

**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: 11/04870

Assignation du 22 Mars 2011
JUGEMENT rendu le 13 Avril 2012

DEMANDERESSES

Société MITUTO YO CORPORATION
KAWASAKI TAKASTSU-KU SAKADO 1-CHOM 20-1, JAPON,

Société MITUTO YO FRANCE SAS représentée par son Directeur Général en exercice, M.
Bruno LEFEBVRE.

123 rue de la Belle Etoile - BP 59267 PARIS NORD
95957 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

Représentées par Me Brice LA VEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E644

DÉFENDERESSES

Mademoiselle Franck T.

xxx

14210 BARON SUR ODON

Défaillante

Société EX MACHINA SARL prise en la personne de son gérant
en exercice, M. Franck T..

3 Chemin des Victoires

14210 BARON SUR ODON

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision

Mélanie BESSAUD Juge.

Nelly CHRETIENNOT, Juge

Assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 07 Février 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit japonais Bukkyo Dendo Kyokai (Society for the promotion of Buddhism) est titulaire notamment de la marque française semi-figurative MITUTOYO déposée le 15 mars 1991, renouvelée le 1er décembre 2000, enregistrée sous le n°1 650 480, pour désigner les produits et services de la classe 9 et notamment : "appareils et instruments scientifiques (...) de mesurage". Par contrat du 22 décembre 1998, publié au registre national des marques le 30 mars 1999, elle a confié, pour la France, la licence exclusive de cette marque à la société MITUTOYO CORPORATION, société de droit japonais ayant pour objet social la fabrication et la vente de machines industrielles.

En sa qualité de licenciée exclusive de la marque Mitutoyo, la société MITUTOYO CORPORATION distribue et vend en France, par l'intermédiaire de la société MITUTOYO FRANCE, sous cette marque, un outil de mesurage communément appelé "comparateur Pepitas" sous la référence 513-404, au prix de 74 euros HT.

Les sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO France indiquent avoir constaté l'offre à la vente sur le site internet www.ebay.fr par un internaute utilisant le pseudonyme "mecashopU" d'un comparateur communément appelé Pepitas revêtu de la marque Mitutoyo, et ce, sans aucune autorisation. Elles ont fait dresser un constat d'huissier le 30 mars 2010 confirmant la vente aux enchères de cet outil, accompagné d'une photographie et de l'annonce suivante: "Support magnétique + comparateur pepitas MITUTOYO Etat neuf- très très peu utilisé - achat en 2009". Après plusieurs enchères, Madame Jeanne S. a fait l'acquisition dudit produit au prix de 58 euros. Il ressortait des évaluations du vendeur que 'mecashop 14" avait vendu le même produit le 24 février 2010 au prix de 45,50 euros.

L'enveloppe contenant l'outil acquis par Madame S. a été ouverte en présence de l'huissier instrumentaire le 16 avril 2010, ce qui a fait l'objet d'un constat. L'enveloppe avait été expédiée par Monsieur Franck URARD, qui est le gérant de la société EX MACHINA ayant pour objet social la réalisation d'outillages et de machines industrielles et études diverses, ainsi que cela ressort de l'extrait Kbis versé au dossier.

Estimant qu'il s'agissait de contrefaçon de la marque MITUTOYO, la société MITUTOYO CORPORATION a mis en demeure la société Bukkyo Dendo Kyokai de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin à ces agissements. Par courrier du 20 septembre 2010, la titulaire de la marque française abdiqué à sa licenciée exclusive qu'elle lui laissait le soin d'effectuer toutes démarches. Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, la société MITUTOYO CORPORATION a fait diligenter une saisie-contrefaçon au domicile de Monsieur Franck T. et au siège de la société EX MACHINA, situé à la même adresse. Suivant procès-verbal d'huissier du 21 février 2011, trois comparateurs communément appelés PEPITAS ont été saisis, revêtus de la marque MITUTOYO en contrepartie du paiement de leur prix fixé à 35,90 euros TTC à la société EX-MACHINA. Monsieur T. a indiqué à l'huissier le nom de ses fournisseurs et l'huissier a saisi une facture mentionnant 5 comparateurs vendus au prix de 17 dollars dont deux exemplaires ont été vendus et des captures d'écran du site internet www.ebay.fr relatives à la transaction intervenue le 28 février 2010 entre Messieurs T. et Min Bo Chen portant sur deux "Dial test indicator 0-40- 0 with magnetic base new - LS" vendus au prix unitaire de 16,90 dollars selon facture adressée à la société EX-MACHINA.

Monsieur Franck T. a indiqué effectuer ses ventes sur le site internet ebay sous les pseudonymes "mecashopl4" et "exmachina" depuis le mois de septembre 2009.

