

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1^{ère} section

N° RG : 11/03301

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2013

DEMANDERESSES

Société GUCCIO GUCCI S.p.A
73/R, via dei Tornabuoni
BP 10 123 Firenze
44100 ITALIE

Société GUCCI FRANCE SAS
7 rue Léonce Reynaud
75116 PARIS

Représentée par Me Grégoire TRIET - Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire #T03

DEFENDERESSE

Société VETIR SAS
Route de Chaudron
49111 SAINT PIERRE MONTLIMART
Représentée par Me Arnaud CASALONGA - SELAS CASALONGA, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #K0177

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
Assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 27 Novembre 2012 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Guccio Gucci SpA est une société de droit italien qui commercialise des produits dans le domaine du luxe. Elle est titulaire de la marque française tridimensionnelle n° 93466769 déposée le 28 avril 1993 et renouvelée le 27 mars 2003, pour désigner notamment "les chaussures" en classe 25. Ce signe représente un mors de cheval de type "filet à olives" qui est de forme substantiellement arrondie et présente, du côté du canon, une portion légèrement aplatie qui empêche l'anneau de tourner sur lui commissures des lèvres du cheval. En l'espèce, le mors objet de la marque tridimensionnelle est un mors à simple brisure (les canons étant reliés directement entre eux, par une seule articulation) dont les maillons se présentent de la façon suivante: chaque anneau est inséré dans un manchon nettement proéminent, au sein duquel est fichée un canon de forme conique terminé par un œillet, permettant de relier les deux maillons.

La société Gucci France indique être le distributeur en France des produits Gucci, notamment des chaussures. La société VETIR exerce notamment une activité de distribution d'articles chaussants et d'accessoires, acquis directement auprès de fournisseurs, puis commercialisés sous l enseigne « GEMO ». Estimant que la société Vêtir commercialisait dans ses boutiques à l'enseigne "GEMO" des mocassins reproduisant illicitement une marque "mors de cheval" de la société Guccio Gucci SpA apposée sur des mocassins qui sont des chaussures très similaires aux produits commercialisés en France par la société Gucci France, la société Guccio Gucci SpA a fait constater le 25 novembre 2010, par acte huissier, l'offre à la vente sur le site Internet www.gemo.fr, exploité par la société Vêtir, de ces mocassins litigieux de couleur noire, portant la référence 30381202300.

Puis, le 26 novembre 2010, la société Guccio Gucci SpA a fait constater, par acte d'huissier, l'achat dans le magasin à l'enseigne "Gemo chaussures" situé 54 avenue Gallieni à Bondy (93140), exploité par la société Vêtir, d'une paire de mocassins blancs reproduisant illicitement la marque précitée, portant la référence 30381202301.

Enfin, la société Guccio Gucci SpA a été autorisée, par ordonnance rendue le 28 décembre 2010 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, à procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société Vêtir sis à Saint Pierre Montlimart, (49111).

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées le 20 janvier 2011 par Maîtres Paul Rochard et Philippe Guillou, huissiers de justice de la SCP Rochard Guillou à Angers. C'est dans ces conditions que par acte du 17 février.2011, les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France ont fait assigner la société Vêtir en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Dans leurs derniers e-conclusions du 11 octobre 2012, les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

Vu les articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Dire et juger que l'importation, la détention, la promotion, l'offre à la vente et la vente, des articles litigieux, revêtus d'un signe reproduisant ou, à tout le moins, imitant la marque

française n° 93 466 769 de la société Guccio Gucci SpA, par la société Vêtir, constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ;
En conséquence,

Condamner la société Vêtir à payer à la société Guccio Gucci SpA la somme de cent mille euros (100 000 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n° 93 466 769 ;

Subsidiairement :

Dire et juger qu'en commercialisant des articles, qui reprennent illicitement les caractéristiques des articles conçus par Guccio Gucci SpA, créent une confusion fautive avec ces derniers, portent atteinte à leur image et se placent dans leur sillage, la société Vêtir a commis des agissements déloyaux et parasitaires au préjudice de Guccio Gucci SpA;

En conséquence,

Condamner Vêtir à payer à la société Guccio Gucci SpA la somme de cent mille euros (100 000 €) en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires ;

En toute hypothèse,

Dire et juger que par l'importation, l'offre à la vente et la vente des articles litigieux, la société Vêtir a commis des agissements déloyaux et parasitaires à l'encontre de la société Gucci France ;

Condamner la société Vêtir à payer la somme de trois millions trois cent quatre vingt dix neuf mille euros (3 399 000 €) à la société Gucci France en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, du fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle en raison de la commercialisation des articles contrefaisants ;

Faire interdiction à la société Vêtir d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures des signes reproduisant et/ou imitant la marque française n° 93 466 769, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant la reproduction et/ou l'imitation illicite de cette marque et ce, sous astreinte définitive de deux cents euros (200 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner le rappel, aux frais de la société Vêtir et sous astreinte de mille cinq cents euros (1 500 €) par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente reproduisant ou imitant la marque française n° 93 466 769 de la société Guccio Gucci SpA et encore en la possession de la société Vêtir ou en la possession de tout tiers, ainsi que leur remise à la société Guccio Gucci SpA;

Ordonner la destruction, aux frais de la société Vêtir sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits litigieux rappelés et remis à la société Guccio Gucci SpA, y compris les produits saisis lors des opérations de saisie contrefaçon du 20 janvier 2011, dans un délai d'un mois à compter de la signification ;

Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées ;

Ordonner la publication, aux frais de la société Vêtir, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de Guccio Gucci SpA, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à cinq mille euros hors taxe (5 000 € H.T.),-ainsi que l'affichage de la décision par extraits dans tous les points de vente exploités par la société Vêtir pendant la durée d'un mois ;

Condamner la société Vêtir à verser à chacune des sociétés Gucci la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Condamner la société Vêtir aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Grégoire Triet avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières e-conclusions du 3 octobre 2012, la société Vêtir demande au tribunal de :

PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 janvier 2011,

PRONONCER la nullité de la marque française No. 93.466.769 déposée le 28 avril 1993 et enregistrée au nom de la société GUCCIO GUCCI pour désigner des « Chaussures » en classe 25.

DÉBOUTER les sociétés GUCCIO GUCCI et GUCCI FRANCE de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI et GUCCI FRANCE à payer à la société VENIR la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI et GUCCI FRANCE à payer à la société VENIR la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI et GUCCI FRANCE en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNER l'exécution provisoire de ces chefs nonobstant appel et sans constitution de garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2012.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal indique qu'aucune pièce en délibéré n'ayant été sollicitée lors de l'audience, les documents adressés en cours de délibéré par les sociétés GUCCI ont été

d'office écartés des débats sans même que le tribunal n'en prenne connaissance et ce conformément aux dispositions des articles 442 à 445 du Code de procédure civile et au regard du respect du contradictoire.

Sur la validité des opérations de contrefaçon.

La société Vêtir fait valoir qu'aux termes de l'ordonnance sur requête rendue le 28 décembre 2010 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la société GUCCIO GUCCI a été autorisée à faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon «par tout huissier de justice territorialement compétent de son choix » (mention au singulier) mais qu'il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 janvier 2011 que deux huissiers sont intervenus alors qu'un seul était autorisé à agir, la circonstance que ces deux huissiers fassent partie de la même étude étant indifférente au regard des dispositions de l'ordonnance qui sont d'interprétation stricte.

Selon, les sociétés Gucci, l'utilisation de la mention "tout huissier de justice" vise en effet "tous les huissiers de justice". Elles versent au débat une consultation du Professeur Beacco, agrégé de grammaire, docteur en linguistique et professeur de linguistique et de didactique des langues à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III qui confirme que les ouvrages de grammaire de référence "quelles que soient leurs obédiences théoriques, concordent dans des descriptions qui attribuent à tout, déterminant du nom (N), même employé au singulier morphologique, des valeurs qui n'excluent aucunement le sens pluriel"

Conformément à l'article 175 du code de procédure civile combiné avec les articles 112 et 114 du code de procédure civile, les nullités invoquées par la société Vêtir doivent faire grief à celui-qui les invoque.

En l'espèce, la mention par tout huissier de son choix n'exclut pas que deux huissiers de la même étude réalisent ensemble les opérations de saisie-contrefaçon dans la mesure où tous deux peuvent être déclarés responsables des opérations de saisie-contrefaçon et ont la qualité d'huissier de justice.

Aucune faute ne leur est reprochée et de plus aucun grief n'est allégué de sorte que la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2011 sera rejetée.

Sur la nullité de l'enregistrement de la marque française n° 93466769.

La société Guccio Gucci SpA estime que l'usage antérieur et généralisé du signe en France par d'autres opérateurs n'est pas établi et qu'elle a déposé en 1993 la forme particulière d'un mors de cheval qu'elle utilisait intensément depuis les années 50 sur ses mocassins avec un très grand succès et qui est devenu l'un des emblèmes de ses produits.

Elle fait valoir que le signe est distinctif par nature, et qu'en tout état de cause, il a acquis une distinctivité du fait de l'usage intensif qui en a été fait depuis les années 1950.

La société Vêtir soutient que la forme de mors revendiquée à titre de marque n'est que la représentation classique du mors à cheval "filet à olive", qu'antérieurement à son dépôt à titre de marque, le signe litigieux était largement utilisé comme élément décoratif sur des

chaussures par d'autres opérateurs économiques pour être apposé sur des articles chaussants, et ce tant en France qu'à l'étranger, que la société Guccio Gucci n'établit pas qu'elle avait des droits antérieurs sur un tel signe et qu'en le déposant à titre de marque, cette société a cherché à se réserver frauduleusement un monopole sur un signe appartenant au domaine public et que l'absence de dépôt du signe qu'elle prétend emblématique pendant 40 ans démontre encore plus le caractère frauduleux de l'enregistrement.

L'article L. 711 -2 énonce que pour constituer une marque, un signe doit être distinctif. Ces dispositions doivent évidemment être interprétées à la lumière de l'article 3 b) de la directive n° 89/104, lequel fait de l'exigence du caractère distinctif une condition autonome de validité qui ne saurait s'inférer de la seule absence de caractères descriptifs d'un signe. Le caractère distinctif d'une marque au sens de cette disposition doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent. Seule une marque, qui de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur, et de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

Il convient donc de déterminer si la représentation d'un mors à olive est susceptible de remplir la fonction d'une marque, c'est-à-dire celle de désigner aux yeux du consommateur l'origine des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, et dès lors les différencier "sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance.

Il ressort des pièces versées au débat, et les sociétés Gucci ne le contestent pas, que l'utilisation d'un mors en maroquinerie et sur des chaussures est une habitude ancienne du secteur ce qui explique que la société Guccio Gucci SpA n'a pas cru nécessaire de déposer le signe comme marque avant cette date.

Ainsi les pièces 5 et 6 de la société Vêtir constituées de procès-verbaux de constat permettent de constater que dans les années 1967, 1968 la société ARS SUTORIA qui est un professionnel de la chaussure en Italie propose des mors en forme de filet à olive et des chaussures ornées de ces mors ; que dans les années 1980, 1981, 1984, 1992 et 1993 de nombreux catalogues proposent des chaussures sur lesquelles le signe mors à olive est apposé et que la société ARS SUTORIA a édité en mars 1993 soit avant le dépôt de la marque française un catalogue proposant ces mors à olive aux professionnels du secteur.

Si la marque litigieuse est française et que les magazines Fotoshoe et Ars Sutoria ayant fait l'objet des procès-verbaux de constat dressés les 13 octobre et 22 novembre 2010 sont écrits en italien et en anglais, il demeure qu'il s'agit de photographies de chaussures dans des magazines internationaux et que certaines phrases les décrivant sont traduites en français ce qui démontre que ces magazines internationaux s'adressent à tous les opérateurs économiques exerçant dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de chaussures.

Est également versé au débat le catalogue Poursin de 1974 qui montre qu'en France cette société qui est un professionnel du secteur offrait en vente aux différents acteurs économiques des mors à olives. Ainsi il est suffisamment établi que le mors à olives et les autres mors assez similaires sont utilisés depuis les années 1960 pour orner les chaussures, que la société Guccio Gucci SpA a adopté cet usage et n'a pas trouvé nécessaire de déposer ce signe en tant que marque en France mais également dans les autres pays ou à l'OHMI avant 1993 voire plus tard.

S'il est vrai que le fait qu'un signe puisse exercer une fonction décorative ne l'empêche pas d'être distinctif car plusieurs fonctions peuvent cohabiter, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire d'établir que le consommateur pourra identifier cet ornement comme étant à lui seul un indicateur d'origine du produit. Or la société Guccio Gucci SpA ne fait aucunement cette démonstration et se contente de procéder par voie d'affirmation. Elle indique même que l'introduction du mors en 1953 l'a été comme élément décoratif.

En revanche, elle ne conteste pas que ce mors apposé sur ses mocassins l'est systématiquement en même temps que la marque verbale GUCCI qui elle est parfaitement distinctive et renseigne sans confusion possible le consommateur sur l'origine du produit.

Il convient encore de constater que les documents versés au débat tant par la société Guccio Gucci SpA que par la société Vêtir établissent que postérieurement au dépôt de la marque tridimensionnelle française n° 93466769 les acteurs du marché ont continué à utiliser des mors parfois très proches parfois plus lointains pour décorer leurs chaussures (Ferragamo, Tod's, Geox, Molko, Versace, Dolce et Gabbana, la Redoute,) de sorte qu'il est établi que le consommateur d'attention moyenne et raisonnablement attentif identifie naturellement ce signe comme un élément décoratif y compris celui de la société Guccio Gucci SpA.

La société Guccio Gucci fait valoir que le signe a acquis sa distinctivité par l'usage sur le territoire français.

Le dernier alinéa de l'article L 711-2 du Code propriété intellectuelle indique que le caractère distinctif peut sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage.

Cependant, l'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage doit s'opérer à partir de données fiables et concrètes. La CJUE a dans un arrêt du 14 mai 1999, défini les critères à appliquer pour apprécier l'acquisition du caractère distinctif : la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.

Si la société Guccio Gucci SpA verse de nombreuses pièces au débat il s'agit de pièces montrant les mocassins Gucci avec le signe mors à olives dans des revues de mode (Vogue de mars 1992 à avril 1996, L'officiel d'avril-mai 1991 à 1995, Elle de septembre 1991 à 1994) et dans ses propres catalogues de 1969, 1975, puis de 1977 à 1990. Elle produit également des photographies issues de son livre Gucci by Gucci montrant des stars portant des mocassins Gucci en 1953 pour Fred Astaire, en 1959 pour Alain Delon et plus tard en 1977 pour Jodie Foster ou en 1980 pour Dustin Hoffman. Or le tribunal rappelle que pour les premières photographies, Gucci prétend elle-même qu'à cette époque le mors est utilisé à titre décoratif.

Elle met encore au débat le livre "The house of Gucci" de Sara Gay Fonder édité en 2000 qui montre en couverture le mors sur le bandeau tricolore. Or ce livre d'une part est postérieur au dépôt de la marque française (avril 1993) et montre encore une fois le signe associé à Gucci. Le fait que le Metropolitan Museum de New-York ait fait entrer dans ses collections des chaussures Gucci dès 1973 ne constitue pas un élément de preuve de l'usage du mors à olives en, tant que marque car il n'est nullement indiqué à quel titre ce mocassin a été acquis et intégré aux collections du Met. Tout indique que c'est l'objet en son ensemble qui a été

reconnu ayant une signification au regard de la culture américaine et que c'est le modèle qui est intéressant. Ensuite, elle verse des fiches techniques des chaussures qui sont des documents internes et ne peuvent servir à titre d'usage de la marque ou un dépôt de modèle italien au sein duquel le mors est mentionné ce qui est conforme à la nature du dessin et modèle qui a pour but de protéger le caractère esthétique et donc décoratif d'un produit de fabrique.

Pour ce qui est du chiffre d'affaires réalisé grâce à cette marque, la société Guccio Gucci SpA produit au débat l'attestation de M. IMO datée du 2 février 2006 adressée à l'OHMI en vue de l'enregistrement d'autres marques de mors.

Le tribunal constate encore une fois que ce document est postérieur à la date de dépôt de la marque française et ne peut donc établir qu'à cette date le signe avait en France acquis une distinctivité par l'usage et enfin, il ne fait aucun distinguo entre les différents mors que la société Guccio Gucci SpA reconnaît exploiter de sorte qu'il est impossible-de savoir quel est le mors iconique et quel est le chiffre d'affaires réalisé par le mors à olive.

De la même façon, aucune facture ne permet de vérifier les investissements réalisés pour promouvoir ce signe. En conséquence, la société Guccio Gucci SpA échoue à démontrer qu'au 28 avril 1993, le signe mors à olive avait acquis un caractère distinctif par l'usage de sorte que la marque française tridimensionnelle n° 93466769 sera annulée pour défaut de distinctivité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le dépôt frauduleux.

Sur les actes de contrefaçon

Compte tenu de l'annulation de la marque tridimensionnelle française n° 93466769 qui est invoquée par la société Guccio Gucci SpA à l'appui de ses demandes en contrefaçon, il convient de la déclarer irrecevable à ce titre.

Sur l'atteinte à la marque renommée

Pour les mêmes motifs, la société Guccio Gucci SpA sera déclarée irrecevable en ses demandes au titre de l'atteinte à la marque renommée "mors" n° 93466769.

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

La société Gucci France est irrecevable à agir en concurrence déloyale sur les faits de contrefaçon de la marque tridimensionnelle française n° 93466769 puisque cette marque a été annulée et que la titulaire de la marque a elle-même été déclarée irrecevable. Il convient néanmoins de statuer sur les demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme formées par la société Gucci France et la société Guccio Gucci SpA fondées sur d'autres faits que l'usage de la marque.

Sur la recevabilité à agir de la société Gucci France :

La société Vêtir estime que la société Gucci France est irrecevable à agir faute de prouver qu'elle distribue les produits portant le mors protégé par la marque n° 93.466.769 et les mocassins objets de l'action en concurrence déloyale. La société Gucci France fait valoir qu'elle est le distributeur en France des produits, notamment des articles chaussants, vendus sous les marques de la société Guccio Gucci SpA ainsi que cela ressort du contrat de franchise, des factures et catalogues versés au débat.

L'article 31 du Code de Procédure Civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". En l'espèce, suivant contrat de franchise signé en février 2007, la société Guccio Gucci SpA a accordé à la société Gucci France "le droit et la licence non transférables et non exclusifs d'utiliser la Marque Gucci et la réputation associée à celle-ci pour la Durée du contrat, d'établir et d'exploiter une ou plusieurs boutiques Gucci sur le territoire pour vendre au détail en non-exclusivité dans les Boutiques la Marchandise Gucci listée à l'annexe B" (article 2.1). Le territoire concédé est la France (annexe A), la liste des produits Gucci distribués par le Franchisé comprend les chaussures pour Femmes et Hommes (annexe B). Si ce contrat commençait le 1^{er} janvier 2006 pour prendre fin le 31 décembre 2008, sa durée a été prolongée pour une période de trois ans s'étendant du 1^{er} janvier 2009 au 31 décembre 2011 par un avenant signé entre les parties le 20 mars 2009.

Il ressort des factures et des extraits de catalogues versés au débat que la société Gucci France commercialise les mocassins ornés d'un demi mors de cheval qui font l'objet de la présente action en concurrence déloyale.

Au vu de ces éléments, la société Gucci France justifie sa qualité de distributeur en France des mocassins faisant l'objet de la présente instance et par voie de conséquence doit être déclarée recevable en ses demandes.

Sur le bien fondé des demandes à ce titre :

Les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France soutiennent que les mocassins GEMO reprennent les caractéristiques des mocassins Gucci, à savoir un demi-mors de cheval de forme et proportions quasi identiques apposé de la même façon sur l'empeigne d'un même type de chaussures, ce qui laisse croire aux consommateurs qu'il s'agit d'une déclinaison de la collection Gucci. Elles estiment que les articles litigieux sont de nature à porter atteinte à la réputation des produits Gucci. Elles considèrent que la société Vêtir a cherché à se placer dans leur sillage afin de profiter, sans bourse délier, de leurs efforts de création, de leur visibilité et de leur notoriété, caractérisant ainsi des actes de parasitisme pour lesquels aucune confusion n'est exigée.

La société Vêtir estime que les mocassins faisant l'objet de la présente instance sont différents et n'ont en commun que d'être des mocassins avec un mors sur l'empeigne, ce qui est banal, que la vente à un prix inférieur ne constitue pas une faute, et qu'il n'est pas établi que les mocassins portent atteinte à l'image ou à la réputation de la société Gucci France. La société Vêtir fait valoir que les sociétés demanderesse ne justifient pas de la réalité de leurs efforts et investissements portant sur le modèle de mocassins en cause.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique 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 effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être

appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus 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 ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires 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 du produit copié.

En l'espèce, il ressort de l'examen comparatif des Mocassins Gucci et Gemo que les semelles sont totalement différentes, les semelles des mocassins Gucci étant composées de picots qui ne sont pas repris par la société Vêtir, que ces picots débordent sur l'arrière de la chaussure au niveau du talon ce qui n'est absolument pas le cas dans le mocassin Gemo, que la couture de l'avant du pied est totalement différente d'un mocassin à l'autre, qu'un bandeau de cuir est positionné sous le mors dans les mocassins Gucci mais il n'est pas repris dans les mocassins Gemo. La ressemblance tenant au type de chaussures, à savoir des mocassins est provoquée par le type même de chaussures et la contrainte de fabrication qu'elle engendre.

Le fait d'avoir posé le demi mors sur l'empeigne de la chaussure n'est également pas fautif car il est banal de disposer des ornements sur le devant du pied.

Il apparaît ainsi que les chaussures litigieuses reprennent des caractéristiques banales pour un mocassin et présentent des différences si bien qu'elles ne sont pas de nature à évoquer dans l'esprit du public concerné, les mocassins Gucci ni a fortiori à être confondues avec ceux-ci.

En commercialisant ses mocassins litigieux; la société Vêtir a utilisé une forme banale de chaussure qu'elle a agrémentée d'une décoration banale, un mors de cheval, utilisé uniquement en moitié eu égard au peu de place pour le disposer, ce qui ne démontre pas l'existence d'actes de parasitisme au préjudice des sociétés Gucci. Il convient donc de débouter les sociétés Guccio Gucci et Gucci France de leurs demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

La société Vêtir sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesse, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire, la société Guccio Gucci SpA étant déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur sa marque n° 93466769 et déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme et la société Gucci France étant déboutée de ses demandes, cette mesure de publication judiciaire sera rejetée.

Au vu des motifs de la présente décision et des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire et cette demande sera rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à la société Vêtir la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

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

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2011,

Déclare nul pour défaut de caractère distinctif l'enregistrement de la marque tridimensionnelle française déposée par la société Guccio Gucci SpA le 28 avril 1993 et renouvelée le 27 mars 2003 sous le n° 93466769 pour désigner des "chaussures" en classe 25,

Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

Déclare la société Guccio Gucci SpA irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et de l'atteinte à la marque renommée,

Déclare la société Gucci France recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

Déboute les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitisme, et de publication judiciaire,

Déboute la société Vêtir de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

Condamne solidairement les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France à payer à la société Vêtir la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement les sociétés Guccio Gucci SpA et Gucci France aux entiers dépens de 1^{re} instance qui seront recouverts par Maître Arnaud Casalonga, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT