

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 1^{ère} section

N° RG : 11/05165

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2013

DEMANDERESSES

Société ALPARGATAS, SA précédemment dénommée SAO
PAULO ALPARGATAS
Rua Funchal, 160 Vila Olimpia
04551-903 SAO PAULO SP – BRESIL

Société ALPARGATAS EUROPE, SLU
Avenida Arroyo del Santo 4bis
28042 MADRID - 28036 ESPAGNE

Société ALPARGATAS FRANCE, SARL
9 rue Charlot
75003 PARIS

Représentées par Me David MASSON de la SCP SALANS & ASSOCIES, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire #P0372

DEFENDERESSE

Société NOUVELLE DROGALI, SAS
ZI de Toulon EST
469 avenue Joliot Curie
98130 LA GARDE
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire #W0009

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY. Vice Présidente
Thérèse ANDRIÉU, 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

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société ALPARGATAS SA, précédemment dénommée SAO PAULO ALPARGATAS, (ci-après « ALPARGATAS ») crée et fabrique des tongs au Brésil depuis 1962 sous le nom « Havaianas ». Elle indique que le modèle de tong « Havaianas,» le plus vendu dans le monde est le modèle «Brasil» créé en 1998 qui se caractérise par l'apposition du drapeau brésilien sur les brides de la tong. En 2011, ce modèle a représenté 63% des ventes totales de tongs «Havaianas » en France. Les sociétés ALPARGATAS prétendent que depuis leur création, chaque tong « Havaianas » se distingue par la reproduction systématique des trois éléments cumulatifs suivants qui permettent à tout consommateur d'en identifier l'origine :

- le chevron, appelé « greek pattern », reproduit sur tout le long de la lanière de la tong,
- la forme en grain de riz reproduit en relief sur le dessus de la semelle de la tong en nommage à la chaussure traditionnelle « Zori » japonaise, et
- la forme en paille de riz reproduite en relief sur le dessous de la semelle de la tong.

La société ALPARGATAS de droit brésilien a déposé, le 23 mars 2009, une demande d'enregistrement de la marque figurative représentant le chevron autrement dénommé "greek pattern" enregistrée le 1er septembre 2009 sous le numéro 8170953.

En 2001, la société SAO PAULO ALPARGATAS a lancé ses produits en France prenant le pari de faire de la tong « Havaianas » un accessoire de mode.

Dans un premier temps, la société SAO PAULO ALPARGATAS a confié la distribution exclusive de ses produits à la société Tudo Bem.

Puis, dans un second temps, à la suite du grand succès commercial de ses produits en Europe, la société ALPARGATAS de droit brésilien a créé des filiales en Europe afin de leur confier la distribution, la commercialisation et la promotion exclusives de ses produits.

Par contrat du 7 octobre 2010, la société ALPARGATAS a concédé une licence exclusive à la société ALPARGATAS EUROPE (société de droit espagnol créée le 3 mars 2008) sur ses marques, et notamment sur ses marques communautaires n°8170953 et n°9039892 afin de lui confier l'importation, la vente, le marketing et la distribution de ses produits en Europe.

En France, les produits « Havaianas » sont vendus par ALPARGATAS EUROPE dans des corners des grands magasins, dans des boutiques en propre et sur le site internet havaianas-store.fr. Par contrat du 1er janvier 2009, la société ALP ARGATAS EUROPE a confié à la société ALP ARGATAS FRANCE (société de droit français créée le 6 août 2008) les services de marketing et d'événementiel en France afin de supporter et d'accroître la vente des produits « Havaianas » en France.

Les sociétés ALPARGATAS ont découvert que NOUVELLE DROGALI proposait à la vente les trois tongs suivantes dans son catalogue « Catalogue Plage 2010 » :

- « Thong Brazil », sous les références KA 450 à KS 468,
- « Thong Fleurs », sous la référence A 744, et
- « Thong » sous la référence B 776,

Qui reproduisaient à l'identique sa marque figurative n°8170953, ainsi que tous les éléments caractéristiques de ses tongs « Havaianas » et notamment de son modèle « Brasil ».

Sur son site internet drogali.fr, la société NOUVELLE DROGALI se présente comme un « Importateur grossiste » spécialisé dans l'importation et la distribution d'articles de plage dont des chaussures, et disposant d'une «force de vente sur tout le pourtour Méditerranéen ainsi qu'en Corse ».

Par lettre du 30 juin 2010, la société SAO PAULO ALPARGATAS a donc mis en demeure la société NOUVELLE DROGALI de cesser toute importation, offre et commercialisation de ces trois modèles de sandales.