Les sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO FRANCE ont alors fait assigner Monsieur Franck T. et la société EX MACHINA en contrefaçon et concurrence déloyale, par actes d'huissier délivrés le 22 mars 2011.

Aux termes de leur acte introductif d'instance, les sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO FRANCE demandent au tribunal de :

Dire et juger que l'importation en France, l'offre à la vente et la vente, par la société Ex Machina et Monsieur Franck T. de produits reproduisant ou imitant illicitement la marque Mitutoyo dont la société MITUTOYO CORPORATION est licenciée exclusive, sont constitutifs d'actes de contrefaçon par usage illicite de ladite marque, au sens des articles L.716-1, L.716-5, L.713-2, L.713-3, L.716-9 du code de la propriété intellectuelle;

Dire et juger que la société Ex Machina et Monsieur Franck T. ont commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil, constitutive d'actes de concurrence déloyale à rencontre de la société MITUTOYO FRANCE;

EN CONSEQUENCE:

Condamner in solidum la société Ex Machina et Monsieur Franck T. à verser à la société MITUTOYO CORPORATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial ;

Condamner in solidum la société Ex Machina et Monsieur Franck T. à verser à la société MITUTOYO FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial

Condamner in solidum la société Ex Machina et Monsieur Franck T. à verser aux sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO FRANCE, chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication dans les journaux ou magazines "L'USINENOUVELLE", "BBI (Bricolage Bâtiment Industrie)" et "Les Echos" ainsi que sur le site Internet www.mitutoyo.fr et ce aux frais avancés in solidum de la société Ex Machina et de Monsieur Franck T. sur simple présentation d'un devis et sans que le coût global de ces publications puisse dépasser 6.000 euros hors taxes par insertion, du communiqué suivant : "Condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale à la demande des Sociétés Mitutoyo Corporation et Mitutoyo France Par jugement du 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société Ex Machina et Monsieur Franck T. à verser aux sociétés Mitutoyo Corporation et Mitutoyo France des dommages et intérêts pour s'être rendus coupables de contrefaçon de la marque MITUTOYO, en important et commercialisant en France des articles revêtus de cette marque, et de concurrence déloyale " ;

Ordonner, toujours à titre de réparation complémentaire, qu'il soit fait interdiction à la société Ex Machina et à Monsieur Franck T. de poursuivre la commercialisation des produits contrefaisants sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement ;

Ordonner, toujours à titre de réparation complémentaire, qu'il soit fait interdiction à la société Ex Machina et à Monsieur Franck T. de détenir, importer, exporter, distribuer, livrer, fournir,

vendre ou offrir à la vente des marchandises contrefaisant la marque MITUTOYO dont la société MITUTOYO CORPORATION est licenciée exclusive ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

Condamner in solidum la société Ex Machina et Monsieur Franck T. à verser aux demanderesse, chacune, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2011 mais a été révoquée le 3 octobre suivant dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle saisi par Monsieur T. L'aide juridictionnelle lui ayant été refusée, une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2012. Les défendeurs n'ayant pas constitué avocats, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

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

Sur la contrefaçon

Aux termes de l'article L 713 -2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, 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". Il résulte de l'article 713 -3 b) du code de la propriété intellectuelle que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".

Dans ce cas, il y a lieu 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. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'huissier établi le 16 avril 2010, que le produit acquis sur le site internet "e-bay" suite aux enchères du 30 mars 2010 présente dans le fond jaune de la lunette d'encadrement l'inscription noire "Mitutoyo - Anti-magnétique" qui reproduit à l'identique la marque semi-figurative n° 1 650 480, dont la société MITUTOYO CORPORATION est la licenciée exclusive.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 février 2011 établit que la société EX-MACHINA a fait importer cinq appareils "Dial test indicator with magnetic Base" identiques à celui ayant été livré à Madame S., au prix unitaire de 17 dollars soit une somme globale de 85 dollars. Il s'ensuit que le grief de contrefaçon par reproduction est parfaitement caractérisé à l'encontre de la société EX-MACHINA en qualité d'importateur. En revanche, la seule qualité d'expéditeur de Monsieur Franck T. pour le produit vendu à Madame S., ne suffit pas à

démontrer la responsabilité personnelle de ce dernier alors qu'il est le gérant de la société EX-MACHINA, laquelle a importé les produits et exerce une activité de commercialisation d'outillage. Les factures imprimées par l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon font apparaître que les ventes antérieures ont été effectuées par la société EX-MACHINA. La société MITUTOYO CORPORATION doit donc être déboutée de ses demandes à rencontre de Monsieur T.. Par ailleurs, les copies écran saisies par l'huissier ayant diligente les mesures de saisie-contrefaçon le 21 février 2011 font apparaître l'acquisition le 28 février 2010 et l'importation par la société EX MACHINA de deux "Dial Test Indicator 0-40-0 -with Magnetic Base New - US" comportant dans le fond de la lunette le signe "MITUTOY" moyennant le prix global de 33,80 euros.

