

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : 14/12481

JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2016

N° MINUTE : 1 1

DEMANDERESSES

S.A.S. UNION DISTRIBUTION

21 rue Rambuteau
75004 PARIS

S.A.S. SEBH

7 rue Bachaumont
75002 PARIS

représentées par Me Edmond TAHAR, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #C0702

DÉFENDERESSES

S.A.S. TTT

15 rue Vignon
75008 PARIS

représentée par Maître Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT
MALAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0574

S.A. KWANKO

60 boulevard du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE

représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #E1190 et par Me Denis GUICHARD,
avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

23/03/16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Julien RICHAUD, Juge
Aurélié JIMENEZ, Juge

assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 15 Février 2016
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société UNION DISTRIBUTION, immatriculée le 23 juillet 1980, est une société française spécialisée dans le domaine du textile et du prêt-à-porter depuis près de 35 ans et le développement et la gestion de portefeuille de marques. Elle exploite à ce titre, les marques "BRUCE FIELD" dont elle est titulaire et qu'elle a fait protéger en France ainsi que dans de nombreux pays : Allemagne, Australie, Autriche, Benelux, Chine, Corée du Sud, Danemark, USA, Inde, Israël, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Monaco, Portugal, Russie et Ukraine.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale "BRUCE FIELD" déposée le 22 février 1983 à l'INPI sous le n°655 585 en classes 18 et 25 pour les produits et services suivants: "Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles", enregistrée sous le n°1228230.

- la marque verbale "BRUCE FIELD" déposée le 20 septembre 2000 à l'INPI sous le n°00 3 052 633 en classes 9 et 14 pour les produits et services suivants:
"Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes. Montres, réveils, pendules, pendulettes".

- la marque verbale "BRUCE FIELD" déposée le 9 février 1988 à l'INPI sous le n°905 213 en classes 16, 20 et 28 pour les produits et services suivants: "Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)

pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël."

La société SEBH, immatriculée le 15 mars 1994, est une société française spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits textiles pour l'habillement sous licence.

Par contrat en date du 7 janvier 1992, la société SEBH dit avoir acquis la licence exclusive d'exploitation des marques "BRUCE FIELD" ayant fait l'objet de reconduction tacite jusqu'à ce jour.

Le registre national des marques porte inscription d'un contrat de licence des marques précitées au profit de la société SEBH en date du 23 novembre 1998 .

Elle est également le titulaire du nom commercial et de l'enseigne "BRUCE FIELD" ainsi que du nom de domaine www.brucefield.com.

L'ensemble des produits marqués "BRUCE FIELD" est exclusivement distribué et commercialisé par la société SEBH via un réseau de distribution sélective composé de 25 magasins situés en France et à l'étranger et exploités en propre ou en franchise.

Par ailleurs, la société SEBH a mis en place un réseau de vente sur Internet pour développer son activité en ligne dont elle contrôle en tout point l'exploitation.

La société SEBH édite un site e-commerce accessible à l'adresse www.brucefield.com et sur lequel elle propose directement à la vente une partie de ses collections et de ses produits.

Afin d'améliorer la visibilité de ses produits auprès de consommateurs potentiels, elle a conclu le 26 mars 2013 un contrat d'affiliation sur internet avec un spécialiste de l'affiliation, la société KWANKO SA, aux fins de renvoyer exclusivement les clients potentiels vers son site internet www.brucefield.com et leur permettre d'acheter des produits marqués "BRUCE FIELD".

La société KWANKO (anciennement C2B) immatriculée le 8 février 2002, gère une plate-forme d'affiliation mettant en relation des annonceurs avec des affiliés (ou diffuseurs) susceptibles d'accueillir des campagnes de publicité sur leur site.

La plate-forme Net Affiliation éditée par la société KWANKO met ainsi en relation des annonceurs (personne physique ou morale) éditrice de services ou de contenus en ligne sur internet inscrite sur

la plate-forme de KWANKO et proposant un programme d'affiliation) avec des affiliés choisis (personne physique ou morale éditrice de services ou de contenus en ligne inscrite sur la plate-forme, afin de présenter des liens pointant vers les sites des annonceurs et de recevoir à ce titre une rémunération »).

Par le biais du contrat d'affiliation, la société SEBH, titulaire d'un site internet sur lequel elle commercialisait les produits de marque « BRUCE FIELD », intégrait le programme d'affiliation proposé par la société KWANKO, et donc de proposer différentes campagnes devant être diffusées sur des sites d'affiliés.

Pour ce faire, la société SEBH mettait en ligne, sur la plate-forme mise à disposition par la société KWANKO, à destination des affiliés qu'elle avait choisis, un catalogue de produits à télécharger.

Entre le 26 mars 2013 et le 23 juillet 2014, la société SEBH a ainsi accepté 128 sites affiliés, en laissant 15 en attente, et en a refusé 2.097, étant précisé que 101 sites se sont retirés d'eux-mêmes.

La société KWANKO indique que parmi les affiliés acceptés par la société SEBH, se trouvait la société TOKTOKTOK (TTT) ce que la société SEBH conteste.

La société TTT édite et exploite le site internet toktoktok.com qui permet de commander, d'acheter et de se faire livrer dans un délai maximum d'une heure un certain nombre de produits répertoriés et triés selon les catégories suivantes: "salades", "fastfood", "pâtisserie", "supermarché", "vin/champagnes", "fleurs", "Hi-tech", "santé" et "shopping".

Elle est spécialisée dans l'organisation d'achat de produits en ligne au nom et pour le compte d'un consommateur et sa livraison en mains propres à son domicile.

L'achat au nom et pour le compte du consommateur et la remise en mains propres sont assurés en application d'un contrat de mandat accepté en ligne par le consommateur.

Les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH ont découvert à la fin du mois de mai 2014, que la société TTT SAS, répertorie, propose à la vente et commercialise en ligne d'une part, sans aucune autorisation, sur son site internet accessible à l'adresse toktoktok.com des produits annoncés comme étant des produits "BRUCE FIELD" et d'autre part, se présente comme un partenaire des marques "BRUCE FIELD".

Elles ont fait dresser un procès-verbal de constat sur internet le 27 mai 2014.

Autorisées par ordonnance présidentielle du 23 juin 2014, la société UNION DISTRIBUTION et la société SEBH ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 10 juillet 2014 par Maître Olivier Jourdain, huissier de justice de la SCP Jourdain & Dubois.

Le procès-verbal de saisie -contrefaçon fait apparaître :

* que la société TTT SAS a publié, diffusé et commercialisé sur son site internet toktoktok.com des produits mentionnant le signe "BRUCE FIELD"

*que la base de données répertoriant les produits litigieux comportait un total de 2312 références litigieuses "BRUCE FIELD" ;

* que la société TTT SAS a présenté sur son site internet les marques "BRUCE FIELD" comme partenaires de la société TTT SAS et ce, sans aucune autorisation ;

*que selon les déclarations de Monsieur REISS, le Directeur Général de la société TTT SAS les produits litigieux ont été publiés, diffusés et commercialisés sur le site internet depuis le 2 juillet 2013;

*qu'une convention de partenariat a été conclue entre la société TTT SAS et la société KWANKO.

Par lettres en date du 22 juillet 2014, les demanderesses ont mis en demeure,

d'une part, la société KWANKO SA de:

cesser toute diffusion, exploitation, commercialisation et utilisation par quelque moyen que ce soit et pour quelque finalité que ce soit, des marques "BRUCE FIELD" et de la base de données contenant les produits litigieux;

leur communiquer la liste des diffuseurs/affiliés ayant été indûment autorisés à exploiter la base de données contenant les produits litigieux;

leur communiquer le montant du chiffre d'affaires réalisé par KWANKO SA du fait de la monétisation directe et/ou indirecte de cette base de données contenant les produits litigieux;

leur communiquer plus particulièrement le chiffre d'affaire réalisée par KWANKO SA du fait de la monétisation de cette base de données litigieuse auprès de la société TTT SAS et de son site Internet www.toktoktok.com;

leur communiquer l'ensemble des éléments financiers indiquant la partie du chiffre d'affaires réalisé par KWANKO SA relative aux demanderesses et sur la base du trafic généré suite au lien d'affiliation généré par l'exploitation de cette base de données contenant les produits litigieux;

revenir vers eux avec une proposition chiffrée d'indemnisation du préjudice subi par les demanderesses du fait de ses agissements.

et d'autre part, la société TTT SAS de:

cesser toute présentation, diffusion et commercialisation des produits litigieux;

leur communiquer la liste des commandes annulées et/ou non abouties concernant les produits litigieux sur leur site Internet www.toktoktok.com;

leur communiquer les données de trafic sur la consultation par les internautes de la page "partenaire bruce field" sur laquelle étaient présentés les produits litigieux;

revenir vers eux avec une proposition d'indemnisation amiable du préjudice subi par les demanderesses du fait de ses agissements.

Par lettre du 24 juillet 2014, la société KWANKO a déclaré cesser, à titre conservatoire, toute diffusion, exploitation, commercialisation de cette base de données contenant les produits litigieux.

Par lettre du 28 juillet 2014, la société TTT a considéré qu'elle n'était pas responsable des faits reprochés et a désigné la société KWANKO SA comme l'unique responsable de cette situation.

Dans leurs dernières e-conclusions du 15 mai 2015, la société UNION DISTRIBUTION et la société SEBH demandent au tribunal de :

Vu le constat d'huissier sur Internet de la SCP JOURDAIN & DUBOIS réalisée le 27 mai 2014 sur le site internet www.toktoktok.com,

Vu l'ordonnance du 23 juin 2014 du Président du tribunal de grande instance de Paris

Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN & DUBOIS réalisée le 10 juillet 2014,

Vu l'article L.713-2, L.713-3, L.716-1 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Constater suivant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 juillet 2014 que la société TTT SAS s'est rendue l'auteur d'actes de contrefaçon des marques françaises "BRUCE FIELD" n°655.585 et n°00.3.052.633 par utilisation et par débit, en violation des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,

Constater suivant le procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 juillet 2014 que la société KWANKO SA s'est rendue l'auteur d'actes de contrefaçon des marques françaises "BRUCE FIELD" n°655.585 et n°00.3.052.633 par utilisation et par débit, en violation des articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que l'utilisation, l'exploitation et la commercialisation du signe "BRUCE FIELD" sur le site internet accessible à l'adresse toktoktok.com et sur les produits offerts à l'achat sur celui-ci constituent la contrefaçon, au sens de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, des marques "BRUCE FIELD";

Constater la violation du réseau de distribution sélective de la société SEBH et de déclarer en conséquence, la société TTT SAS coupable d'acte de concurrence déloyale à l'encontre de celle-ci en vertu de l'article 1382 du code civil,

Rejeter les demandes reconventionnelles formulées respectivement par les sociétés KWANKO et TTT pour des montants de 10.000 € et 20.000 €,

EN CONSÉQUENCE,

Condamner solidairement les sociétés TTT SAS et KWANKO SA au versement au profit de la société UNION DISTRIBUTION en sa qualité de titulaire des marques contrefaites de la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêt, sauf à parfaire;

Condamner solidairement les sociétés TTT SAS et KWANKO SA au versement au profit de la société SEBH en sa qualité de licencié exclusif de la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêt, sauf à parfaire;

Condamner la société TTT à verser à la société SEBH la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêt du fait de l'atteinte à son réseau de distribution sélective et des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

B

Ordonner aux sociétés TTT SAS et KWANKO SA de cesser toute utilisation du signe "BRUCE FIELD" à quelque titre que ce soit, celle-ci portant atteinte aux marques, enseigne et noms de domaine appartenant aux sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Désigner un expert ayant pour mission de déterminer le nombre de sociétés ayant contracté avec la société KWANKO SA aux fins de diffusion et de commercialisation du catalogue de produits illicites et ce, en contrefaçon des marques françaises "BRUCE FIELD" n°655 585 et n°00.3.052.633, ainsi que les périodes durant lesquelles ces commercialisations litigieuses ont eu lieu et le chiffre d'affaires ainsi réalisé.

Autoriser les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH à publier sur la première page des sites internet accessible aux adresses : <http://www.kwanko.com>, <http://www.netaffiliation.com> et <http://www.toktoktok.com> le jugement à intervenir dans son intégralité ;

Dire que la durée de cette publication sera de deux (2) mois à compter de la signification de la présente décision;

Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des sociétés TTT SAS et KWANKO SA dans trois journaux, au choix des sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à la somme de 15.000 euros Hors Taxes ;

Ordonner aux sociétés TTT SAS et KWANKO SA de consigner la somme de 15.000 euros Hors Taxes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Dire que Monsieur le Bâtonnier attribuera cette somme aux sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH sur présentation des bulletins de commande d'insertion des publications du jugement à intervenir et au prorata de leur participation respective à ces frais ;

Condamner solidairement les sociétés TTT SAS et KWANKO SA à verser aux sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés TTT SAS et KWANKO SA aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de constats et saisie de la SCP JOURDAIN ET DUBOIS ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le tout.

Dans ses écritures récapitulatives du 31 août 2015, la société KWANKO sollicite du tribunal de :

Vu les article 1134 et 1315 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu le contrat de campagne de diffuseur,

Débouter les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH de l'intégralité de leurs demandes.

Condamner solidairement les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH à verser à la société KWANKO la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner solidairement les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH à verser à la société KWANKO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Aurélie FAURE, Avocat sur son affirmation de droit.

Dans ses e-conclusions du 15 octobre 2015, la société TTT demande au tribunal de :

Vu les articles 713-2, 713-3 et 713-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le règlement Européen n°330/2010 du 22 avril 2010,

Vu le contrat d'affiliation conclu entre la Société SEBH, la marque « BRUCE FIELD » et la société KWANKO, en date du 26 mars 2013,

1/ A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER qu'en application du contrat du 26 mars 2013 entre la société SEBH, licenciée exclusive de la marque BRUCE FIELD et la société KWANKO, ainsi que de la souscription de TTT au programme d'affiliation mis en place par KWANKO, la société SEBH a concédé les autorisations requises afin que la société TTT diffuse les listes de produits de la marque BRUCE FIELD,

DIRE ET JUGER que la société TTT n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque BRUCE FIELD,

DIRE ET JUGER que la société TTT n'a pas violé le réseau de distribution agréé de la société SEBH et n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que la preuve n'est pas rapportée que l'inversion des fichiers informatiques, serait dû au fait de TTT.

En conséquence,

REJETER les demandes formées par les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH,

DIRE ET JUGER que le procès verbal de constat en date du 27 octobre 2014 produit au débat par la société KWANKO est irrégulier et ne peut être pris en compte,

2/ SUBSIDIAIREMENT, au cas où le tribunal de céans devait considérer qu'il y a eu

contrefaçon :

CONSTATER que les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.

En conséquence,

REJETER les demandes formées par les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH,

3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH à 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts de retard à compter la décision à intervenir,

CONDAMNER les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH aux entiers dépens,

CONDAMNER les sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH à verser à la société TTT la somme de 15.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

B

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2016.

MOTIFS

Sur les demandes formées à l'encontre de la société KWANKO.

Les sociétés demandereses prétendent que la société KWANKO serait impliquée dans les faits de contrefaçon reprochés à la société TTT car elle aurait délibérément autorisé la diffusion et la commercialisation auprès de ses affiliés, et notamment le site www.toktoktok.com, d'un catalogue de produits contrefaisant les marques « BRUCE FIELD.

La société KWANKO répond qu'elle n'a mis en ligne que le catalogue remis par la société SEBH, que seule la société SEBH choisissait ses annonceurs grâce à la gestion de son compte kwanko via un mot de passe qu'elle est seule à détenir.

Elle fait valoir que la société SEBH ne démontre à aucun moment son implication dans les faits reprochés et avait omis lors de l'assignation de mentionner le contrat liant les deux sociétés.

Sur ce

Les sociétés demandereses forment une demande principale de contrefaçon à l'encontre de la société KWANKO qui répond sur le terrain de l'exécution du contrat ayant lié les deux parties.

Les deux qualifications étant antinomiques, il convient de restituer la bonne qualification au litige conformément à l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le juge "*doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée*".

En l'espèce, sont reprochés à la société TTT des faits d'offre en vente sur son site internet toktoktok.com de produits indiqués comme étant des produits Bruce Field alors que ceux-ci ne sont pas des produits proposés dans le catalogue BRUCE Field adressé par la société SEBH à la société KWANKO.

Il ressort des explications des parties et des pièces mises au débat : le contrat d'affiliation du 26 mars 2013 et le procès-verbal de constat dressé à la requête de la société KWANKO, d'une part que les parties étaient liées contractuellement, la société KWANKO proposant à la société SEBH un programme permettant de faire la promotion de ses produits sur différents sites internet agréés par la société SEBH, et d'autre part que dans le cadre de ce programme la société SEBH a adressé un catalogue de ses produits à la société KWANKO, catalogue non modifiable.

Il apparaît encore que les produits offerts en vente par la société TTT n'apparaissent pas sur le catalogue BRUCE FIELD ce qui n'est pas contesté par les deux parties et que l'offre en vente ainsi reprochée résulte soit d'une erreur informatique commise par la société TTT soit d'une mauvaise exécution de ses obligations par la société TTT.

Ainsi, la société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION ayant accepté les termes du contrat d'affiliation de la société KWANKO lequel prévoit d'ailleurs en son article XVIII une garantie de la société KWANKO en cas de détournement des données sur internet, et les faits reprochés s'analysant en une mauvaise exécution du contrat, seule une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société KWANKO pouvait être diligentée par la société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION.

En conséquence, le litige soumis au tribunal n'est pas un litige de contrefaçon mais bien un litige portant sur la bonne ou la mauvaise exécution du contrat.

Or la sanction d'une inexécution ou mauvaise exécution du contrat par l'une des parties relève de la seule responsabilité contractuelle de sorte que la qualification retenue par les sociétés demanderesse est erronée et que leurs demandes en contrefaçon seront en conséquence déclarées irrecevables.

Par ailleurs, la preuve de la mauvaise exécution du contrat par la société KWANKO n'est pas rapportée et au contraire celle-ci administre la preuve d'une exécution correcte du contrat par ses soins.

En effet, le procès-verbal de constat du 27 octobre 2014 mis au débat par la société KWANKO en pièce 2 reprend en effet le processus de mise en œuvre et d'accès à un programme d'affiliation et établit que :

- la société SEBH a transmis un catalogue de produits à la société KWANKO,
- le catalogue de produits est absolument impossible à modifier,
- le catalogue est dès lors mis à la disposition des diffuseurs tel qu'il a été communiqué par l'annonceur.
- le catalogue transmis par la société SEBH, et mis à disposition des affiliés par la société KWANKO, ne comportait aucun des produits incriminés et visés par l'assignation du 7 Août 2014.

En conséquence, la société KWANKO n'a pu transmettre à la société TTT un catalogue erroné.

Enfin, la recherche des téléchargements éventuels du catalogue "Bruce Field" (programme 35449) par la société TTT (site 366363), aboutit à un résultat négatif, ce qui signifie, que la société TTT n'a pas téléchargé le catalogue "Bruce Field" proposé par la plate-forme KWANKO.

La société KWANKO verse pour ce faire une pièce 6 constituée d'une capture d'écran téléchargements du programme 35449 et le contrat d'affiliation prévoyait en son article XXI intitulé "CONVENTION DE PREUVE" que les données conservées par la société KWANKO serviraient de preuves des communications intervenues entre les parties.

Il est rédigé comme suit :

« Les registres informatisés et conservés dans les systèmes informatiques seront conservés par KWANKO dans des conditions raisonnables de sécurité et considérés comme les preuves des communications intervenues entre les parties. »

En conséquence, cette pièce sera retenue comme démontrant que la société TTT n'a pas téléchargé le catalogue Bruce Field sur la plateforme de la société KWANKO.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société KWANKO dans l'exécution de son contrat, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.

La société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION seront déclarées irrecevables en leurs demandes de contrefaçon et en toutes leurs demandes subsidiaires notamment la mesure d'expertise.

sur les demandes de contrefaçon formées à l'encontre de la société TTT

La société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION soutiennent que la société TTT aurait commis des actes de contrefaçon en offrant en vente des produits marqués BRUCE FIELD mais pour lesquels elles n'auraient jamais donné l'autorisation de vendre puisqu'elles ne fabriquent pas ce type de produits.

La société TTT répond qu'elle n'exerce pas une activité d'offre en vente mais d'intermédiaire entre l'internaute qui achète et le site qui propose les produits à la vente, que la société SEBH a donné l'autorisation de mettre en ligne son catalogue et enfin que les sociétés demanderesse ne prouvent pas que 2312 référence de produits qui n'existent pas sous la marque BRUCE FIELD et qui ne sont pas fabriqués par le licencié exclusif, la société SEBH, seraient offerts en vente par le site toktoktok.com puisque seules 7 références sont listées dans les écritures.

Elle fait valoir que les erreurs relevées sur son site internet sont le fait d'erreurs de manipulation informatique commises par la société KWANKO.

sur ce

L'article L.713-3 du même code dispose que "*sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"

b) 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.

La contrefaçon est définie aux articles L 713-2, L713-3 et L713-4 du code de la propriété intellectuelle et les actes matériels dont l'offre en vente et la vente le sont à l'article L 716-10 du même code.

En l'espèce, la société TTT ne peut prétendre ne servir que d'intermédiaire entre l'internaute qui lui confie un mandat d'acheter en son nom et de lui livrer à domicile les produits achetés puisqu'elle

n'offre ce service que pour les produits qu'elle propose sur son site internet toktoktok.com et pour lesquels elle a conclu un partenariat avec d'autres acteurs économiques.

En conséquence, le site internet de la société TTT offre bien en vente un certain nombre de produits et a offert en vente des produits représentés par des photographies à côté desquels était mentionné le signe BRUCE FIELD.

Elle ne peut davantage prétendre que les produits représentés sur son site et marqués BRUCE FIELD proviennent du catalogue volontairement remis par la société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION puisqu'il a été jugé plus haut que ce n'est pas le catalogue BRUCE FIELD que la société TTT a mis en ligne sur son site.

Elle ne peut davantage prétendre que le fait que des produits qui ne sont pas fabriqués par la société SEBH sous licence de la société UNION DISTRIBUTION apparaissent sur son site avec la mention BRUCE FIELD provient d'une erreur de manipulation informatique dont elle ne serait pas responsable ; en effet, elle n'établit à aucun moment cette erreur de manipulation informatique qui n'est apparue que sur son site et pas sur celui des autres annonceurs agréés par la société SEBH et alors qu'elle n'a pas téléchargé le catalogue après avoir été acceptée comme annonceur et non comme distributeur par la société SEBH.

Et contrairement à ce qu'elle affirme, il lui appartient d'établir cette erreur puisque c'est elle qui l'allègue ; la charge de la preuve de ce qui ne demeure qu'une simple affirmation pèse sur elle.

De plus, et à supposer même que ce soient les produits Bruce Field qu'elle aurait offerts en vente, elle ne peut arguer de la mise à disposition volontaire du catalogue de Bruce Field pour échapper au reproche de contrefaçon car elle n'a été autorisée par le contrat d'affiliation qu'à faire la promotion des produits Bruce Field et non à les offrir en vente par l'intermédiaire de son site.

En conséquence, les faits d'offre en vente de produits sont constitués.

Cependant, la société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION se contentent dans leurs écritures de donner quelques exemples :
un portefeuille en cuir rouge, un sac en toile noir et un sac en plastique noir pour les produits relevant de la classe n°18:
un bonnet en laine noir, une casquette en toile rose et une tunique blanche pour les produits relevant de la classe n°25 :
des écouteurs noirs et verts pour les produits relevant de la classe n°9:
une montre de sport déclinée en vert et en jaune et un collier fantaisie pour les produits relevant de la classe n°14

Elles ne se livrent à aucune comparaison des produits avec ceux visés dans l'enregistrement de leurs marques, produisant leur catalogue en pièce 17 et se limitant aux quelques exemples donnés.

15

En effet, si les portefeuilles et sacs à main appartiennent bien à la classe 18, les bonnets et casquettes à la classe 25, les montres et bijoux à la classe 14 et les écouteurs à la classe 9, la lecture des certificats d'identité de marque montre que seules les montres et les vêtements ont été visés au dépôt et que les autres produits litigieux n'ont pas été désignés.

Les sociétés demanderesse ne font aucun développement sur le caractère similaire des produits

Elles se contentent également d'affirmer que la notoriété de la marque BRUCE FIELD n'a cessé de croître mais sans rapporter le moindre élément de preuve pour étayer cette allégation et ne forment d'ailleurs aucune demande fondée sur la marque de renommée.

Ainsi et sur le fondement de l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon par reproduction est démontrée pour les vêtements visés dans la classe 25 et pour les montres visées dans la classe 14.

En revanche pour les autres produits, les faits de contrefaçon par imitation ne sont pas établis et la demande de la société SEBH et de la société UNION DISTRIBUTION sera rejetée.

sur les demandes en concurrence déloyale formées à l'encontre de la société TTT

La société SEBH forme pas de demande en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire sur l'utilisation de la marque BRUCE FIELD pour vendre des produits qu'elle ne fabrique et ne commercialise pas c'est-à-dire sur l'utilisation de la marque pour vendre d'autres produits et ce faisant, sur la captation de la réputation des produits BRUCE FIELD ; elle forme une demande en concurrence déloyale fondée sur l'atteinte au réseau de distribution car la société TTT se présente comme un partenaire.

La société TTT répond qu'elle n'offre pas en vente les produits sur son site et qu'elle n'a donc pas commis d'actes de concurrence déloyale.

Sur ce

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.

La société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION forment une demande d'interdiction dans leur dispositif au regard de l'atteinte aux marques mais également au nom de domaine, à la dénomination sociale et à l'enseigne mais elles n'expliquent à aucun moment dans leurs écritures que ces atteintes pourraient constituer des actes de concurrence déloyale de sorte que le tribunal ne statuera pas sur ce point qui ne constitue pas une demande.

En l'espèce, il a déjà été dit plus haut que la société TTT offre bien en vente des produits sur son site internet et pour ce faire conclut des partenariats avec certaines sociétés listées sur la page d'accueil de son site internet.

Contrairement au contrat qu'elle a conclu avec la société KWANKO qui lui permet de promouvoir des annonces venant de l'affilié, elle a proposé sous la marque BRUCE FIELD un certain nombre de produits par ailleurs non commercialisés par les titulaires de la marque.

Elle a donc utilisé la faculté de promouvoir la marque BRUCE FIELD pour l'intégrer dans son modèle économique en se faisant passer pour un partenaire du réseau Bruce FIELD.

La société SEBH verse au débat en pièce 18 un contrat signé avec un partenaire qui s'apparente non pas à un contrat de distribution exclusive mais à un contrat de franchise même si la société SEBH s'engage à ne pas implanter une autre boutique Bruce field sur le territoire de la ville où le partenaire va s'implanter.

Elle ne verse au débat aucun autre élément pour démontrer qu'elle a constitué un réseau de distribution exclusive de sorte que ses demandes en concurrence déloyale constituées des atteintes à son réseau de distribution exclusive sont mal fondées.

Elle sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale.

sur les mesures réparatrices

L'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

- 1°) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,*
- 2°) le préjudice moral causé à cette dernière,*
- 3°) les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.*

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou

droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»

En l'espèce, seule l'offre en vente est démontrée pour trois vêtements (bonnet, casquette et chemise) et pour deux montres.

La société UNION DISTRIBUTION n'exploite pas la marque directement et ne peut donc prétendre subir une baisse de son chiffre d'affaires ; elle ne demande aucune indemnisation forfaitaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article rappelé plus haut.

La dévalorisation de la marque du fait de la moindre qualité des produits ne peut davantage être retenue faute d'avoir saisi des vêtements ou montres litigieux et de les avoir comparés avec les mêmes produits vendus par la société SEBH.

En conséquence, seul le préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Il sera fait droit à la demande d'interdiction tel que précisé au dispositif.

La société SEBH en sa qualité de distributeur exclusif verra son préjudice réparé sur le fondement de l'article 1382 ; or elle ne démontre aucune baisse de son chiffre d'affaires ni aucune perte.

Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur les actes de contrefaçon constituant à son égard des actes de concurrence déloyale.

Les circonstances de l'espèce ne justifient aucunement la publication judiciaire demandée par la société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION .

sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société KWANKO sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des demandes dirigées contre elle.

Les sociétés demanderesses répondent qu'elles n'ont commis aucune faute en agissant à son encontre car elle a participé aux faits litigieux reprochés.

sur ce

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, car si les sociétés demanderesse ont agi sans discernement à son encontre et surtout sans se préoccuper de choisir un fondement correct, la société KWANKO ne démontre pas subir un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société KWANKO la somme de 5.000 euros à la charge de la société UNION DISTRIBUTION et de la société SEBH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conditions sont réunies pour allouer à la société UNION DISTRIBUTION et à la société SEBH la somme de 3.000 euros à chacune, outre les frais de constat de M° Jourdain du 27 mai 2014 et les frais de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2014, à la charge de la société TTT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

sur les demandes formées à l'encontre de la société KWANKO

Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de marques formées par la société UNION DISTRIBUTION et la société SEBH à l'encontre de la société KWANKO ainsi que toutes les demandes subséquentes notamment d'expertise.

Déboute la société KWANKO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société UNION DISTRIBUTION et la société SEBH à payer à la société KWANKO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société UNION DISTRIBUTION et la société SEBH aux dépens de l'instance les opposant à la société KWANKO et qui pourront être recouvrés directement par M° Aurélie FAURE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

sur les demandes formées à l'encontre de la société TTT

Dit que la société TTT a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Bruce Field n° 1 228 230 visant les vêtements en classe 25 et de la marque Bruce Field n° 3 052 633 visant les montres en classe 14, marques dont la société UNION DISTRIBUTION est titulaire.

B

Déboute la société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION de leur demande en contrefaçon par imitation de la marque Bruce Field n° 3 052 633 pour les produits de la classe 9 et de la marque Bruce Field n° 1 228 230 pour les produits de la classe 18.

Condamne la société TTT à payer à la société UNION DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à ses marques Bruce Field.

Déboute la société SEBH de sa demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par reproduction des marques BRUCE FIELD.

Déboute la société SEBH de ses demandes en concurrence déloyale formées à l'encontre de la société TTT.

Ordonne à la société TTT de cesser toute utilisation du signe "BRUCE FIELD" à quelque titre que ce soit, celle-ci portant atteinte aux marques, enseigne et noms de domaine appartenant aux sociétés UNION DISTRIBUTION et SEBH, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, l'astreinte débutant 1 mois après la signification du présent jugement et courant pendant 2 mois.

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

Déboute la société SEBH et la société UNION DISTRIBUTION de leur demande de publication judiciaire tant dans les journaux que sur le site internet de la société TTT.

Condamne la société TTT à payer à la société UNION DISTRIBUTION et à la société SEBH la somme de 3.000 euros à chacune, outre les frais de constat de M° Jourdain du 27 mai 2014 et les frais de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2014 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société TTT aux dépens de l'instance l'opposant à la société UNION DISTRIBUTION et la à société SEBH

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2016

Le Greffier



Le Président