La société NOUVELLE DROGALI poursuivant ses agissements, La société SAO PAULO ALPARGATAS a fait procéder au constat du catalogue « Plage 2010 Drogali » par un Huissier de justice le 23 décembre 2010. et de sa mise en ligne sur internet à l'adresse drogali.fr.

Le 7 février 2011, la société SAO PAULO ALPARGATAS a été autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société NOUVELLE DROGALI afin de saisir des échantillons des modèles de tongs argués de contrefaçon et de découvrir la provenance et l'étendue de la contrefaçon.

Le 3 mars 2011, l'huissier instrumentaire a ainsi procédé à ses opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société NOUVELLE DROGALI au cours desquelles il a pu saisir des échantillons des modèles litigieux « Thong Brazil » et « Thong » mais pas du modèle « Thong Fleur » qui a été déclaré épuisé.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont également permis de révéler que la société NOUVELLE DROGALI « ne vend ces produits qu'en France », et se fournit en Chine auprès de la société AURORA SHOES. C'est dans ces conditions que par acte du 28 mars 2011, les sociétés ALPARGATAS ont fait assigner la société NOUVELLE DROGALI en contrefaçon de la marque communautaire n°8170953 et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières e-conclusions du 14 novembre 2012, les sociétés ALPARGATAS de droit brésilien, ALPARGATAS EUROPE et ALPARGATAS FRANCE ont demandé au tribunal de :

Vu l'article 249 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1 de l'Ordonnance n°4 5-2 592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,

Vu, le Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,

Vu, les articles L. 716-14, L. 716-15 et L. 717-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du Code civil,

DIRE ET JUGER les sociétés ALPARGATAS SA, ALPARGATAS EUROPE et ALPARGATAS FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes,

DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer formée par la société NOUVELLE DROGALI est sans objet et, en conséquence, la rejeter,

SE PRONONCER sur la validité de la marque communautaire figurative n°8170953 au sens du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,

DIRE ET JUGER recevables l'intégralité des pièces invoquées par les sociétés ALPARGATAS SA, ALPARGATAS EUROPE et ALPARGATAS FRANCE,

DIRE ET JUGER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé par Maître Nicolas Legrand, Huissier de Justice, le 3 mars 2011, conformément à l'article 249 du Code de procédure civile et à l'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,

DIRE ET JUGER que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire figurative n°8170953 n'a pas été effectué en fraude de droits antérieurs d'un tiers au sens du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,

DIRE ET JUGER que le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire figurative n°8170953 n'a pas été effectué de mauvaise foi au sens du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,

DIRE ET JUGER que la marque communautaire figurative n°8170953 est distinctive au sens du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, EN CONSÉQUENCE,

DIRE ET JUGER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Nicolas Legrand, Huissier de Justice, le 3 mars 2011, est valable,

DIRE ET JUGER que la marque communautaire figurative n°8170953 est valable au sens du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,

DIRE ET JUGER que la société NOUVELLE DROGALI a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction au préjudice des sociétés ALPARGATAS SA et ALPARGATAS EUROPE, en achetant, important en France et en commercialisant des tongs reproduisant la marque communautaire figurative. n°8170953 sans l'autorisation de la société ALPARGATAS SA, propriétaire de l'enregistrement de cette marque,

DIRE ET JUGER que la société NOUVELLE DROGALI a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice des sociétés ALPARGATAS SA et ALPARGATAS EUROPE au moyen de pratiques commerciales trompeuses et des actes de parasitisme au préjudice de la société ALPARGATAS EUROPE en imitant servilement les produits commercialisés par la demanderesse en France et en Europe et en utilisant indûment ses investissements ;

EN CONSÉQUENCE,

- ORDONNER à la société NOUVELLE DROGALI de produire, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard passé un délai de un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents relatifs au nombre de produits litigieux commandés et

vendus ainsi que les prix desdits produits et les bénéfices réalisés par ces ventes depuis le 1er janvier 2010, et en particulier :

- les prix d'achat et de vente des produits litigieux, et notamment des articles référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766,
- les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs antérieurs des modèles de tongs litigieux acquis et revendus depuis le 1er janvier 2010,
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et commandées sur le territoire nationale, le cas échéant depuis le 1^{er} janvier 2010, par elle, le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation des marchandises en cause, la durée de cette commercialisation ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, et
- l'indication des magasins ayant proposé à la vente et/ou vendus ces produits

INTERDIRE à la société NOUVELLE DROGALI la poursuite des agissements de contrefaçon de marque, et en particulier de continuer à faire fabriquer, promouvoir, importer et/ou commercialiser les articles litigieux, et notamment les articles référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766, sous astreinte de 100,00 euros par produit et 1 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

ORDONNER à la société NOUVELLE DROGALI le retrait de son réseau de distribution de l'intégralité des articles litigieux, et notamment les articles référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766, et les remettre aux sociétés ALPARGATAS SA, ALPARGATAS EUROPE et ALPARGATAS FRANCE aux fins de destruction,

ORDONNER à la société NOUVELLE DROGALI la destruction de l'intégralité des stocks des articles litigieux en sa possession ou détenus pour son compte, et notamment les articles référencés KA 450 à KS 468, A 744 et B 766, sous contrôle d'un huissier de justice, et ce, à ses frais exclusifs et avancés, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,

ORDONNER la confiscation de tous documents contrefaisants et se trouvant en la possession de la société NOUVELLE DROGALI ou détenus pour son compte, et leur remise aux sociétés ALPARGATAS SA, ALPARGATAS EUROPE et ALPARGATAS FRANCE aux fins de destruction,

CONDAMNER la société NOUVELLE DROGALI à payer aux sociétés ALPARGATAS SA et ALPARGATAS EUROPE une indemnité de neuf cent vingt neuf mille sept cent dix euros et huit centimes (929 710,08 euros) en réparation du dommage causé du fait des actes de contrefaçon de marque,

CONDAMNER la société NOUVELLE DROGALI à payer à la société ALPARGATAS SA et la société ALPARGATAS EUROPE une indemnité à titre de provision de deux cent quatre-vingt-dix mille cent cinquante-deux euros et quarante-six centimes (291 152,46 euros) en réparation du dommage causé du fait des actes de concurrence déloyale,

AUTORISER les sociétés ALPARGATAS SA, ALPARGATAS EUROPE et ALPARGATAS FRANCE, à titre de complément de réparation, à faire publier, dans trois

journaux ou périodiques de leur choix, par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir, aux frais avancés de la société NOUVELLE DROGALI dans la limite de 20000,00 euros, hors taxes, par publication,

CONDAMNER la société NOUVELLE DROGALI à payer à chacune des sociétés ALPARGATAS SA, ALPARGATAS EUROPE et ALPARGATAS FRANCE, une indemnité de quinze mille euros (15 000,00 euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTER la société NOUVELLE DROGALI de toutes ses demandes,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société NOUVELLE DROGALI aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP SALANS & Associés, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPV A le 15 novembre 2012, la société NOUVELLE DROGALI a sollicité du tribunal de :

Vu les articles 31 et 32 du Code procédure civile,

Vu les articles L.713-1, L.713-2, L.716-3, L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Recevoir la société Nouvelle Drogali en ses écritures et la dire bien fondée,

In limine litis :

Dire la société Alpargatas Eurppe et la société Alpargatas France irrecevables à intervenir dans l'instance engagée par la société Sao Paulo Alpargatas et en conséquence,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société MARCHE DU MONDE devant l'OHMI visant à obtenir l'annulation de la marque communautaire n°8170953.

Débouter la société Alpargatas Europe et la société Alpargatas France de l'ensemble de leurs demandes et,

Principalement :

Dire et juger que l'usage du signe par la société Nouvelle Drogali depuis 2007 constitue un droit antérieur au dépôt de la marque communautaire n°8170953,

Dire et juger que la marque communautaire n°8170953 est dépourvue de caractère distinctif,

Dire et juger que la société Sao Paulo était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque communautaire n°8170953,

En conséquence,

Déclarer nulle la marque communautaire n° 817095 3 et,

Débouter les sociétés Sao Paulo Alparbatas, Alparbatas Europe et Alparbatas France de l'ensemble de leurs demandes,

Reconventionnellement :

Dire et juger que l'action engagée par les sociétés Sao Paulo Alparbatas, Alparbatas Europe et Alparbatas France est abusive.

Condamner les sociétés Sao Paulo Alparbatas, Alparbatas Europe et Alparbatas France au paiement de la somme de 20.000 euros, chacune au profit de la société Nouvelle Drogali à titre de réparation résultant de la procédure abusive.

Condamner les sociétés Sao Paulo Alparbatas, Alparbatas Europe et Alparbatas France à faire publier, à leurs frais, le jugement à intervenir au sein de cinq publications, écrites ou internet, au choix de la société Nouvelle Drogali dans la limite d'un montant de 5.000 euros H.T. par publication, dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,

Ordonner la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet BAVAI AN AS France accessible à l'adresse <http://fr.havaianas.com/fr-> FR ou tout autre adresse qui lui serait substituée, dans une police de taille similaire au reste de ce site pour une durée de trois (3) mois et ce, dans les quinze (15) jours suivants la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai.

Condamner les sociétés Sao Paulo Alparbatas, Alparbatas Europe et Alparbatas France à verser à la société Nouvelle Drogali la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les sociétés Sao Paulo Alparbatas, Alparbatas Europe et Alparbatas France aux entiers frais et dépens de l'instance,

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

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2012.

A titre liminaire, il convient de constater que la société SAO PAULO ALPARGATAS a changé de dénomination sociale et a repris des écritures au nom de la société ALPARTAGAS SA. sur la recevabilité à agir de la société ALPARGATAS EUROPE. La société NOUVELLE DROGALI conteste l'intérêt à agir de la société ALPARGATAS EUROPE dans cette instance au motif qu'elle ne dispose que d'un contrat de licence signé avec la société Sao Paulo Alparbatas et daté du 7 octobre 2010, que ce contrat n'a été enregistré auprès du registre des marques communautaires de l'OHMI que le 14 janvier 2011, date à partir de laquelle le contrat est opposable aux tiers.

Elle ajoute que l'article 2.1 du contrat précise : «... le Concédant concède, par les présentes, une licence exclusive, non cessible et non soumise à redevance, d'utilisation des Marques concédées, dans le cadre de la vente, du marketing et de la distribution des Produits sur les Territoires » de sorte que la société ALPARGATAS EUROPE ne subit aucun préjudice du fait de la contrefaçon de marque alléguée.

Elle précise que concernant le catalogue 2011, celui-ci avait été publié avant les opérations des sociétés Alpargas de sorte qu'il n'était plus possible d'effectuer des modifications, que toutefois, elle a cessé de commercialiser les tongs litigieuses dès la mise en demeure reçue des sociétés Alpargas qui ne rapportent pas la preuve de la persistance de la commercialisation des tongs litigieuses ; que concernant le catalogue 2012, elle a décidé, à titre conservatoire, de vendre désormais des tongs dont les lanières revêtent un motif différent.

La société ALPARGATAS EUROPE fait valoir que le contrat de licence exclusive du 7 octobre 2010 a été publié le 14 janvier 2011 soit avant l'assignation du 28 mars 2011 de sorte qu'elle est recevable à agir.

Conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement CE du 26 février 2009, le licencié exclusif peut agir en contrefaçon aux côtés du titulaire de la marque pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

Il est constant que la société ALPARGATAS EUROPE a fait publier le contrat de licence exclusive le 14 janvier 2011 soit antérieurement à la délivrance de l'assignation de sorte qu'elle avait qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société NOUVELLE DROGALI pour ce qui est du préjudice qu'elle subit du fait de la contrefaçon de la marque dont elle est licenciée.

Elle ne pourra cependant réclamer la réparation de son préjudice qu'à compter de la publication de ce contrat soit à compter du 14 janvier 2011.

Le fait que qu'elle a qualité à agir et intérêt à agir pour obtenir notamment des mesures d'interdiction du fait de la contrefaçon de la marque communautaire n°8170953 ne doit pas être confondu avec le moyen relatif au bien fondé de sa demande de réparation de son préjudice au motif que les faits litigieux ont été constatés avant la publication du contrat de licence. Cet élément sera apprécié éventuellement lors de l'évaluation du préjudice subi.

De la même façon le fait que la licence soit gratuite n'est pas un élément permettant d'apprécier la fin de non recevoir mais permettant d'évaluer le préjudice subi non pas par la société ALPARGATAS EUROPE d'ailleurs mais par la société ALPARGATAS qui ne perçoit pas de redevance.

La fin de non recevoir opposée à la société ALPARGATAS EUROPE est mal fondée et sera rejetée.

Sur la recevabilité à agir de la société ALPARGATAS FRANCE

Il ressort des pièces versées au débat (extrait K bis de la société ALPARGATAS FRANCE et contrat du 1^{er} janvier 2009 conclu entre la société française et la société ALPARGATAS EUROPE) que la société ALPARGATAS FRANCE ne s'est vu confier que des services

de marketing et d'événementiel en France afin de supporter et d'accroître la vente des produits «Havaianas» en France. 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.»

Et l'article 32 du Code de Procédure Civile précise que : «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement CE du 26 février 2009, le licencié même non inscrit peut agir aux côtés du titulaire de la marque communautaire pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre du fait des actes de contrefaçon.

Or, il n'est pas contesté que la société ALPARGATAS FRANCE n'est pas licenciée de la marque communautaire n°8170953 et qu'elle n'a pour mission que de développer pour le compte de la société de droit espagnol des services de marketing.

La société ALPARGATAS FRANCE est donc irrecevable à agir en concurrence déloyale pour les faits de contrefaçon allégués et elle n'a pas davantage d'intérêt à agir en concurrence déloyale pour les autres faits puisqu'elle ne commercialise pas les tongs litigieuses.

Il sera fait droit à la fin de non recevoir opposée à la société ALPARGATAS FRANCE.

Sur le sursis

La société NOUVELLE DROGALI forme une demande de sursis au motif que l'OHMI est saisie d'une demande de nullité de la marque figurative communautaire représentant le chevron autrement dénommé "greek pattern" enregistrée le 1er septembre 2009 sous le numéro n°8170953 formée par la société MARCHE DU MONDE. Elle ajoute que l'OHMI a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans cette instance. Les sociétés ALPARGATAS répondent que cette demande est sans objet puisque l'OHMI a d'ores et déjà sursis à statuer dans cette procédure le 6 août 2012 puisqu'en effet, une société tierce à la présente procédure, la société JA DIFFUSION, avait précédemment formé une demande reconventionnelle en nullité de cette marque devant le tribunal de grande instance de Paris, en qualité de tribunal des marques communautaires, que le tribunal en avait alors informé l'OHMI le 14 décembre 2011, conformément aux dispositions de l'article 100, §4 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ; que cette demande a fait l'objet d'une publication au Bulletin des Marques Communautaires le 10 février 2012 ; que ce n'est que dans un second temps et postérieurement à la demande reconventionnelle formée par JA DIFFUSION que la société LE MARCHE DU MONDE a introduit une action en nullité de la marque communautaire n°8170953 à titre principal devant l'OHMI par requête du 29 mai 2012, que par application de l'article 104, §2 du RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 6/2002 DU 12 DÉCEMBRE 2001, l'OHMI a suspendu la procédure en nullité de cette marque dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris, déjà saisi, dans l'affaire opposant ALPARGATAS et JA DIFFUSION (RG n° 11/09481).

L'article 104 du règlement CE No 207/2009 DU CONSEIL du 26 février 2009 dispose :

Règles spécifiques en matière de connexité

1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d'une action visée à l'article 96, à l'exception d'une action en constatation 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 communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité 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 communautaire est déjà contestée devant un tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure.

Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendante devant lui.

3. Le tribunal des marques communautaires qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

En l'espèce, l'OHMI qui a été saisi d'une demande de nullité à titre principal postérieure à la demande de nullité à titre reconventionnel formée devant le tribunal de grande instance de Paris dans l'instance opposant ALPARGATAS et JA DIFFUSION (RG n° 11/09481) a déjà sursis à statuer conformément aux dispositions de l'article 104 précité de sorte que le moyen tiré de la nécessité de surseoir en raison de la saisine de l'OHMI est mal fondé.

Cependant, la société NOUVELLE DROGALI a sollicité le sursis à statuer également en raison de la demande de nullité déjà pendante devant le tribunal de grande instance de Paris dans l'instance opposant les société ALPARGATAS à la société JA DIFFUSION.

Cette instance est pendante devant le même tribunal des marques communautaires et ne sera jugée qu'en décembre 2013 de sorte qu'il n'existe aucune contrariété de décision et que la demande de sursis formée par la société NOUVELLE DROGALI est en conséquence mal fondée ; elle sera rejetée.

Sur la validité de la saisie-contrefaçon du 3 mars 2011.

La société NOUVELLE DROGALI prétend que l'huissier instrumentaire aurait commis une faute en portant un avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter du constat et ce conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure civile ; que sa mission doit se limiter à des constatations matérielles, elle ne l'autorise à émettre un avis ; que l'huissier instrumentaire n'a pas respecté sa mission lorsqu'il précise que deux factures « concernent les chaussures incriminées ».

Les sociétés ALPARGATAS contestent l'interprétation donnée par la société NOUVELLE DROGALI au fait que l'huissier instrumentaire aurait dépassé sa mission en donnant son avis. L'article 249 du Code de procédure civile dispose :

"Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences défait ou de droit qui peuvent en résulter. "

En l'espèce, l'huissier instrumentaire a indiqué en parlant de factures qu'il saisissait pour les annexer à son procès-verbal de saisie contrefaçon que ces factures étaient relatives aux chaussures incriminées. Il convient de constater que l'huissier a utilisé un vocabulaire prudent pour décrire ce qu'il faisait et qu'il n'a fait que réaliser la mission qui lui était confiée de sorte qu'il n'a commis aucune erreur ou faute dans l'accomplissement de sa mission.

La société NOUVELLE DROGALI sera déboutée de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 3 mars 2011.

Sur la validité de la marque figurative communautaire n°8170953 .

La société NOUVELLE DROGALI prétend que la marque figurative communautaire n°8170953 est nulle pour défaut de distinctivité au regard de l'article 7 du Règlement CE du 26 avril 2009 et car elle détient un droit antérieur sur ce signe.

Les sociétés ALPARGATAS répondent que la société NOUVELLE DROGALI ne démontre pas détenir un droit opposable à ce signe antérieurement au dépôt de marque et que le signe déposé s'il a également une fonction décorative et appartient au domaine public, remplit sa fonction autonome d'identification de l'origine du produit.

Sur le droit antérieur de la société NOUVELLE DRQGALI

Le droit antérieur visé à l'article 8 § 4 dudit Règlement concerne tout signe utilisé dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire.

L'article 53 du Règlement CE du 26 février 2009 prévoit par ailleurs qu'une marque doit être déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d'un droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection, et notamment a) d'un droit au nom; b) d'un droit à l'image; c) d'un droit d'auteur; d) d'un droit de propriété industrielle.

S'il est exact que la liste des droits antérieurs visés à l'article 8 du Règlement CE 26 février 2009 n'est pas limitative, elle doit cependant concerner un droit susceptible de conférer à celui qui le revendique, une situation de monopole.

En l'espèce, la société NOUVELLE DROGALI prétend utiliser le "greek pattern" sur les lanières des tongs qu'elle distribue depuis 2007. Or, que la société NOUVELLE DROGALI apporte des éléments suffisamment probants pour établir ce fait ou pas, il suffit de constater qu'elle n'est que le distributeur de la tong litigieuse, qu'elle ne peut donc revendiquer un droit d'auteur sur ce motif qui appartiendrait alors au créateur de cette tong. Faute d'établir être titulaire du moindre droit personnel sur ce motif ornant les lanières des tongs qu'elle distribue, elle échoue à opposer un droit antérieur à la marque déposée par la société ALPARGATAS.

Enfin, le tribunal remarque que lorsqu'elle développe le moyen relatif à la nullité de la marque communautaire n°8170953 pour défaut de distinctivité, elle fait valoir que ce motif appartient au domaine public et ne peut souffrir d'appropriation par une partie de sorte qu'elle ne peut, sans se contredire, affirmer qu'elle en est titulaire.

La société NOUVELLE DROGALI sera déboutée du moyen tiré des articles 8 et 53 du Règlement CE du 26 février 2009.

Sur l'absence de caractère distinctif de la marque.

L'article 7-1 du Règlement CE 207/209 précise les motifs absolus de refus et en donne la liste:

1. Sont refusés à l'enregistrement:

- a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
- d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
- e) les signes constitués exclusivement:
 - i) par la forme imposée par la nature même du produit,
 - ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
 - iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;
- f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
- g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
- h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris»;
- i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente;
- j) les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou les marques de spiritueux qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines;
- k) les marques qui comportent ou qui sont composées d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée conformément au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées à l'article 13 dudit règlement et concernant le même type de produit, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt, à la Commission, de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. "

Les dispositions de l'article 52 du même Règlement CE du 26 février 2009 prévoient qu'une marque communautaire doit être déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7. Ces dispositions sont interprétées et appliquées 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.

En l'espèce sont visés les produits de la classe 25 et notamment les chaussures.

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 chevron qui représente une frise grecque classique telle que réalisée sur les frontons des temples, ou sur des vêtements ou sur des poteries 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 n'est pas contestable que cette frise est un élément de décoration connu qui appartient au domaine public en raison de son ancienneté et de sa large diffusion et il importe peu que la société NOUVELLE DROGALI ne rapporte pas d'élément relatif à ce fait puisque d'une part il ressort de la dénomination même utilisée par la société ALPARGATAS pour décrire sa marque figurative (greek pattern signifiant motif grec) et que la connaissance de tout un chacun de ce signe provient de l'enseignement donné aux enfants européens depuis fort longtemps.

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 ALPARGATAS ne fait aucunement cette démonstration et se contente de procéder par voie d'affirmation. Elle précise seulement qu'elle a déjà exposé que cette marque est reproduite tant sur les produits d'ALPARGATAS que sur les vitrines des boutiques « Havaianas » ou sur les supports de communication y afférent, que cette marque est donc parfaitement arbitraire et facilement identifiable par le public pour désigner des vêtements, chaussures ou chapeaux.

Or, il convient de constater que l'usage de ce signe pour d'autres produits est inopérant pour apprécier le caractère distinctif du signe au regard du produit visé à l'enregistrement en l'espèce des chaussures, que l'usage de ce signe sur une vitrine ou comme porte-clé attaché à d'autres produits n'établit pas que le signe décoratif remplit en plus une fonction d'identification de l'origine du produit.

Par ailleurs, les catalogues de la société Nouvelle Drogali et de ses principaux concurrents régulièrement mis au débat démontrent que le motif litigieux, ainsi que des motifs de même nature (comme le motif apposé sur les tongs brésiliennes IPANEMA) sont largement utilisés par les entreprises du secteur conférant ainsi au motif « Greek pattern » un caractère banal et usuel pour des lanières de tongs. Ce motif n'est donc pas suffisamment différent de celui utilisé par les acteurs du secteur pour lui permettre d'acquérir la fonction d'identification de l'origine du produit. Enfin, le fait que ce signe soit arbitraire pour des chaussures est insuffisant à remplir la fonction d'origine du produit.

Le tribunal constate que les tongs de la société ALPARGATAS sont commercialisées en apposant systématiquement la marque nominale HAVAIANAS qui n'est pas dans la cause ; que c'est cette marque nominale qui permet l'identification d'origine des tongs de la société SAO PAULO ALPARGATAS qui sont un produit basique vendu par d'autres sociétés tout aussi célèbres telles que IPANEMA.

La marque figurative communautaire n°8170953 sera donc 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 figurative communautaire n°8170953 qui est invoquée par la société ALPARGATAS à l'appui de ses demandes en contrefaçon, il convient de la déclarer irrecevable à ce titre.

Sur la concurrence déloyale

La société ALPARGATAS EUROPE est irrecevable à agir en concurrence déloyale sur les faits de contrefaçon de la marque figurative communautaire n°8170953 puisque cette marque a été annulée et que la titulaire de la marque a lui-même était déclarée irrecevable. Les sociétés ALPARGATAS forment par ailleurs des demandes de concurrence déloyale pour tromperie et de parasitisme fondées sur des faits distincts des actes de contrefaçon.

Elles font valoir que sur les tongs de la société NOUVELLE DROGALI est apposé le drapeau brésilien et qu'aucune indication apposée sur le produit ne permet d'informer le consommateur que ces produits ne sont pas originaires du Brésil, que seule une indication en très petits caractères et apposée sur le dessous de la chaussure permet d'informer le consommateur que le produit est « Made in China » ; que l'apposition du drapeau brésilien sur des chaussures fabriquées en Chine est donc bien constitutive d'une pratique commerciale trompeuse, outre la volonté d'imiter les produits authentiques qui, eux, sont fabriqués au Brésil.

Elles allèguent que le parasitisme de la société NOUVELLE DROGALI se caractérise également par la présence de l'ensemble des éléments distinctifs suivants, en sus de la présence de la marque figurative n°8170953:

- la forme en grain de riz reproduit en relief sur le dessus de la semelle de la tong,
- la forme en paille de riz reproduite en relief sur le dessous de la semelle de la tong), et
- les bandes de couleurs jaune, verte et bleu inséré en « sandwich » au milieu sur la tranche de la semelle de la chaussure, que ces produits sont donc susceptibles de détourner les consommateurs des produits authentiques « Havaianas » commercialisés par la société ALPARGATAS EUROPE au profit de ceux commercialisés par la société NOUVELLE DROGALI.

La société NOUVELLE DROGALI répond qu'elle n'est coupable d'aucune pratique commerciale trompeuse dans la mesure où :

- le Brésil n'a pas inventé les tongs, la société Alpargatas SA admettant elle-même que la tong HAVAIANAS s'inspire de la tong japonaise Zori,
- la société Nouvelle Drogali ne communique pas sur une éventuelle origine brésilienne des tongs,

- le drapeau est apposé sur les lanières des tongs en référence au nom du produit « Brazil » à l'instar de ce que pratiquent les autres fournisseurs du marché, qu'en effet, les tongs sont sur présentoir et qu'il suffit aux consommateurs de retourner la tong pour voir la mention « Made in china » sous la semelle, que de plus, les modèles Thong et Thong Fleurs n'ont pas de drapeaux et pourtant, la société Alpargatas fait l'amalgame.

Elle rappelle que :

- Les semelles façon grain et paille de riz sont une pratique ancestrale japonaise et appartiennent au fonds commun utilisé par les fabricants pour leur faculté anti-glissante;

- La tong de la société Nouvelle Drogali compte un liseré de deux couleurs sur le pourtour de la semelle au lieu d'une bande de trois couleurs sur la tong HAVAIANAS dans des couleurs qui diffèrent de celles présentées sur le modèle HAVAIANAS, sachant que le collage de la semelle d'une tong en format sandwich existait bien avant les tongs HAVAIANAS;

- La société Alpargatas ne dispose d'aucun droit sur le drapeau brésilien, qui ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation ;

- Le « greek pattern » est utilisé depuis des années par l'ensemble des opérateurs économiques du marché.

SUR CE :

Sur la pratique trompeuse

L'article L. 121-1.2 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses qui sont commises lorsqu'elles reposent « sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités essentielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

Les sociétés ALPARGATAS ne peuvent soutenir sérieusement que le fait d'apposer le drapeau du Brésil sur les lanières des tongs vendues par la société NOUVELLE DROGALI constitue une tromperie d'une part car il est indiqué clairement que le produit a été fabriqué en Chine et d'autre part car le lieu de production ne constitue pas nécessairement une caractéristique essentielle du produit. De plus, ce drapeau n'est apposé que sur les tongs dénommés Brazil et non sur les tongs & Thong ou Thong Fleur ce qui fait que ce moyen est sans objet pour ces produits.

Ce moyen sera rejeté.

Pour ce qui est du parasitisme.

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, les éléments invoqués pour le parasitisme portent sur les caractéristiques des tongs de la société ALPARGATAS qui sont :

- la forme en grain de riz reproduit en relief sur le dessus de la semelle de la tong,
- la forme en paille de riz reproduite en relief sur le dessous de la semelle de la tong), et
- les bandes de couleurs jaune, verte et bleu inséré en « sandwich » au milieu sur la tranche de la semelle de la chaussure.

Or la société ALPARGATAS a écrit elle-même que cette forme en grain de riz provient de la tong japonaise Zori décrite comme traditionnelle, de même la forme en paille de riz est reproduite sur d'autres tongs que celles de la société NOUVELLE DROGALI et est un élément banal de cette chaussure que la société ALPARGATAS ne peut s'approprier et pour lequel elle ne démontre pas avoir fait un investissement particulier.

Enfin, les tongs de la société ALPARGATAS comportent trois bandes de couleurs jaune, verte et bleu insérées en « sandwich » au milieu sur la tranche de la semelle de la chaussure ; celles de la société NOUVELLE DROGALI ne comportent qu'un liseré de deux couleurs sur le pourtour de la semelle ; ce liseré est placé pour masquer le collage de la semelle en format sandwich qui existait bien avant les tongs HAWAIIANAS et qui est une contrainte de fabrication du produit.

Aucun acte de parasitisme distinct de la contrefaçon n'est donc établi et les sociétés ALPARGATAS seront déboutées de leurs demandes de ce chef et de toutes les demandes subséquentes.

Sur les autres demandes

La société NOUVELLE DROGALI forme une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive.

Or l'article 32-1 du Code de procédure civile qui dispose « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages -intérêts qui seraient réclamés ». n'est pas le fondement régulier pour une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui répond aux conditions de l'article 1382 du Code civil.

La société défenderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de publication judiciaire qui est une réparation complémentaire à la réparation indemnitaire.

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer à la société NOUVELLE DROGALI la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

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

Rejette la fin de non recevoir opposée à la société ALPARGATAS EUROPE comme mal fondée.

Déclare la société ALPARGATAS FRANCE irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale.

Rejette la demande de sursis formée par la société NOUVELLE DROGALI.

Déboute la société NOUVELLE DROGALI de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 3 mars 2011.

Prononce la nullité de la marque figurative communautaire n°8170953 dont la société ALPARGATAS SA est titulaire pour défaut de distinctivité.

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

Déclare la société ALPARGATAS SA irrecevable en ses demandes de contrefaçon de la marque figurative communautaire n°8170953.

Déclare la société ALPARTAGAS EUROPE irrecevable en ses demandes de concurrence déloyale fondées sur les actes de contrefaçon la marque figurative communautaire n°8170953

Déclare mal fondées les demandes de la société ALPARGATAS SA et la société ALPARGATAS EUROPE en concurrence déloyale et en parasitisme.

Les en déboute ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes.

Déboute la société NOUVELLE DROGALI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication judiciaire.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne solidairement la société ALPARGATAS, la société ALPARGATAS EUROPE et la société ALPARGATAS France à payer à la société NOUVELLE DROGALI la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement la société ALPARGATAS, la société ALPARGATAS EUROPE et la société ALPARGATAS France aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2013

LE GREFFIER
LE PRESIDENT