Il est évident que l'apposition d'un signe reproduisant quasiment à l'identique sur les plans visuel, phonétique et intellectuel la marque MITUTOYO pour désigner des produits identiques aux appareils de mesurage, visés au dépôt au même endroit du produit que l'inscription habituelle de la marque, entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits une origine commune.

Le grief de contrefaçon de marque par imitation est donc caractérisé et la société EX-MACHINA, professionnelle de l'outillage, a engagé sa responsabilité en acquérant le 28 février 2010 et en important deux appareils le 4 mars 2010.

Sur les mesures réparatrices

La société MITUTOYO CORPORATION, licenciée exclusive des produits commercialisés sous la marque MITUTOYO, subit nécessairement un préjudice résultant de la dévalorisation de la marque par la vente à bas prix de produits contrefaisants, dont la qualité n'est pas contrôlée. Par ailleurs, ces actes troublent nécessairement la licenciée dans ses efforts de promotion et porte atteinte à ses droits d'exploitation exclusive de la marque MITUTOYO.

En revanche, la demanderesse se plaint d'un préjudice moral résultant de la vente de produits sur un site de vente aux enchères dans des conditions dévalorisantes et de nature à amoindrir l'image de rigueur et de qualité attachée à ses produits mais n'établit pas de faits distincts du préjudice de dévalorisation retenu ci-dessus. Elle succombe par conséquent à démontrer l'existence d'un préjudice moral résultant des actes de contrefaçon.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société EX-MACHINA à payer à la société MITUTOYO CORPORATION la somme totale de 500 euros en réparation de son entier préjudice et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure complémentaire de publication judiciaire.

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les conditions fixées au dispositif ci-après.

Sur la concurrence déloyale

Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs au sens de l'article 1382 du code civil. La concurrence déloyale s'apprécie au regard du risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. En l'espèce, la société MITUTOYO FRANCE, qui ne bénéficie d'aucun droit privatif sur la marque MITUTOYO, a néanmoins subi un préjudice résultant de la reprise des codes graphiques des emballages

des produits qu'elle distribue, qui identifient les produits MITUTOYO aux yeux de la clientèle, en l'espèce un emballage de couleur orange avec des stries grises et la reproduction ou l'imitation de la marque MITUTOYO. En outre, les produits ont été livrés avec un faux certificat de garantie, ce qui cause un préjudice moral à la société MITUTOYO FRANCE. Il est établi que la société EX-MACHINA, qui exerce son activité dans le domaine de l'outillage, a commercialisé les produits litigieux sur le site ebay.fr et elle doit être condamnée à payer à la société MITUTOYO FRANCE la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du détournement de sa clientèle et de son préjudice moral.

En revanche, il n'est ni allégué, ni établi que Monsieur T. exerce à titre habituel une activité de commerçant en dehors de son activité de gérant de la société EX-MACHINA et aucune situation de concurrence n'est donc démontrée à son égard.

La société MITUTOYO FRANCE doit dès lors être déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur T..

Sur les autres demandes

La société EX-MACHINA, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance et doit être condamnée à verser aux sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO FRANCE la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat d'huissier et de saisie-contrefaçon, qui ne constituent pas des dépens. Compte tenu de l'ancienneté des faits et de la nature de la présente affaire, il y a lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

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

DIT que l'importation en France, l'offre à la vente et la vente, par la société Ex Machina de produits reproduisant ou imitant illicitement la marque Mitutoyo dont la société MITUTOYO CORPORATION est licenciée exclusive, sont constitutifs d'actes de contrefaçon;

DIT que la société Ex Machina a commis une faute constitutive d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société MITUTOYO FRANCE;

EN CONSEQUENCE:

CONDAMNE la société Ex Machina à verser à la société MITUTOYO CORPORATION la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial;

CONDAMNE la société Ex Machina à verser à la société MITUTOYO FRANCE la somme de 1000 (mille) euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial ;

FAIT INTERDICTION à la société Ex Machina de détenir, importer, exporter, distribuer, livrer, fournir, vendre ou offrir à la vente des marchandises contrefaisant la marque MITUTOYO sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement ;

DEBOUTE les sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO FRANCE de leurs demandes de publication judiciaire et de leurs autres demandes ;

DEBOUTE les sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO FRANCE de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Franck T.;

CONDAMNE la société Ex Machina aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société Ex Machina à verser aux sociétés MITUTOYO CORPORATION et MITUTOYO FRANCE la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constats d'huissier et de saisie-contrefaçon ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Paris le treize avril deux mil douze.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT