

- condamner la société Fear of God à verser à Kadine la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Fear of God aux frais et dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juin 2018, la juridiction saisie a :

- dit que l'assignation a été valablement délivrée ;

- rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 20 avril 2018 ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Fear of God LLC ;
- dit n'y a voir lieu d'écarter des débats la pièce 24 de la société Kadine ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de ce que les demandes sont présentées au visa de l'article 809 du code de procédure civile ;
- débouté la société Kadine de ses demandes d'interdiction ;
- dit que les demandes de clôture du compte Instagram de la société Fear of God et de transfert du nom de domaine 'fearofgodessentials.com' excèdent la compétence du juge des référés ;
- condamné la société Kadine à verser à la société Fear of God une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Kadine aux dépens.

Par déclaration en date du 3 septembre 2018, la société Kadine a fait appel des chefs du dispositif de cette ordonnance qui l'ont déboutée de ses demandes, dit que les demandes de clôture du compte Instagram de la société Fear of God et de transfert du nom de domaine 'fearofgodessentials.com' excèdent la compétence du juge des référés et condamnée à verser à la société Fear of God une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2019, la société Kadine a demandé à la cour, sur le fondement des articles 378, 565, 684-1, 809 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L 717-1 et suivants, L 716-3, L 716-6 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 9 et 125, paragraphe 5, et 132 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

y faisant droit,

in limine litis :

- constater que l'assignation a été valablement délivrée ;

- constater que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur le présent litige ;

-
- constater que la demande de sursis à statuer formée par Fear of God n'est pas recevable ;

- constater que ses demandes étaient recevables ;

- constater que ses constats d'huissier sont probants ; en conséquence et statuant à nouveau :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'assignation a été valablement délivrée ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 20 avril 2018 ;

- rejeter la demande de sursis à statuer de Fear of God ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Fear of God ;

- dire et juger que les constats versés par Kadine sont recevables ;

à titre principal :

sur l'atteinte aux marques de Kadine

- constater que Fear of God a commis des actes de contrefaçon ;

- constater que les demandes d'interdiction demandées par Kadine étaient au moment de l'introduction de l'instance justifiées pour prévenir une atteinte imminente à ses droits de marque ;

- constater que les demandes d'interdiction demandées sont aujourd'hui justifiées dans le but d'empêcher la poursuite des actes de contrefaçon de Fear of God ;

sur les actes de concurrence déloyale

- constater que Fear of God a commis des actes de concurrence déloyale ;
- constater que les demandes d'interdiction demandées par Kadine étaient au moment de l'introduction de l'instance justifiées pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

en conséquence infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- débouté Kadine de ses demandes d'interdiction ;
- dit que les demandes de clôture du compte Instagram de la société Fear of God et de transfert du nom de domaine 'FearofGodEssentials.com' formulées par Kadine excèdent la compétence du juge des référés ;
- condamné Kadine à verser à la société Fear of God une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Kadine aux dépens.

et statuant à nouveau, à titre de mesures conservatoires,

- interdire à Fear of God d'exploiter en France le signe « Essentials », seul et/ou avec d'autres éléments pour désigner des produits et services identiques ou complémentaires aux produits et services désignés par les marques de Kadine ;
- interdire à Fear of God de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits ou services en France pour désigner des produits et services identiques ou complémentaires aux produits et services désignés par les marques de Kadine sous le signe « Essentials » ou tout signe identique ou similaire à « Essentiel » sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé de la décision à intervenir, seule une astreinte étant de nature à contraindre Fear of God ;

en tout état de cause :

- condamner Fear of God à verser à l'appelante la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Fear of God, par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2019, a demandé à la cour, sur le fondement du règlement UE n° 2007/1001 et notamment ses articles 9, 125 et 126, du règlement UE n° 1215/2012, principalement son article 6, des articles 9, 46, 73, 74, 75, 378, 484, 564, 565, 809, 810 du code de

procédure civile, L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, L716-6 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :

in limine litis,

- juger recevable et fondée son exception d'incompétence ;

en conséquence et statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception et se déclarer incompétente pour statuer sur l'intégralité des demandes de la société Kadine au profit du tribunal des marques de l'Union européenne désigné par la Belgique dans les conditions prévues à l'article 125 du règlement 2017/1001 ;

in limine litis, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait compétente territorialement,

- juger recevable et fondée sa demande de sursis à statuer du fait des actions en nullité qu'elle a engagées (i) à l'encontre de la marque internationale désignant la France 'Essentiel' n° 780041 devant le tribunal de grande Instance de Paris et (ii) à l'encontre de la marque internationale désignant l'Union Européenne 'Essentiel Antwerp' n°1311137 devant l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ;

en conséquence,

- surseoir à statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance jusqu'à l'obtention de décisions définitives dans les deux procédures sus-évoquées statuant sur la validité des marques 'Essentiel' n°780041 et 'Essentiel Antwerp' n°1311137 ;

surabondamment,

- dire et juger que les demandes de la société Kadine nouvellement formées en appel au visa de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle en lieu et place de l'article 809 du code de procédure civile invoqué en première instance constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- dire et juger que les demandes de la société Kadine nouvellement formées en appel sur la base de la marque internationale désignant la France 'Essentiel' n° 780041, en lieu et place de la marque semi-figurative de l'Union Européenne 'Essentiel Antwerp' n° 9462763 invoquée en première instance, constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- dire et juger que la société Kadine ne peut former de demandes au titre d'une prétendue situation de concurrence déloyale au visa de l'article 809 du code de procédure civile compte tenu de l'exclusivité d'application de la procédure spécifique de référé prévue à l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;

en conséquence,

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes sus-évoquées ;

à titre subsidiaire,

- constater que les constats d'huissier réalisés par Me C les 6, 7 et 20 septembre 2018, correspondants aux pièces de la société Kadine n° 23, 24 et 25 sont dépourvus de force probante ;

- constater que la pièce n°41 produite par la société Kadine est en coréen et non traduite ;

- constater que les demandes de la société Kadine sont mal fondées en ce que l'appelante ne rapporte ni la preuve de l'existence de la vraisemblance d'une atteinte à ses droits de marques ou de l'imminence d'une telle atteinte, ni en tout état de cause celle d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ;

en conséquence,

- écarter des débats les constats d'huissier de Me Franck C des 6, 7 et 20 septembre 2018 produits aux débats par la société Kadine en pièces n° 23, 24 et 25 ;

- écarter des débats la pièce n° 41 produite par la société Kadine ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Kadine de l'intégralité de ses demandes d'interdiction ;

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que les demandes formulées et mesures sollicitées par la société Kadine ne relèvent pas des pouvoirs de la cour statuant en qualité de juge des référés ;

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les demandes de clôture du compte Instagram de la société Fear of God et de transfert du nom de domaine 'FearofGodEssentials.com' excèdent la compétence du juge des référés ;

- rejeter les demandes de la société Kadine pour le surplus ; en tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Kadine à verser à la société Fear of God une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

- condamner la société Kadine à lui verser une somme de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

en outre,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Kadine aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la compétence

La société Fear of God soulève l'incompétence de la juridiction de céans pour les motifs suivants :

- en ce qui concerne l'atteinte à ses marques, la société Kadine agissant du fait d'atteintes prétendues à des marques internationales désignant l'UE, le règlement n° 2017/1001 est applicable et la compétence du juge français ne saurait être fondée que sur l'article 125, paragraphe 5, de ce règlement, selon lequel l'action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace de l'être ;

- aucune des pièces versées par Kadine ne démontre que cette condition est satisfaite ; ainsi, les blogs et extraits du compte instagram 'essentials' ne comportent pas la moindre indication selon laquelle les produits de la collection éponyme seraient disponibles à la vente sur le marché français ; il en va de même du site www.fearofgod.com ;

- s'agissant du site www.pacsun.com, il est édité par la société Pacific Sunwear California, tierce à l'instance, qui n'a pas été mise en cause et sur lequel il a été constaté le 11 avril 2019 qu'aucun article de la collection Essentials n'était disponible ;

- et de toute évidence, ces sites, rédigés en anglais, ne sont pas destinés au public français ; le seul fait qu'une vente ait pu être effectuée sur le site pacsun pour les besoins de la cause ne

saurait justifier la compétence du juge français, tant il est vrai qu'il ne suffit pas que les sites en question soient accessibles par le public français mais il faut encore qu'ils soient destinés à ce public et qu'il y ait ainsi un risque d'impact réel sur le territoire français ;

- en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, l'article 6 du règlement UE n° 1215/2012 renvoie à la loi de l'État membre et l'article 46 du code de procédure civile attribue compétence à la juridiction du lieu du fait dommageable ou dans le ressort duquel le dommage a été subi ; or l'appelante ne démontre pas que de tels faits aient été commis ou subis en France.

La société Kadine expose quant à elle que le tribunal de grande instance de Paris est compétent en vertu de l'article 125, paragraphe 5, du règlement n° 2017/1001 pour les motifs suivants : lorsqu'elle a engagé son action, Fear of God exploitait le signe 'Essentials' pour désigner des vêtements qu'il était possible de commander en France par l'intermédiaire du site fearofgod.com, la suppression de références à de tels produits sur ce site ayant été effectuée postérieurement à l'assignation ; cette commercialisation se poursuit néanmoins sur le site pacsun.com détenu par un tiers ; le lien entre Fear of God et le site 'pacsun.com' est établi par des articles de presse qui attestent qu'il s'agit d'un site revendeur officiel de l'intimée ; elle n'a pas appelé en cause la société gérante de ce site au motif que les produits 'Essentials' n'étaient pas proposés sur celui-ci lorsqu'elle a engagé son action ; ce site est destiné notamment au public français et il a été constaté le 13 avril 2019 que les produits en cause y sont toujours disponibles.

La société Kadine fait également valoir que, en vertu de l'article L 716- 3 du code de la propriété intellectuelle, son action connexe en concurrence déloyale relève aussi de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

La cour retiendra ce qui suit.

La société Kadine agit en contrefaçon de la marque verbale internationale 'Essentiel' n° 780041 désignant notamment la France, déposée le 4 mars 2002 et de la marque verbale internationale 'Essentiel Antwerp' n° 1311137 désignant notamment l'Union européenne, déposée le 14 avril 2016 et elle soutient qu'une atteinte est portée aux droits qui lui sont conférés par ces marques par la mise en vente par la société Fear of Gods de produits portant le signe 'Essentials'.

Elle fait également grief à la société Fear of God d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en relation avec le lancement de cette nouvelle gamme de vêtements en ce que la société Fear of God, sur son compte Instagram et sur le site 'pacsun.com', met en ligne un panneau publicitaire et un logo semblables aux siens.

Aux termes des dispositions de l'article 125, paragraphe 5, du règlement UE n° 2017/1001, que les parties déclarent l'une et l'autre applicables dans l'affaire en examen, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2, a été commis.

Et selon l'article 126, paragraphe 2, du même règlement, un tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.

En outre, selon l'article 6 du règlement UE n° 1215/2012, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

En vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Et suivant l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître des affaires de marque en vertu de l'article R 211-7 du code de l'organisation judiciaire.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence au vu du motif selon lequel la société Kadine fonde sa demande sur deux extraits de blogs, accessibles aux adresses www.theviews.fr et www.hhighsnobiety.com mentionnant le lancement de la collection 'Essentials' de la société Fear of God et des extraits de compte Instagram de cette dernière représentant les produits de cette collection et mentionnant des prix.

Mais ces blogs et ces comptes Instagram ne constituent pas des sites permettant d'acquérir les produits de Fear of God accusés d'être

contrefaisant. Le fait que ces outils de communication, qui annoncent le lancement de ces produits, soient accessibles à partir du territoire français ne saurait, en conséquence, suffire à

établir qu'il peut exister un risque d'atteinte aux droits conférés à la société Kadine par ses marques sur ce territoire ou de concurrence déloyale à son préjudice et, partant, fonder la compétence du juge français.

La société Kadine expose en cause d'appel que les vêtements de la gamme Fear of God Essentials, lorsqu'elle a engagé son action devant le premier juge, étaient proposés à la vente sur le site de la société intimée 'fearofgod.com, lequel permettait de les commander depuis la France.

Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve, le constat d'huissier établi le 25 juillet 2018 qu'elle communique mentionnant en page 45 que la recherche de produits 'Fear of God Essentials' sur le site de l'intimée aboutit à un message d'erreur.

En revanche, la société Kadine justifie par la production de constats d'huissier en date des 6 et 7 septembre 2018 que le site internet 'pacsun.com' comporte une fenêtre rédigée en français contenant les mentions suivantes :

'Bienvenue Livraison vers la France

Nous facilitons vos achats depuis la France avec :

- prix affichés en euros
- frais de douane et TVA calculés au moment de valider votre commande
- frais d'expédition internationale modérés
- prix à quai garantis (pas de frais supplémentaires lors de la livraison)

Vous trouverez plus d'infos sur les livraisons internationales sur le site web'

Sous ces indications se trouve un cartouche contenant la mention 'continuez vos achats'. Il ressort également de ces constats que le site 'pacsun.com' proposait à la vente des vêtements comportant au dos en lettres très apparentes le vocable 'ESSENTIALS' et dont le prix était rédigé en euros.

La société Fear of God conteste la validité de ces constats d'huissier qu'elle demande à titre subsidiaire d'écartier des débats mais ses griefs portent sur les mentions de ces actes selon lesquelles l'huissier a constaté l'achat sur le site 'pacsun.com' d'un vêtement comportant le signe ESSENTIALS par un tiers, M. E.

Ces griefs ne portent pas sur les mentions des constats susvisés en ce qui concerne la fenêtre relevée sur le site pacsun.com et décrite ci- dessus.

La cour retiendra donc que les constats en cause comportent les mentions requises par l'article 648 du code de procédure civile ainsi que la description des actions recommandées aux huissiers par la norme AFNOR NF Z 67-147 en matière de constat sur internet afin d'en garantir la force probante telles que les actions destinées à se prémunir des virus, la description du matériel utilisé, la description des diligences effectuées et la capture des informations sur le site visité.

Au vu de ces éléments, il doit être retenu à ce stade que des vêtements comportant le vocable 'Essentials' qui, selon la société Kadine, constituent une contrefaçon des produits couverts par ses marques internationales 'Essentiel' et 'Essentiel Antwerp', sont ou ont été offerts à la vente sur le site 'pacsun.com', lequel, comme l'indique le contenu de la page internet décrite ci-dessus, est destiné notamment à un public français.

Il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Paris, désigné pour connaître des affaires de marque et des affaires connexes en concurrence déloyale, est compétent pour connaître du présent litige.

Par conséquent, l'ordonnance attaquée, pour les motifs qui précèdent et qui se substituent aux siens, sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Fear of God.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Kadine

La société Fear of God soutient, en premier lieu, que, en substituant à l'article 809 du code de procédure civile invoqué en première instance l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, la société Kadine a formé une prétention nouvelle en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

Mais il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée que l'article L 716-6, précité, a été invoqué lors des débats à l'audience du 7 mai 2018 devant le premier juge et que l'intimée a pu présenter sa défense sur l'action engagée par l'appelante en ce qu'elle serait fondée sur ce texte, de sorte que l'argumentation de la société Fear of God selon laquelle il serait nouveau en cause d'appel n'est pas fondée.

La société Fear of God soutient encore que les demandes de la société Kadine en cause d'appel fondées sur la marque internationale

'Essentiel' n° 780041 sont irrecevables au motif que l'appelante n'avait pas invoqué cette marque en première instance.

Toutefois, cette marque est citée expressément dans l'exposé des faits figurant en page 3 de l'assignation devant le premier juge signifiée à la société Fear of God par la société Kadine au nombre des marques détenues par cette dernière.

Et dans le dispositif de cette assignation, la société Kadine demandait à cette juridiction d'interdire à Fear of God d'exploiter le signe « Essentials », seul et/ou avec d'autres éléments pour désigner des produits et services identiques ou complémentaires aux produits et services désignés par les 'marques de Kadine' ainsi que de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits ou services pour désigner des produits et services identiques ou complémentaires aux produits et services désignés par les 'marques de Kadine'. Le membre de phrase 'marques de Kadine' renvoie ainsi à toutes les marques que cette société a citées dans la partie introductive de son acte introductif d'instance.

Le fait que, dans les motifs de cette assignation destinés à démontrer le risque de confusion entre ses signes et le vocable 'Essentials', la société Kadine n'a pas visé cette marque n° 780041 mais, parmi les autres marques citées dans l'exposé des faits de son assignation, seulement la marque semi figurative européenne n° 9462763 contenant le vocable 'Essentiel' ainsi que la marque nominale internationale 'Essentiel Antwerp' n° 1311137 visée devant la cour ne saurait donc justifier de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante en appel fondées sur la marque n° 780041, laquelle, au demeurant, porte sur le même vocable 'Essentiel'.

La demande de la société Fear of God visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Kadine en appel sur la base de la marque internationale désignant la France 'Essentiel' n° 780041 doit donc être rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

La société Fear of God demande à la cour de surseoir à statuer au motif qu'elle a engagé des actions en nullité des deux marques sur lesquelles la société Kadine fonde ses réclamations ; selon elle, la question de la validité de ces marques doit être tranchée avant que la cour ne statue sur celles-ci sauf à prendre le risque d'une contrariété de décisions.

La société Kadine réplique que les conditions prévues à l'article 132 du règlement UE n° 2017/1001 ne sont pas satisfaites en ce que le sursis n'est pas de droit et que la contestation de

la validité des marques dont la protection est en cause n'a pas été engagée avant son action en référé mais en avril 2019, quelques jours seulement avant l'audience devant la cour.

L'article 132 du règlement UE n° 2017/1001 est rédigé comme suit :

'1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une action visée à l'article 124, à l'exception d'une action en déclaration de non- contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office. [...] 3. Le tribunal des marques de l'Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.'

Certes, cet article ne subordonne pas le sursis à statuer à la condition que la contestation de la validité de la marque en cause soit engagée préalablement à l'action du détenteur en protection des droits conférés par celle-ci.

Toutefois, il prévoit expressément que des mesures provisoires et conservatoires peuvent être ordonnées malgré la contestation de la validité de la marque en cause et la présente instance a précisément pour objet l'adoption de telles mesures, de sorte que la contestation par la société Fear of God des deux marques internationales sur lesquelles la société Kadine fonde ses demandes ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer sur celles-ci.

Sur le principal

L'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, sur lequel la société Kadine fonde ses demandes, prévoit :

'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. [...] Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.'

La société Kadine expose que les mesures d'interdiction qu'elle réclame étaient fondées au moment de l'introduction de l'instance afin de prévenir une atteinte imminente à ses droits de

marque et qu'elle est justifiée aujourd'hui dans le but d'empêcher la poursuite des actes de contrefaçon de Fear of God.

Elle invoque à l'appui avoir fait constater par huissier le 7 septembre 2018 un achat d'un vêtement de la gamme Fear of God Essentials sur le site 'pacsun.com' par un acheteur indépendant et les commentaires d'internautes en Français sur le site Instagram de la société Fear of God.

La cour retiendra cependant qu'un seul achat d'un vêtement susceptible d'être contrefaisant, effectué à partir du domicile personnel de l'huissier de justice mandaté par l'appelante c'est-à-dire pour les besoins de la cause, et les rares extraits de commentaires publiés en Français sur le compte Instagram de la société Fear of God, ne sauraient suffire à démontrer ni qu'il existait un risque imminent d'atteinte à ses droits lorsqu'elle a saisi le premier juge ni que des actes de contrefaçon se seraient poursuivis.

En effet, la société Kadine ne démontre pas que les produits litigieux avaient fait l'objet d'une campagne publicitaire à destination du public français ni, alors que leur mise en ligne sur le site 'Pacsun.com' date au plus tard du mois de septembre 2018, qu'ils aient donné lieu à des commentaires d'internautes, en particulier sur le site Instagram, susceptibles d'attester de la conclusions de ventes par des acheteurs français.

Elle ne justifie pas non plus que ces produits sont toujours accessibles sur le site 'pacsun.com' alors que la société Fear of God le conteste.

En outre, la société Kadine, qui soutient n'avoir pu obtenir en vertu du droit des États-Unis de la part de la société tierce, Pacific Sunwear of California LLC qui gère le site 'pacsun.com', les éléments d'information qui auraient pu lui être utile dans cette instance afin d'établir la vraisemblance des atteintes à ses droits requise à l'article L 706-6 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas appelé cette société en la cause dans cette instance.

Ce défaut d'appel en cause peut être regretté dès lors qu'il s'agit du seul intermédiaire de la société Fear of God incriminé dans cette affaire et qu'il aurait permis à la société Kadine de demander à cet intermédiaire de produire un état des ventes en France des produits de la gamme Fear of God Essentials.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Fear of God fondées sur l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Partant, en l'absence de preuve de commercialisation ou de risque de commercialisation en France de produits allégués d'être contrefaisant, il n'y a pas non plus lieu à référé sur les demandes de la société Kadine fondées sur une concurrence déloyale.

Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile et fondée de l'article 696 du même code. L'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu'elle a fait application de ces articles.

En cause d'appel, la société Kadine, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 1er juin 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

Ajoutant à celle-ci,

Rejette les demandes d'irrecevabilité et de sursis à statuer de la société Fear of God ;

Condamne la société Kadine aux dépens d'appel et à payer à la société Fear of God la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile